CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 3 de diciembre de 2008 [1]

I. Introducción

1. El presente asunto suscita antes de nada la cuestión relativa a los efectos del agotamiento de un contrato de licencia. Ha de examinarse en qué medida el titular de la marca puede defenderse contra el hecho de que las mercancías consignadas con la marca sean «barateadas» en un saldista, aunque el contrato de licencia prohíba expresamente al licenciatario la venta a saldistas. En particular se trata de elucidar si el prestigio de una marca como producto exclusivo de lujo tiene la consideración de característica de calidad y, en su caso, en qué circunstancias.

II. Marco normativo

2. Resulta pertinente 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. [2]

3. El artículo 7 regula el agotamiento del derecho conferido por la marca:

«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.»

4. El artículo 8 establece los efectos de las licencias para utilización de marcas:

«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.

1 — Lengua original: alemán.

2 — DO L 104, p. 1, modificada por última vez mediante el anexo XVII del acuerdo relativo al Espacio Económico Europeo, DO 1994, L 1, p. 482.

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.»

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

5. El 17 de mayo de 2000, Christian Dior couture SA (en lo sucesivo, «Dior») celebró con société industrielle de lingerie (en lo sucesivo, «SIL») un contrato de licencia de marca para la fabricación y distribución de productos de corsetería de la marca Dior. La cláusula 8.2, apartado 5, de dicho contrato establece 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».

6. De los autos se desprende que el 14 de noviembre de 2001 se abrió un procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio de SIL.

7. A continuación, SIL vendió a la sociedad Copad International (en lo sucesivo, «Copad»), que ejerce la actividad de saldista, productos designados con la marca a la que se refiere el contrato de licencia. Copad revendió parte de las mercancías a terceros. Dior demandó a las sociedades SIL y Copad por violación del derecho de marca.

8. La Cour d'appel de Paris señaló que SIL no vulneró el derecho de marca mediante las ventas a favor de Copad. Sin embargo, declaró que estas ventas no dieron lugar a un agotamiento de los derechos conferidos por la marca. Dado que Dior puede seguir invocando los derechos derivados de la marca, la Cour d'appel impuso a Copad medidas de prohibición, confiscación y destrucción.

9. Copad y Dior interpusieron un recurso de casación contra esta sentencia ante la Cour de cassation. Este órgano jurisdiccional plantea al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales expuestas a continuación:

«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, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede invocar los derechos conferidos por dicha marca frente al licenciatario que infrinja una cláusula del contrato de licencia que, debido al prestigio de la marca, prohíbe la venta a saldistas?

2) ¿El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que la comercialización por el licenciatario de los productos de una marca en el Espacio Económico Europeo, mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia que, debido al prestigio de la marca, prohíbe la venta a saldistas, se ha efectuado sin el consentimiento del titular de la marca?

3) En caso de respuesta negativa, ¿puede el titular alegar dicha cláusula para oponerse a una nueva comercialización de los productos invocando el artículo 7, apartado 2, de la misma Directiva?»

10. En el procedimiento escrito y en la vista celebrada el 19 de noviembre de 2008 participaron Copad, Dior, la República Francesa y la Comisión.

IV. Apreciación jurídica

11. El procedimiento principal enfrenta a tres partes. Algunas de ellas han celebrado contratos entre sí. Dior celebró un contrato de licencia con SIL y SIL, por su parte, vendió mercancías a Copad. Sin embargo, la petición de decisión prejudicial no tiene por objeto pretensiones contractuales entre dichas partes, sino los derechos conferidos por la marca de que es titular Dior. A este respecto, la primera cuestión tiene por objeto los derechos conferidos por la marca que Dior puede invocar frente a SIL, mientras que, en cambio, las cuestiones segunda y tercera versan sobre los derechos que pueden invocarse frente a Copad.

12. La respuesta depende de forma decisiva de los efectos del contrato de licencia sobre el derecho a la marca. A tal respecto, las respectivas disposiciones, es decir, el artículo 8, apartado 2, el artículo 7, apartado 1, y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, no deben ser examinadas e interpretadas de forma aislada. Antes bien ha de observarse que los derechos del titular de la marca derivados de la misma frente a los terceros no tienen necesariamente un alcance mayor que respecto al licenciatario.

A. *Sobre la primera cuestión*

13. Mediante la primera cuestión la Cour de cassation desea aclarar si SIL ha vulnerado el derecho de marca de Dior al vender las mercancías a Copad.

14. El interés en pretensiones derivadas del derecho de marca no está claro a primera vista, puesto que parece manifiesta la vulneración del contrato de licencia. Sin embargo, es posible que las pretensiones contractuales en el marco del procedimiento de insolvencia del licenciatario no garanticen una protección satisfactoria.

15. Los derechos conferidos por la marca se desprenden del artículo 5 de la Directiva 89/104. Esta disposición 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. [3]

16. Por su naturaleza, un contrato de licencia permite a un licenciatario utilizar la marca en el modo contractualmente estipulado. Cabría suponer que, en cambio, el licenciante puede invocar sin restricciones su derecho de marca si el licenciatario utiliza la marca en infracción del contrato de licencia.

17. Sin embargo, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104 establece una norma distinta. En efecto, esta disposición menciona infracciones específicas de cláusulas de un contrato de licencia, respecto a las cuales el titular de la marca pueda invocar los derechos que le confiere la misma frente al licenciatario:

«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.»

3 — Sentencia de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding (C-16/03, Rec. p. I-11313), apartado 34.

18. Ciertamente, las partes convienen en que la prohibición de vender a saldistas no está comprendida expresamente en ninguna de estas cláusulas. Ahora bien, Dior propone no atribuir a esta lista de cláusulas carácter exhaustivo o bien incluir la prohibición de venta en una de las citadas disposiciones.

19. Dior reclama básicamente una interpretación amplia del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104, con el fin de proteger la propiedad intelectual que constituye el objeto del contrato de licencia. A su juicio, ello se basa en el tenor de la disposición, puesto que habla de una infracción de «cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia» que permite invocar los derechos conferidos por la marca. Además, el carácter incompleto de la lista se pone de manifiesto en que no se menciona el rebasamiento de la cantidad de mercancías que puede ser designada y comercializada con la marca.

20. Mediante este último argumento Dior pretende posiblemente aducir que las restricciones cuantitativas mantenidas en el contrato de licencia deben ser eficaces en cualquier caso en el ámbito del Derecho de marcas. Ahora bien, esta tesis, que no encuentra sostén alguno en el tenor del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104, no es imperativa. [4] A fin de cuentas, en el caso de autos no hay que pronunciarse sobre este respecto.

21. Además, la alegación de Dior se basa en su conjunto en una reproducción incompleta del tenor del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104. Tal como subrayan acertadamente Copad, Francia y la Comisión, la enumeración de las distintas cláusulas no reviste carácter ejemplificativo. Por consiguiente, el artículo 8, apartado 2, no permite precisamente al titular de la marca invocar los derechos conferidos por la marca en caso de cualquier infracción del contrato de licencia. Antes bien, ello vale únicamente respecto a las infracciones que afectan a los aspectos expresamente mencionados.

22. Así pues, ha de examinarse si la prohibición de venta queda comprendida en alguna de las cláusulas mencionadas en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104.

23. Por un lado, Dior considera que la prohibición de vender a saldistas es una cláusula relativa al territorio en el que la marca puede ser utilizada. Este supuesto está previsto para garantizar a los licenciatarios la facultad de comercializar en determinados territorios. La restricción de la venta a determinados puntos no es más que un supuesto especial de aplicación.

4 — La sentencia de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois (C-173/98, Rec. p. I-4103), citada por la Comisión en este contexto, no versa sobre la interpretación del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104, sino del artículo 7, apartado 1.

24. Sin embargo, esta tesis es errónea ya desde su punto de partida. El artículo 8, apartado 2, de la Directiva no comprende cualquier infracción de restricciones territoriales a la utilización de una marca, sino –como subraya la Comisión– únicamente la vulneración de cláusulas relativas al territorio en el cual puede *ponerse* la marca. Ahora bien, en el caso de autos no se advierte que SIL haya puesto la marca en las mercancías fuera del territorio previsto a tal fin en el contrato de licencia.

25. Por otro lado, Dior y, posiblemente, también la Cour de cassation vinculan la prohibición de venta con una cláusula sobre la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario. Ésta es otra de las cláusulas mencionadas en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104, respecto a las cuales cabe invocar derechos conferidos por la marca.

26. Como Copad aduce acertadamente y en contra de las alegaciones de Dior, la venta de mercancías no puede tener la consideración de servicio en este sentido. La calidad del servicio resulta pertinente sólo si el contrato de licencia hace referencia a la prestación de un servicio. [5] En cambio, la prohibición de venta litigiosa afecta a productos designados con la marca.

27. El punto de partida de esta hipótesis es más bien la circunstancia de que la marca Dior se asocia a productos de lujo, que usualmente no se comercializan a través de saldistas. Implica que esta forma de comercialización puede poner en cuestión la condición del producto como producto de lujo y afectar a su calidad.

28. La utilización del concepto «calidad» en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104 recuerda una función central de la marca. 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. [6]

29. Por consiguiente, el titular de la marca ha de estar en condiciones, en virtud del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104, de garantizar la calidad de las mercancías designadas con su marca. Como alega acertadamente la Comisión, se está en presencia pues del caso en que el licenciatario designa con la marca unas mercancías distintas de las pactadas en el contrato de licencia.

30. La referencia a la fabricación aboga por referir la calidad de las mercancías exclusivamente a las cualidades que las mercancías adquieren en virtud del proceso de fabricación. En el ámbito del presente contrato de licencia cabría pensar a este respecto por ejemplo en la utilización de sustancias de menor valor. En cambio, quedarían excluidas

5 — Tal como ocurre en la sentencia de 7 de julio de 2005, Praktiker Bau- y Heimwerkermärkte (C-418/02, Rec. p. I-5873).

6 — Sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 13; de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. I-6227), apartado 22; de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 28 y de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 30.

las cualidades que se desprenden únicamente de las modalidades de comercialización.

31. Ahora bien, en el caso de los productos de lujo o de prestigio, la reputación del producto es, por regla general, relevante para su calidad en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104. Con independencia de las demás cualidades de la mercancía, un perjuicio para la reputación de la marca puede dar lugar a que estas mercancías ya no sean reconocidas de igual modo como productos de lujo y de prestigio. Así pues, respecto a estos grupos de mercancías, las modalidades de comercialización que afecten a su reputación pueden cuestionar al mismo tiempo su calidad.

32. Ahora bien, en cualquier caso, no todo posible perjuicio de la reputación de una marca puede poner en duda al mismo tiempo la calidad de una mercancía caracterizada por su reputación. En efecto, el canal de comercialización a través del cual se vende una mercancía no se puede reconocer sin más a posteriori. [7] Por tanto, una modalidad de distribución que no se refleja en el respectivo ejemplar de la mercancía sólo puede afectar a la calidad de este ejemplar en la medida en que la comercialización menoscabe de igual modo la reputación de *todos* los ejemplares designados con esta marca.

33. Así, parece posible que incida considerablemente en la reputación de la marca Dior el hecho de que los productos designados con tal marca sean ofrecidos de forma masiva en los comercios de muchos saldistas a precios bajos, en particular si vienen acompañados de las oportunas campañas publicitarias. Los consumidores podrían recibir la impresión de que los productos designados con esta marca ya no son tan exclusivos como en el pasado. En cambio, si tales productos aparecen en los comercios de saldistas sólo de forma aislada, quizá sería incluso posible que ello no incidiera en la reputación del producto.

34. Como, por lo demás, ponen de manifiesto las siguientes consideraciones sobre el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, una concepción amplia del concepto de calidad del producto es la única que garantiza que el titular del derecho de marca no pueda invocar frente a terceros unos derechos conferidos por la marca de un alcance mayor a los que puede invocar frente al licenciatario. En efecto, el artículo 7, apartado 2, confiere el derecho, en materia de marcas, a oponerse a la comercialización de productos cuando tal comercialización perjudica notablemente a la reputación de la marca. [8]

35. Constituye una cuestión fáctica la de si una determinada modalidad de comercialización, en particular la comercialización a través de saldistas aquí controvertida, perjudica efectivamente la reputación y, al mismo tiempo, la calidad de una mercancía y, de ser así, en qué medida. Esta cuestión ha de elucidarla el órgano jurisdiccional competente sobre el fondo del asunto a la vista de las circunstancias del caso respectivo.

7 — Distinto sería el caso de los productos identificados de forma específica, por ejemplo los productos devueltos.

8 — Véanse los puntos 59 y ss. *infra*.

36. La presente prohibición, contenida en el contrato de licencia, de vender los productos designados con la marca a determinados revendedores reviste una relevancia sólo limitada en esta apreciación fáctica. Dicha prohibición pone de manifiesto en esencia que, en el momento de la celebración del contrato, las partes del contrato de licencia consideraron la modalidad de distribución importante para el prestigio de la marca. Ahora bien, en el caso de autos elucidar en qué medida tal apreciación es correcta requerirá un examen adicional.

37. Así pues, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede invocar los derechos conferidos por dicha marca frente a un licenciatario por haber infringido éste una cláusula del contrato de licencia que prohíbe la venta a saldistas, si esta venta menoscaba tanto el prestigio del producto que pone en entredicho su calidad.

B. *Sobre la segunda cuestión*

38. La segunda cuestión versa sobre el posible agotamiento del derecho de marcas. La Cour de cassation desea saber si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la comercialización por el licenciatario de los productos de una 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.

39. A este respecto ha de recordarse que el artículo 5 de la Directiva 89/104 confiere al titular de la marca un derecho exclusivo que le faculta, entre otras cosas, para prohibir a cualquier tercero importar, ofrecer, comercializar o almacenar con dichos fines productos designados con su marca. El artículo 7, apartado 1, contiene una excepción a este principio al establecer que se produce un agotamiento del derecho conferido por la marca si los productos son comercializados en la Comunidad por el titular o con su consentimiento. [9]

40. En primer lugar, Dior hace constar acertadamente que mediante el contrato de licencia relativo a la utilización de la marca por SIL los productos no han sido comercializados todavía. Antes bien, este contrato regula cómo puede comercializar SIL los productos. El agotamiento del derecho podrá producirse únicamente respecto a los ejemplares del producto que sean efectivamente comercializados. Ahora bien, estos ejemplares no existían todavía en el momento de celebración del contrato de licencia. Así pues, el contrato de licencia no da lugar por sí solo al agotamiento del derecho de marca.

41. En el caso de autos, el derecho de marca podría agotarse como consecuencia de la venta de los productos controvertidos por SIL a Copad. En efecto, Dior, el titular de la

9 — Véanse las sentencias de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691), apartado 40; de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Rec. p. I-3051), apartado 33, y Peak Holding, citada en la nota 3, apartado 34.

marca, consintió mediante el contrato de licencia que SIL comercializase estas mercancías. [10]

42. Sin embargo, en el contrato de licencia se excluye expresamente la venta a saldistas. Dior y el Gobierno francés infieren de ello que el consentimiento contractual de comercialización no incluye la venta a Copad. En este caso, las mercancías habrían sido comercializadas sin el consentimiento del titular de la marca y el derecho conferido por la marca no estaría todavía agotado.

43. A favor de esta conclusión aboga la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss. Conforme a la misma, habida cuenta de la importancia de su efecto de extinción del derecho exclusivo de los titulares de las marcas que son objeto de los asuntos principales, derecho que les permite controlar la primera comercialización, el consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tal derecho. Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del consentimiento. [11] El contrato de licencia no puede entenderse como un consentimiento expreso, puesto que, al contrario, prohíbe expresamente la venta a saldistas.

44. La sentencia Peak Holding tampoco obliga a suponer la existencia de un consentimiento del titular de la marca. Esta sentencia versaba sobre acuerdos relativos a la venta de productos de marca por el titular de la misma. Dichos acuerdos afectan únicamente a la relación entre las partes del contrato y no pueden impedir el agotamiento de los derechos, [12] que se produce con efectos *erga omnes*. En cambio, el caso de autos no versa sobre la cláusula accesoria de un contrato de compraventa con participación del titular de la marca, sino sobre los efectos de un contrato de licencia sobre las operaciones del licenciatario con terceros.

45. Sin embargo, el presente asunto se distingue de los asuntos dirimidos hasta la fecha, puesto que, en comparación con otros asuntos, el contrato de licencia produce efectos específicos sobre el alcance de los derechos conferidos por la marca. El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104 regula expresamente el alcance de los derechos conferidos por la marca frente al licenciatario. Los obstáculos, derivados de la legislación en materia de marcas, de una utilización de la marca no pueden tener frente a terceros un efecto de mayor alcance que frente al licenciatario, que conoce los límites contractuales de sus derechos. No se percibe la existencia de motivo alguno por el que los derechos derivados de la marca sólo puedan invocarse limitadamente frente al licenciatario, y, en cambio, terceros, que no ha participado en el contrato de licencia, queden completamente expuestos a los mismos.

10 — Así la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (denominada Ideal Standard) (C-9/93, Rec. p. I-2789), apartado 34, menciona la comercialización por el licenciatario como un caso de agotamiento del derecho de marca.

11 — Citada en la nota 9, apartados 45 y 46.

12 — Citada en la nota 3, apartados 52 y ss.

46. Ese sería precisamente el resultado si el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104 definiera los derechos conferidos por la marca frente al licenciatario de forma más estricta que frente a terceros. Los derechos conferidos por la marca no impedirían al licenciatario utilizar la marca en las operaciones comerciales. En cambio, sus compradores, que normalmente no tienen conocimiento del contrato de licencia, quedarían expuestos al riesgo de que el titular de la marca les opusiera los derechos derivados de la marca impidiéndoles, por ejemplo, revender los productos designados con la misma.

47. De ello ha de deducirse que las infracciones del contrato de licencia comprendidas en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104 son las únicas que se oponen al agotamiento del derecho de marca. Si el licenciatario puede comercializar las mercancías designadas por la marca sin vulnerar el derecho de marca, entonces sus compradores –como subraya en particular la Comisión– podrán confiar en el agotamiento del derecho de marca.

48. Esta tesis se ajusta al hecho de que, como subrayan la Comisión y Copad, el Tribunal de Justicia distinguiera en la sentencia Peak Holding entre el agotamiento del derecho conferido por la marca y la vulneración de obligaciones del comprador derivadas del contrato de compraventa. [13] Los contratos vinculan sólo a las partes del mismo, mientras que el derecho conferido por la marca y su agotamiento tienen efectos *erga omnes*.

49. No se desprende otra cosa del derecho exclusivo del titular a utilizar la marca para la primera comercialización de los productos que ésta designa. [14] En efecto, la celebración de un contrato de licencia permite el uso del derecho conferido por la marca. Los derechos derivados de este contrato confieren a Dior una compensación por el hecho de que SIL comercialice los productos que la marca designa.

50. A este respecto, el derecho que confiere la marca ha de garantizar la posibilidad de controlar la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de tal control. El licenciante puede controlar al licenciatario incluyendo en el contrato cláusulas que obliguen al licenciatario a cumplir sus instrucciones y que le den a él mismo la posibilidad de garantizar el cumplimiento de las mismas. Si el cedente tolera la fabricación de productos de mala calidad a pesar de poder impedirlo en virtud del pacto, tiene que asumir la responsabilidad que de ello resulte. [15] Fuera del ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104, sin embargo, estos medios de control son de naturaleza contractual y no se basan en el derecho sobre la marca.

13 — Citada en la nota 3, apartado 54.

14 — 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), apartados 31, 40 y 44, y Peak Holding, citada en la nota 3, apartado 35.

15 — Sentencia IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, citada en la nota 10, apartados 37 y ss.

51. Lo mismo cabe decir en relación con modalidades de comercialización no deseadas. Si el titular de la marca renuncia al control de la comercialización o bien no utiliza las posibilidades contractuales de control, no existe motivo alguno para concederle frente a terceros derechos conferidos por la marca.

52. Así pues, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que un licenciatario que comercializa los productos de una marca en vulneración de una cláusula del contrato de licencia sólo actúa sin el consentimiento del titular de la marca si el licenciatario infringe al mismo tiempo mediante tal comercialización los derechos conferidos por la marca en el sentido del artículo 8, apartado 2.

C. *Sobre la tercera cuestión*

53. Por último, la Cour de cassation pregunta, para el caso de que el titular de la marca no pueda excluir el agotamiento de la misma mediante la prohibición de la venta a saldistas, si puede oponer a la nueva comercialización de los productos el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104.

54. Según esta disposición, la regla del agotamiento del derecho formulado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 no es aplicable cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos que lleven la marca, en particular, cuando el estado de éstos se haya modificado o alterado tras su comercialización. [16]

55. El caso, mencionado expresamente, de que el estado de los productos se haya modificado o alterado hace referencia a la garantía de la calidad del producto por el titular de la marca, ya mencionada en relación con el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104. Si se modifican productos de marca después de haber sido comercializados, esta garantía de calidad se pondrá en peligro. [17] Así pues, el titular de la marca debe tener derecho a oponerse a una utilización de su marca en productos modificados.

56. Sin embargo, si la calidad de los productos se viera perjudicada por la venta a saldistas, conforme a la tesis defendida en el presente supuesto no se planteará la cuestión relativa a la aplicación del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104. El titular de la marca podría entonces seguir invocando frente al licenciatario los derechos que le confiere la marca y no se produciría el agotamiento de la misma.

16 — Sentencia de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013), apartado 40.

17 — El Tribunal de Justicia ha examinado este supuesto sobre todo en relación con el reenvasado de medicamentos; véase en último lugar, la sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, Rec. p. I-3391), y la jurisprudencia en ella citada.

57. Con todo, ha de examinarse si el incumplimiento de la prohibición de vender a saldistas establecido en un contrato de licencia puede fundamentar, con independencia del perjuicio a la calidad de las mercancías, un interés legítimo en excluir el agotamiento del derecho conferido por la marca.

58. La utilización del término «en especial» en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 demuestra que el supuesto relativo a la modificación o alteración del estado de los productos que lleven la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueden ser unos motivos legítimos. [18]

59. En este contexto el Tribunal de Justicia ha reconocido que, en principio, el menoscabo causado a la reputación de la marca puede ser un motivo legítimo, en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. [19] De ello ha inferido el Tribunal de Justicia que existe un interés legítimo en impedir una publicidad de productos de prestigio y de lujo que afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos. [20]

60. Ahora bien, existe un interés legítimo en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 únicamente cuando se demuestra que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca menoscaba gravemente la reputación de la misma. [21] Como ejemplo de tal menoscabo grave el Tribunal de Justicia menciona el supuesto en el que el comerciante no evita colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca. [22]

61. Por consiguiente, si un comerciante menoscaba gravemente la reputación de una marca mediante el modo en que la vende, pueden concurrir –como alega en particular el Gobierno francés– motivos legítimos en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, que justifiquen que el titular de la marca se oponga a esta modalidad de comercialización.

18 — Sentencia Parfums Christian Dior, citada en la nota 16, apartado 42 y jurisprudencia citada.

19 — Sentencia Parfums Christian Dior, citada en la nota 16, apartado 43 y jurisprudencia citada.

20 — Sentencia Parfums Christian Dior, citada en la nota 16, apartado 45 y jurisprudencia citada.

21 — Sentencia Parfums Christian Dior, citada en la nota 16, apartado 46 y jurisprudencia citada.

22 — Sentencia Parfums Christian Dior, citada en la nota 16, apartado 47.

62. En cambio, de esta jurisprudencia no cabe inferir ningún punto de apoyo para afirmar que la mera infracción de una prohibición, contenida en un contrato de licencia, de vender productos de marca a saldistas constituye un motivo legítimo para oponerse a su ulterior comercialización. La Comisión subraya acertadamente que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104 quedaría privado de su eficacia práctica si toda infracción de una cláusula del contrato cometida por el licenciatario permitiera al titular de la marca prohibir la ulterior comercialización del producto de marca.

63. De igual modo, la venta *a* saldistas no da lugar forzosamente a un grave menoscabo de la reputación de una marca de prestigio o de lujo.

64. Por un lado, no cabe excluir que no sea el propio saldista quien venda los productos a los consumidores, sino que se los entregue a revendedores que los presenten en un entorno que desvirtúe su imagen de lujo y prestigio. Cabría pensar, por ejemplo, en que el saldista los vendiera a tiendas exclusivas que no hayan podido adquirir hasta entonces el producto de marca porque no formen parte de la red de distribución de la misma. Los consumidores podrían difícilmente inferir de estas ofertas que el producto de marca es menos exclusivo que antes.

65. Por otro lado, en un supuesto de modalidad de comercialización potencialmente perjudicial para la reputación, es necesario examinar además si el daño se ha producido efectivamente y si es grave. Igual que a la hora de examinar si el posible perjuicio para la reputación de una marca pone igualmente en entredicho la calidad del producto designado con la marca, [23] lo decisivo será a tal respecto las circunstancias del caso. Ello presupone las oportunas comprobaciones por parte del órgano jurisdiccional que conozca de los hechos, [24] que el contrato de licencia no convierte en superfluas.

66. Por consiguiente, el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 no permite al titular de la marca oponerse a la comercialización a través de un saldista de productos designados con su marca solamente porque una cláusula del contrato de licencia prohíba la venta de los productos a saldistas.

23 — Véanse los puntos 32 y ss. *supra*.

24 — Véanse las sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905), apartados 51 y 55, y Boehringer Ingelheim y otros, citada en la nota 17, apartado 46.

V. Conclusión

67. Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial del modo siguiente:

«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, debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede invocar los derechos conferidos por dicha marca frente a un licenciatario por haber infringido éste una cláusula del contrato de licencia que prohíbe la venta a saldistas, si esta venta menoscaba tanto el prestigio del producto que pone en entredicho su calidad.

2) El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 ha de interpretarse en el sentido de que un licenciatario que comercializa los productos de una marca en vulneración de una cláusula del contrato de licencia sólo actúa sin el consentimiento del titular de la marca si el licenciatario infringe al mismo tiempo mediante tal comercialización los derechos conferidos por la marca en el sentido del artículo 8, apartado 2.

3) El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 no permite al titular de la marca oponerse a la comercialización por un saldista de productos designados con su marca por el mero hecho de que una cláusula del contrato de licencia prohíba la venta de los productos a saldistas.»