



**Universidad**  
Zaragoza

# Trabajo Fin de Grado

Las marcas renombradas ante el comercio  
electrónico

*Renowned Brands in the face of e-commerce*

Autor/es

Sara Utrilla Royo

Director/es

Rita Largo Gil  
Catedrático de Derecho Mercantil

Facultad de Derecho  
Universidad de Zaragoza  
2021-2022

# Información

---

**Autor del trabajo:** Sara Utrilla Royo

---

**Directora:** Rita Largo Gil

---

**Título del trabajo:** Las marcas renombradas ante el comercio electrónico

---

**Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas**

---

## Resumen

La venta de artículos de marcas de lujo por medio de plataformas *online* es cada vez más frecuente, a pesar de que en un principio estas marcas se mostraban escépticas a participar en él, por miedo a ver dañada su aura e imagen de prestigio. Esta imagen prestigiosa es un elemento crucial para dichas marcas y sin ella se pierde una parte fundamental del valor de las mismas.

El perjuicio al aura de lujo se puede producir en el comercio electrónico. Es por ello que, algunas marcas como Chanel o Louis Vuitton, optan por vender sus productos únicamente a través de sus propias plataformas para, de esta manera, tener el completo control sobre la forma en la que sus productos se presentan en la web y llegan a los consumidores. Se aseguran de que el diseño estético de la plataforma sea adecuado, de empaquetar los pedidos de una forma acorde con la imagen de la marca y de ofrecer un servicio de atención al cliente en la venta y posventa que vaya en sintonía con la exclusividad que buscan transmitir.

Esto no es lo que ocurre en todos los casos. En otras situaciones, los consumidores pueden adquirir productos de otras marcas de lujo a través de plataformas online de venta multimarca. Observando la realidad se puede atender al hecho de que, si bien en ocasiones estas plataformas no perjudican en ningún modo la imagen de prestigio de las marcas, en otros casos sí.

En este trabajo se va a estudiar la posibilidad con la que cuentan estas marcas de prestigio de oponerse a que se lleve a cabo la venta de sus productos a través de plataformas que no respetan su aura de lujo; considerándose la protección de dicho aura como un motivo legítimo para exceptuar el agotamiento del derecho de marca.

# ÍNDICE

<b>ABREVIATURAS .....</b>	<b>4</b>
<b>I. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>4</b>
1. OBJETO DE ESTUDIO .....	4
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN E INTERÉS .....	4
3. METODOLOGÍA .....	8
<b>II. TRATAMIENTO DE MARCAS DE LUJO EN PLATAFORMAS DE VENTA ONLINE .....</b>	<b>10</b>
<b>III. LA MARCA RENOMBRADA Y EL PRESTIGIO .....</b>	<b>14</b>
1. PANORÁMICA LEGISLATIVA DE LA MARCA RENOMBRADA .....	14
1.1 <i>Concepto de marca renombrada</i> .....	14
1.2 <i>Protección más allá del principio de especialidad</i> .....	16
2. PRESTIGIO: LA MARCA DE RENOMBRE Y SU FUNCIÓN DE GOODWILL .....	17
3. AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y PERJUICIO AL AURA DE PRESTIGIO .....	19
<b>IV. CONCLUSIONES .....</b>	<b>28</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>31</b>

## **ABREVIATURAS**

EUIPO – Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea

LM – Ley de Marcas

OEPM – Oficina Española de Patentes y Marcas

OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

RMUE – Reglamento (UE) 2017/1001 de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea

TJUE – Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TS – Tribunal Supremo

## **I. INTRODUCCIÓN**

### **1. OBJETO DE ESTUDIO**

En el presente trabajo se pretende analizar la situación de las marcas de renombre en el comercio electrónico. Para ello se comenzará concretando qué requisitos ha de cumplir una marca para poder ser considerada de renombre, así como cuáles son las formas de protección reforzada con las que esta clase de marcas pueden contar. A continuación, se procederá a estudiar el fenómeno mediante el cuál las marcas renombradas pueden ver su prestigio dañado por motivo de las formas en las que se lleva a cabo la venta de sus productos o se ofrecen sus servicios, concretamente en el comercio electrónico, y se analizarán las opciones de protección frente a dicho riesgo, ofrecidas por normas nacionales como la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, en adelante LM; comunitarias como la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en adelante, Directiva de Marcas; o internacionales, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en adelante Convenio de París.

### **2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN E INTERÉS**

Las marcas ejercen un papel crucial en el tráfico económico y, especialmente cuando alcanzan una buena reputación y nivel de prestigio, pueden aportar grandes beneficios a las empresas y servirles como herramienta para alcanzar una buena posición en el mercado de hoy en día,

caracterizado por la globalización. Dicha globalización, según Haro Bravo (2019)<sup>1</sup>, ha sido posible gracias al desarrollo de los medios de comunicación y al incremento de la digitalización, lo que ha aportado a las empresas nuevos canales por los cuales publicar contenido promocional de sus marcas y llegar al consumidor.

En la actualidad, la marca constituye en muchos casos el activo más valioso de una compañía, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la empresa Coca Cola (Cerviño, 2017)<sup>2</sup>. Debido a la importancia que tienen hoy en día las marcas en la economía, existe una fuerte necesidad de protegerlas; especialmente, las consideradas marcas de renombre, para así permitirles mantener el prestigio que las empresas han trabajado por conseguir.

En cuanto a la situación actual en el ámbito del comercio, se ha podido observar una tendencia en aumento durante los últimos años a realizar compras vía Internet, especialmente con la creciente importancia e influencia de las redes sociales en los consumidores. El comercio electrónico ha pasado de suponer un 0,7% de las ventas totales del sector de *retail* en 2010 a un 8,7% en 2020, esperándose que se alcance la penetración de un 14% para 2025<sup>3</sup>. Dicho crecimiento venía siendo equilibrado y sostenible a lo largo de los años, sin embargo, la situación creada por la pandemia de la Covid 19 llevó a que el porcentaje de ventas *online* repuntara exponencialmente, debido a que muchas personas que todavía se mostraban reacias a comprar *online*, bajo esas circunstancias terminaron haciéndolo.

El cierre de los comercios físicos, así como las restricciones impuestas para abandonar el domicilio y las medidas de distanciamiento social han llevado a un incremento del comercio electrónico. El sector más beneficiado por este fenómeno, de acuerdo al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2021)<sup>4</sup>, fue el sector de la moda, siendo también muy beneficiado el sector de los cosméticos.

---

1 Haro Bravo, Z. V. (2019). Las Marcas Notorias y Renombradas. Conceptualización, Protección y Publicidad. Universidad Internacional de La Rioja.

2 Cerviño, J. (2017). ¿Por qué la marca puede ser el activo más importante de una empresa?. Retrieved 20 June 2022, from <https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/por-que-la-marca-puede-ser-el-activo-mas-importante-de-una-empresa>

3 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2021). *El comercio electrónico marcó un nuevo récord y superó en España los 51.600 millones de euros en 2020, un 5,8% más que el año anterior*. [En línea], 21 de julio de 2021, [Consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www.cnmc.es/prensa/ecommerce-4T20-20210702>

4 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2021). *El comercio electrónico marcó un nuevo récord y superó en España los 51.600 millones de euros en 2020, un 5,8% más que el año anterior*. [En línea], 21 de julio de 2021, [Consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www.cnmc.es/prensa/ecommerce-4T20-20210702>

El año 2021 suponía el momento de prueba en el que se demostraría cuántos clientes seguirían optando por el comercio electrónico una vez las restricciones de la pandemia se hubieran relajado y fuera posible acudir a los establecimientos físicos. De acuerdo al informe “*eCommerce 2021 – 2022: Informe anual completo y previsiones*” elaborado por Qapla y analizado por Alberto González (2022)<sup>5</sup>, la fidelización de clientes en *ecommerce* se basa principalmente en el ofrecimiento de un buen servicio al cliente; de manera que dificultades para el pago o problemas con el envío podrían suponer que muchos clientes dejaran de apostar por esta forma de compra. Se puede afirmar que se ha conseguido captar a muchos clientes, puesto que el comercio electrónico en 2021 creció aún más respecto al año anterior<sup>6</sup>. El desarrollo de Internet y el aumento de la popularidad del *ecommerce* o comercio *online* ha llevado a una necesidad aún mayor de proteger adecuadamente a las marcas.

Otro aspecto a destacar respecto al entorno actual es la situación de crisis en la que se encuentra la economía global. De acuerdo al Banco Mundial, la Covid 19 ha hundido la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial<sup>7</sup>. Los efectos de la pandemia son especialmente agudos en los países que dependen del comercio internacional o del turismo, como es España.

Sin embargo, la industria del lujo se caracteriza típicamente por ser la menos afectada en situaciones de crisis económicas. «Cuanto peor van las cosas, el lujo es más poderoso, y esto se debe a que es un valor refugio y una inversión segura para inversores y empresas», explica Eduardo Irastorza, profesor de EAE Business School para *elEconomista* (2020)<sup>8</sup>. En la previa crisis financiera de 2008, el lujo experimentó un pequeño descenso en ventas durante los dos primeros años, pero se recuperó rápidamente. Se espera que la crisis financiera actual vaya a tener unos efectos similares y que la industria del lujo no caiga en recesión, o que incluso

---

5 González, A. (2022). Informe eCommerce 2021 y previsiones para 2022: Datos de venta por sector y país - Marketing 4 Ecommerce - Tu revista de marketing online para e-commerce. [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en: <https://marketing4ecommerce.net/informe-ecommerce-2021-y-previsiones-para-2022-ebook/>

6 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2021). *El comercio electrónico marcó un nuevo récord y superó en España los 51.600 millones de euros en 2020, un 5,8% más que el año anterior*. [En línea], 21 de julio de 2021, [Consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www.cnmc.es/prensa/ecommerce-4T20-20210702>

7 Banco Mundial. (2020). *La COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial*. [En línea] 8 de junio de 2020, [Consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii>

8 *elEconomista*. (2020) El sector lujo, uno de los beneficiarios de las crisis económicas (y a qué se debe su crecimiento). [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en: <https://www.economista.es/status/noticias/10349044/02/20/El-sector-lujo-gran-beneficiario-de-las-crisis-economicas-y-a-que-se-debe-su-crecimiento.html>

aumente sus ventas. De hecho, Farfetch, una de las principales plataformas *online* de comercio de moda de lujo, experimentó un aumento en sus ventas en 2020 y 2021 (Deloitte, 2021)<sup>9</sup>. De acuerdo a Giovanni Faccioli y Evan Sheehan, aún durante este periodo de cambios e incertidumbre, se ha vuelto a confirmar el atractivo de las marcas de lujo (Deloitte, 2021)<sup>10</sup>. Frente a estas expectativas respecto a la relevancia del sector de lujo para la economía global, también va a cobrar especial importancia la protección de las marcas de prestigio, especialmente teniendo en cuenta que las empresas de dicho sector dependen en mucha medida de su valor de marca.

En este entorno de incremento de la importancia del sector del lujo, unido al incremento del comercio *online*, no es sorprendente que la práctica de la venta *online* de productos de alta gama sea cada vez más común, a pesar de que, en un principio, estas marcas se mostraran escépticas a ello. Esto ocurría porque sentían miedo de que verse involucradas en la venta electrónica supusiera una pérdida de la imagen de exclusividad y de prestigio de la marca.

Tal y como declara Robert Ettinger, CEO de la marca de marroquería de lujo Ettinger, «nosotros, igual que muchas otras marcas de lujo, nos mostrábamos escépticos en un comienzo acerca de vender por la web. Anteriormente, se consideraba inadecuado vender productos de lujo *online*, porque el lujo se basaba en gran medida en la experiencia personal. Muchos de nosotros nos hemos resistido durante años, por miedo a dañar la marca. Sin embargo, poco a poco distintas marcas comenzaron a hacerlo, de modo que muchas otras decidimos seguirles»<sup>11</sup>. Hoy en día muchas marcas de alta gama se han decidido a lanzarse al comercio electrónico y, de hecho, esta decisión es en muchos casos la responsable de que las ventas hayan podido continuar pese a la pandemia de la Covid 19. El repunte de las ventas en el último año se atribuye, tanto al motor que suponen China y Estados Unidos, como a la importancia de las ventas *online*<sup>12</sup>.

---

9 Deloitte. (2021). *Global Powers of Luxury Goods 2021*. [En línea, consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/consumer-business/at-global-powers-of-luxury-goods-2021.pdf>

10 Deloitte. (2021). *Global Powers of Luxury Goods 2021*. [En línea, consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/consumer-business/at-global-powers-of-luxury-goods-2021.pdf>

11 Ettinger, R. (2021). Why luxury is finally embracing ecommerce. [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en <https://www.raconteur.net/retail/why-luxury-is-finally-embracing-ecommerce/>

12 Business Insider (2021). El lujo recupera su brillo: el sector encabeza su particular recuperación y crece un 29%, tras el impacto de la pandemia. [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en: <https://www.businessinsider.es/sector-lujo-recupera-crece-29-2021-963581>

La clave para que pueda llevarse a cabo la venta en línea de artículos de lujo se encuentra en el correcto servicio al cliente, que pueda garantizar que se mantenga la experiencia personal y la exclusividad. Esto es fácilmente controlable cuando una marca hace llegar por sí misma los productos a los consumidores, pero dicho control se puede perder al incluir a empresas terceras en la labor de venta y distribución. Ejemplo de ello puede observarse con El Corte Inglés. Dicha empresa trabaja en la venta de productos de lujo y, sin embargo, cuenta con valoraciones muy bajas por parte de los clientes, por motivo del servicio de venta ofrecido<sup>13</sup>. De acuerdo a la información disponible en la plataforma de la Organización de Consumidores y Usuarios<sup>14</sup>, múltiples clientes han manifestado problemas con los envíos, con las devoluciones y con pedidos sin llegar. Estos factores eliminan la exclusividad de la experiencia de compra, así como el servicio personal y, por lo tanto, pueden dañar la imagen de prestigio de la marca y los productos vendidos.

Estos problemas realzan la importancia de conocer qué se puede considerar un daño a la marca, así como la protección con la que cuentan las mismas para luchar contra estas actuaciones que les causan desprestigio. Se pone de relieve así la importancia de abordar el tema desde un punto de vista científico.

### 3. METODOLOGÍA

El estudio de cualquier institución o figura jurídica presupone en primer lugar la elección del método científico que se va a emplear, puesto que dicho método condicionará el resultado obtenido. Para el desarrollo del siguiente trabajo se ha seguido el método pluralista, buscando el equilibrio entre los métodos formalistas y antiformalistas a fin de obtener las ventajas de ambos. Esta metodología lleva a una mejor comprensión de la norma y sus relaciones con el contexto real.

La finalidad de mi estudio es conocer cómo es la tutela de las marcas renombradas y cómo se aplica en el comercio electrónico. Se llevará a cabo una observación de la realidad, siempre en conexión con el Derecho positivo, español y comunitario. Las normas concretas relativas a la

---

13 El Corte Inglés cuenta con una valoración de 1,3 sobre 5 en cuanto a experiencias de compra de los clientes en Trust Pilot. Disponible en <https://es.trustpilot.com/review/www.elcorteingles.es>

14 Organización de Consumidores y usuarios. (2022) Reclamaciones públicas El Corte Inglés. [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en <https://www.ocu.org/reclamar/lista-reclamaciones-publicas?company=300000267>

tutela de la marca renombrada serán el material a trabajar para lograr conocer las reglas de conducta del campo y servirán como base a la hora de enmarcar el tema; pero además se analizará también el comportamiento real de las marcas en el tráfico jurídico para completar el estudio.

El punto de partida será, por lo tanto, la observación de la realidad. Para ello se ha atendido a noticias publicadas en fuentes periodísticas en los últimos años en relación con el comercio electrónico, la situación económica y el mercado del lujo, así como a los supuestos de hecho de distintas sentencias en la materia, que resaltan la importancia y relevancia actual del tema.

Se ha observado el tratamiento que reciben distintas marcas renombradas en plataformas de comercio electrónico. En concreto se han observado plataformas como Mytheresa.com, Farfetch.com, Elcorteingles.es y Net-a-porter.com, entre otras. Se ha prestado atención a cuál es el trato que realizan estas plataformas de los productos con marca renombrada, es decir, a cómo los presentan en la página web, qué tipo de empaquetado utilizan para el envío, el servicio posventa que ofrecen... En definitiva, se ha observado si el trato que hacen de estos productos se corresponde con la imagen de prestigio de las marcas vendidas. Esto se ha contrastado con el trato realizado por las plataformas de venta de las propias marcas, en Dior.com, Chanel.com y Louisvuitton.com. También se ha atendido a publicaciones de clientes en distintos foros y páginas web, dónde exponen sus experiencias de compra, lo que permite conocer aspectos relativos a las prácticas reales seguidas por los agentes involucrados en el proceso de venta.

Asimismo, se ha prestado atención a distintas publicaciones llevadas a cabo por organizaciones de gran relevancia en la materia, como lo son la Oficina Española de Patentes y Marcas, en adelante OEPM, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en adelante EUIPO, y el Foro de Marcas Renombradas Españolas.

En cuanto al Derecho positivo, debido al alcance que tienen las marcas renombradas, además de la legislación española, resulta importante atender a la protección que se otorga a estas marcas tanto por parte de Reglamentos y Directivas Europeas, como por parte de instrumentos internacionales como son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Tratado de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Se busca determinar lo que las distintas normas entienden por marca renombrada, la protección especial que le ofrecen y sus distintas valoraciones respecto a posibles excepciones al agotamiento del derecho de marca.

Puesto que se pretende conocer el comportamiento de las marcas en el tráfico jurídico, se acudirá a la jurisprudencia dictada por los Tribunales europeos, que aportarán una visión del derecho comparado, unificando el concepto y protección de la marca de renombre entre los países miembros. Este análisis ayudará a completar lo establecido en la normativa, ya que las sentencias permiten conocer cuáles son las prácticas llevadas a cabo por las empresas en el mercado y además incluyen distintas normas de interpretación y definiciones no incluidas en la ley, como la definición de marca de renombre.

De forma añadida, también se ha acudido a manuales y textos doctrinales, que reflejarán la posición de los juristas en la materia.

## **II. TRATAMIENTO DE MARCAS DE LUJO EN PLATAFORMAS DE VENTA ONLINE**

Según Warren Buffet se necesitan 20 años para construir la reputación de una marca y cinco minutos para arruinarla. Esto indica que el adquirir prestigio es un proceso largo y riguroso; supone años y años de inversión monetaria destinada a crear la publicidad adecuada, así como a mantener una buena calidad de los productos ofrecidos, diseñar un *packaging* que vaya acorde con la imagen de *glamour*, ofrecer garantías y servicios post venta que ofrezcan una experiencia personal de compra a la altura del precio pagado por los clientes... Esto se traduce también al comercio electrónico.

Existen marcas de lujo, como ocurre con Chanel, Dior y Louis Vuitton, que únicamente ofrecen sus artículos de moda (bolsos, zapatos y ropa) en el mercado *online* a través de sus propias plataformas de venta. Esto supone que son ellas mismas las encargadas del diseño de la página web, de decidir las formas de pago permitidas, de determinar cómo se va a llevar a cabo el empaquetado de los pedidos, de realizar los contratos con las empresas de mensajería, de decidir la política de devoluciones, etc. Las marcas tienen en este caso el control absoluto sobre las condiciones en la que sus productos son ofrecidos y entregados a los consumidores y pueden hacerse cargo entonces de la responsabilidad de mantener la imagen de lujo y *glamour* que caracteriza a dichas marcas. Observando sus páginas de venta y prestando atención a las reseñas llevadas a cabo por clientes puedo afirmar que, bajo mi criterio, logran alcanzar estos objetivos.

Dior ofrece en su página web un servicio de asesoría personal en las compras, mediante el cual un miembro del equipo asistirá personalmente al cliente para ayudarlo durante su pedido. Se indica también que cada pedido se prepara en el taller Dior y se embala cuidadosamente en su

envoltorio, asegurándolo con una cinta de seda. Luego, el envoltorio se coloca en una caja que le confiere protección y anonimato al envío. Las garantías, certificados de autenticidad y el formulario de devolución se incluirán en el pedido. Se ofrece también la posibilidad de encargar por medio de la plataforma *online* una personalización de los productos, para que un nombre o iniciales aparezcan en ellos. En el caso de querer hacer un pedido de regalo, se puede incluir un mensaje personalizado, que se insertará dentro de un sobre Christian Dior. Se ofrece además un servicio de devolución gratuita, y, de forma añadida, uno de cambio por otra talla o color, siendo esto último poco común en las plataformas de venta electrónica comunes.

Por su parte, Chanel declara en su página web que cada pedido se prepara con el máximo cuidado y se entrega en un estuche o una bolsa exclusivos en blanco y negro. Existe también la opción de hacer un pedido de regalo, que será enviado en una caja de recuerdo Chanel o en una bolsa de origami. Ofrecen una garantía de cinco años en las compras *online*, que conlleva la sustitución de cualquier pieza o a cualquier reparación necesaria en los bolsos y carteras con cadena Chanel. Ofrecen también un servicio de restauración, declarando que los bolsos de los clientes serán tratados por artesanos especializados en sus talleres, con la misma atención que se puso en su creación.

En cuanto a Louis Vuitton, ofrece un servicio de atención al cliente personalizado por teléfono y por WhatsApp para, tanto solucionar problemas que puedan surgir al realizar los pedidos, como para recibir asesoramiento personalizado por parte de su equipo de expertos. Incluyen también en su página web una sección en la que sugieren consejos para lograr la mejor conservación de las distintas clases de productos ofrecidos y que se mantengan siempre en su mejor estado. También permiten la realización de cambios *online* de los productos, además de devoluciones, y garantizan un empaquetado acorde con la calidad de los productos vendidos. Ofrecen también la posibilidad de personalizar productos con iniciales.

De forma añadida, todas estas páginas web cuidan el diseño estético de la plataforma, transmitiendo el aura de lujo y aseguran ser plataformas de pago seguro. El conjunto de estos aspectos ayuda a cuidar la imagen de prestigio de la marca y a crear la sensación de experiencia de compra personal.

De distinta forma, los productos de otras marcas de lujo diferentes pueden ser comprados también a través de plataformas multimarca y no únicamente a través de las plataformas propias de las marcas. Esta alternativa ayuda a descentralizar parte de las tareas de distribución y

alcanzar un mercado aún más amplio, pero puede suponer en ocasiones un perjuicio para el prestigio de las marcas vendidas.

Puede darse la situación de que estas plataformas cuiden la presentación del producto *online*, el empaquetado, el envío y ofrezcan un servicio al cliente similar al que se puede encontrar en las propias plataformas de venta de las marcas. En estos casos se estaría respetando el aura de prestigio. Sin embargo, también puede darse la situación contraria.

Existe la posibilidad de que las plataformas de venta cuenten con un escaparate *online* en el que presenten los productos de las marcas de lujo junto a productos de marcas corrientes, eliminando la sensación de distinción. También podría llevarse a cabo la venta de estos productos de lujo en plataformas que sean consideradas como *lowcost* o de outlet. De forma añadida, puede darse la situación de que se lleve a cabo la venta a través de una página web en la que no se cuide la estética del diseño, o con un servicio de empaquetado y de envío que no respete los estándares de *glamour* que deberían darse para productos de lujo.

Todas estas situaciones afectarían a las marcas vendidas. Los clientes compran el producto de una marca de lujo y el recibir en dicha compra un servicio no acorde con dicho *glamour*, disminuirá el nivel de prestigio que los consumidores asocian con dicha marca. Una experiencia de compra que no cumple con los estándares de prestigio erosiona entonces, no sólo la percepción que el consumidor tiene acerca de la empresa a través de la cual han realizado la compra, sino también su percepción de las marcas vendidas, que serán asociadas con servicios no distinguidos ni personalizados, diluyendo su reputación<sup>15</sup>. Fernández Novoa defiende que una marca se ve desmerecida cuando es vinculada a un contexto incompatible con la imagen de dicha marca, suponiendo esto una pérdida de prestigio<sup>16</sup>. Analizando cómo se lleva a cabo la presentación y venta en distintas plataformas multimarca he podido comprobar lo siguiente:

En la plataforma Mytheresa.com puede observarse una declaración llevada a cabo por la empresa en la que exponen su apreciación por el calibre de los productos que tratan y su preocupación por ofrecer al cliente una experiencia perfecta de compra. Cuentan con un enfoque personalizado de servicio al cliente. El equipo de atención al cliente resuelve dudas sobre productos, así como consejos de estilo personales. Se comprometen a completar sus envíos en un plazo de 72 horas, lo cual es más breve incluso que los plazos ofrecidos por las propias

---

15 Galán Corona, E. y Carbajo Cascón F. (2011), *Marcas y distribución comercial*, Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca it., p. 170.

16 Fernández Nóvoa, C. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 578-579.

plataformas de las marcas. Ofrecen también la posibilidad de realizar devoluciones y cambios gratuitos a sus clientes; lo cual, como ya se ha mencionado, no es habitual en las plataformas de venta genéricas. Mytheresa.com cuenta también con un servicio posventa en el que conceden la posibilidad de realizar reparaciones, bien por el propio equipo de la empresa o enviando los productos a las marcas para que sean tratados. El cuidado estético de la plataforma es adecuado y acorde a los productos que venden.

En lo que respecta a Net-a-porter.com, también cuenta con asistencia al cliente personalizada, incluyendo un servicio de asesoría de estilismo *online*. Los pedidos son enviados en su emblemática caja negra lujosamente atada con un lazo. En caso de darse el caso de tratarse de un producto defectuoso Net-a-porter permite tanto optar por una reparación como por un reemplazo del producto o una reducción del precio pagado. También ofrecen un servicio de aún mayor exclusividad a los clientes más habituales, lo cual es una práctica común por parte de las marcas de lujo. De nuevo la página web refleja una imagen de prestigio acorde con los productos y marcas a la venta.

Estas páginas web tienen en común el hecho de que ponen a la venta únicamente productos y marcas de lujo. Este no es el caso de otras plataformas como es Elcorteingles.es. En esta plataforma existe un apartado para marcas de diseñadores, sin embargo, es posible comprar todo tipo de marcas en la página web, así como toda clase de artículos. En mi opinión este factor reduce en buena medida la sensación de exclusividad que las marcas de lujo buscan transmitir. No existe ninguna clase de diferencia estética entre el diseño de la página web en la sección de marcas de lujo y el diseño del resto de secciones en las que se vende todo tipo de marcas. Tampoco se ofrecen diferentes empaquetados y modos de envío entre los distintos tipos de producto, sino que son tratados de la misma forma. El servicio de venta y posventa es también el mismo.

Cuando un cliente opta por comprar un artículo de lujo, generalmente es porque espera, además de una mayor calidad del producto, un servicio personalizado y superior al recibido en la compra de productos de marcas corrientes; y esto no es lo que ofrece la plataforma. El ofrecer el mismo servicio en la venta de todas las clases de marcas transmite al consumidor que todas estas marcas son de la misma categoría, lo que rompe por completo con el aura de exclusividad que se pretende transmitir por parte de las marcas prestigiosas. Este factor de falta de diferenciación ya por sí sólo afecta negativamente a la imagen de las marcas de lujo, pero esto se ve aún más agravado cuando se tiene en cuenta además que el servicio de venta *online* genérico de El Corte Inglés es criticado por los consumidores. Las valoraciones que llevan a

cabo en plataformas de opinión como Idealo<sup>17</sup> y Trustpilot<sup>18</sup> así como en la página web de la Organización de Consumidores y usuarios<sup>19</sup> son muy negativas; con quejas respecto al empaquetado, a pedidos extraviados, problemas con devoluciones o mucha tardanza en el envío. A mi parecer este no es un trato que sea correcto ofrecer para la venta de ningún producto, por lo que para la venta de productos de lujo lo considero completamente inviable. En mi opinión supone un perjuicio para la imagen prestigiosa que las marcas han luchado por obtener.

### III. LA MARCA RENOMBRADA Y EL PRESTIGIO

#### 1. PANORÁMICA LEGISLATIVA DE LA MARCA RENOMBRADA

##### 1.1 Concepto de marca renombrada

Todas estas marcas de lujo son consideradas marcas renombradas, lo que va a llevar a que puedan valerse de una protección especial ofrecida por los ordenamientos. En cuanto a la legislación nacional, a pesar de que la primera versión de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en adelante LM distinguía entre marca «notoria» y marca «renombrada», estos conceptos se sustituyen por el único término de «marca que goce de renombre» en el Real Decreto-ley 23/2018<sup>20</sup>, imitando la terminología utilizada en la Directiva de Marcas, puesto que la distinción llevada a cabo por la LM generaba inseguridad jurídica y no se adecuaba a la redacción de dicha Directiva (Garrigues, 2019)<sup>21</sup>.

Visto lo anterior se puede apreciar que la concepción española se aproxima a la europea<sup>22</sup>, sin embargo, la propia legislación europea no contiene una definición concreta de lo que entiende

---

17 El Corte Inglés cuenta con una valoración de 1,8/5 en la plataforma Idealo. Disponible en <https://www.idealo.es/tienda/287742/elcorteingles-es.html?cmpReload=true>

18 El Corte Inglés cuenta con una valoración de 1,3 sobre 5 en cuanto a experiencias de compra de los clientes en Trust Pilot. Disponible en <https://es.trustpilot.com/review/www.elcorteingles.es>

19 Organización de Consumidores y usuarios. (2022) Reclamaciones públicas El Corte Inglés. [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en <https://www.ocu.org/reclamar/lista-reclamaciones-publicas?company=300000267>

20 «Desaparece el concepto de marca notoria y se recoge una única categoría, la de marca o nombre comercial renombrado. Se entiende por “marca de renombre” aquella que sea conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios ». Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2018). *El Gobierno aprueba la modificación parcial de la Ley de Marcas*. [En línea], 21 de diciembre de 2018, [Consultado el 22 de junio de 2022] Disponible en: <https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2018/documents/181221%20np%20ley%20de%20marcas.pdf>

21 Garrigues. (2019). *Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo*. [En línea] Consultado el 22 de junio de 2022. Disponible en: [https://www.garrigues.com/es\\_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo)

22 Este Real Decreto-ley no define de manera explícita lo que entiende por «marca que goce de renombre», pero teniendo en cuenta que dicho Real Decreto-Ley supone una transposición de la Directiva Europea de Marcas, se entiende que el concepto se interpretará de la misma forma que se hace en Europa. La nota de prensa llevada a

por «marca de renombre» y, de acuerdo a la ponencia sobre la marca renombrada, publicada en 2019 por José Antonio Moreno Campos, Director General de la Asociación para la Defensa de la Marca, en adelante ANDEMA, los términos utilizados en las distintas versiones lingüísticas de estos textos no son totalmente equivalentes, lo que ha originado una considerable confusión respecto al verdadero significado del término renombre»<sup>23</sup>.

Es por ello por lo que es necesario atender a la jurisprudencia del TJUE para poder delimitar el concepto. Atendiendo a dicha jurisprudencia, se puede afirmar que lo que la Unión Europea entiende por «marca de renombre» se asemeja a la definición que existía previamente de marca notoria en la LM. Según el TJUE, para considerarse que la marca ha adquirido renombre, debe ser conocida por el público interesado por esta marca, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado.

En cuanto al marco internacional, la legislación en materia de marcas renombradas viene dada principalmente por dos normas: el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, en adelante CUP<sup>24</sup>; y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en adelante, ADPIC. En estas normas se utiliza el término «marca notoriamente conocida», pero atendiendo a la delimitación que lleva a cabo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante OMPI, en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas<sup>25</sup>; la definición internacional es también similar a la realizada por la normativa europea. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante TJUE, ha procedido a aproximar los conceptos de «renombre» y «notoriedad» como afines, como se puede apreciar en la sentencia del TJUE de 22 de noviembre de 2007, Fincas Tarragona, asunto C-328/06.

Se concluye entonces que lo que se está protegiendo tanto con la normativa internacional, como con la normativa comunitaria, como con la española, es la marca renombrada entendida como

---

cabo por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo relativo a la modificación de la ley de Marcas confirma esta voluntad.

23 Moreno Campos, J.A. (2019). Marca renombrada. Andema. *Oficina Española de Patentes y Marcas*

24 Se recoge en su artículo 6 bis 1).

25 OMPI(1999) Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas. Aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial junto con la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [En línea, consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>

aquella que es conocida por el sector del público al que se dirige. Queda claro entonces que marcas como Chanel, Louis Vuitton, Dior, Prada, Versace... son marcas de renombre.

## 1.2 Protección más allá del principio de especialidad

Una vez se ha delimitado el concepto de marca renombrada, se debe atender a cuál es la protección que los ordenamientos otorgan a dicha clase de marcas. En lo que respecta a la protección ofrecida por la legislación comunitaria y la nacional española<sup>26</sup>, se protegen las marcas renombradas más allá del principio de especialidad.

El principio de especialidad hace referencia al hecho de que una marca solo estará protegida respecto de los productos y servicios para los que esté registrada; y, por lo tanto, se permite el registro de marcas con denominaciones idénticas a otras ya existentes cuando se pretende dirigir a productos y servicios de clases distintas y no relacionadas con la previamente registrada, por ejemplo la marca «Kodak» para identificar cámaras fotográficas y «Codac» para bebidas alcohólicas (Haro Bravo, 2019)<sup>27</sup>. Esto se permite porque, al ser las finalidades de las marcas diferentes, no se corre el riesgo de crear confusión o falsa asociación empresarial.

En lo que respecta a las marcas renombradas, se rompe con este principio de especialidad y la protección va más allá. Al considerarse que una marca es popularmente conocida, permitir que otras adopten el mismo nombre, aunque sea dirigido a otra clase de productos o servicios, supondría un aprovechamiento del prestigio de la marca renombrada.

Fueron los Tribunales alemanes los que iniciaron en Europa la corriente jurisprudencial tendente a otorgar a las marcas renombradas la protección reforzada que supera la regla de especialidad. La primera sentencia en esta línea jurisprudencial es la del Tribunal de Primera Instancia de Chemnitz de 11 de abril de 1923, en la que la empresa titular de la marca renombrada «4711», registrada para perfumería, se negó a la inscripción de una marca con el mismo nombre para medias. Se resolvió en favor de la marca de perfumes por considerar que

---

26 Se establece en el artículo 5.3 del Reglamento (UE) 2017/1001 de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, en adelante RMUE, la obligación a los Estados miembros de la Unión Europea de proteger más allá de la regla de la especialidad las marcas comunitarias renombradas y se concede también la facultad de proteger más allá de la regla de especialidad a las marcas que gocen de renombre en dicho Estado miembro. Esto mismo se reconoce en los artículos 5 y 10 de la Directiva de Marcas y, en el ámbito nacional, en los artículos 8 y 34 de la Ley de Marcas.

27 Haro Bravo, Z. V. (2019). Las Marcas Notorias y Renombradas. Conceptualización, Protección y Publicidad. Universidad Internacional de La Rioja.

la inscripción de la nueva marca supondría una erosión de la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la renombrada marca «4711» (Fernández-Novoa, 2014)<sup>28</sup>.

En cuanto a la regulación internacional, el ADPIC amplía la regulación del Convenio de París en relación con esta materia<sup>29</sup>. De esta forma, el ADPIC no exige que la marca renombrada sea utilizada en el sector económico determinado del Estado Miembro en el cual se busca su protección. Se reconoce que la protección de la marca notoria va por encima del principio de especialidad también en el ámbito internacional.

Con esta protección se busca alcanzar una serie de objetivos: garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas, proteger los derechos e intereses del consumidor, facilitar la protección del titular de la marca frente a actos de competencia desleal y permitir que las marcas cumplan sus diversas funciones. De acuerdo a la Sentencia del TJUE del 18 de junio de 2009, sobre el asunto L’Oreal<sup>30</sup>, entre las funciones de las marcas encontramos que, además de tener la facultad de garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, también tienen la función de garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio y de comunicar una imagen concreta, que puede ser de lujo y exclusividad.

## 2. PRESTIGIO: LA MARCA DE RENOMBRE Y SU FUNCIÓN DE GOODWILL

Analizando las normas de protección especial de la marca de renombre contenidas en la Directiva de Marcas, en el RMUE y en la LM, puedo apreciar que lo que se pretende es principalmente evitar que se den aprovechamientos indebidos del carácter distintivo o renombre de una marca renombrada, así como evitar se cause un menoscabo a dicho renombre.

Llego a la conclusión, por tanto, de que el bien jurídico protegido realmente por estas normas es el prestigio alcanzado por las marcas renombradas. Se pretende, tanto evitar el aprovechamiento parasitario de este prestigio, como el menoscabo del mismo. Entiendo que el prestigio de la marca renombrada es un bien jurídico digno de protección por su especial relevancia en el comercio nacional e internacional. Las marcas renombradas generan un gran

---

28 Fernández-Novoa, C. (2014). *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Madrid: Marcial Pons. Pp 15-19

29 El artículo 16.3 de dicho Acuerdo establece que « el artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada»

30 STJUE de 18 de junio de 2009, L’Oréal asunto C-487/07

aporte a la economía y su protección supone una necesidad si se busca favorecer su crecimiento, rentabilidad y viabilidad. Si esta protección no se garantiza, no existirá incentivo económico para que los empresarios quieran alcanzar prestigio en el mercado. El alcance de prestigio lleva detrás grandes esfuerzos empresariales. Es un trabajo de muchos años de inversión dineraria destinada a la mejora de «los productos y servicios, la publicidad, la calidad, la imagen del origen empresarial y demás factores que demandan el levantamiento de la marca» (Hara Bravo, Z.V., 2019)<sup>31</sup>. Por lo tanto, si se quiere que la economía pueda beneficiarse de las ventajas que genera la existencia de marcas prestigiosas será necesario proteger jurídicamente este prestigio para incentivar que los empresarios tengan interés en alcanzarlo.

Autores conservadores asignan a las marcas las únicas funciones de indicación de la procedencia empresarial y de la calidad. Sin embargo, otro sector doctrinal más progresista defiende que existen ulteriores funciones de la marca. Según autores como Fernández-Novoa (2014)<sup>32</sup> las marcas renombradas cuentan también con la función condensadora del *goodwill*. Esta teoría tiene sus raíces en la doctrina norteamericana, que define *goodwill* como el reconocimiento o preferencia que los consumidores otorgan a unos determinados productos. Es un estado psicológico que induce a los usuarios a comprar un producto porque goza de prestigio, por eso no es una función propia de cualquier tipo de marca, sino de unas concretas. Una marca como Chanel, que goza de renombre e imagen de prestigio a escala mundial, cuenta con el privilegio de que los consumidores quieran adquirir sus productos basándose precisamente en este renombre y prestigio; asumiendo que, por contar la marca con dicha valoración, el servicio y productos que se van a recibir van a ser de gran calidad.

Según Frank Schechter, el valor de una marca se encuentra en su capacidad para vender, y esta va a depender del efecto psicológico de la marca sobre el público. El *goodwill*, al reflejar la preferencia que los consumidores tienen sobre unos productos basándose en el prestigio de la marca, supone entonces también una expectativa de ventas para el empresario. La propia marca constituye además un medio para crear y perpetuar el *goodwill* del que se beneficia; su función publicitaria y presentación han cumplido un papel importante para proyectar una imagen de marca particular. El prestigio del producto y su sensación de lujo conlleva a que el

---

31 Haro Bravo, Z. V. (2019). Las Marcas Notorias y Renombradas. Conceptualización, Protección y Publicidad. Universidad Internacional de La Rioja.

32 Fernández-Novoa, C. (2014). *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Madrid: Marcial Pons. Pp 40-42.

comportamiento económico del público resulte a favor de las marcas de renombre (Hara Bravo, Z.V., 2019)<sup>33</sup>.

### 3. AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y PERJUICIO AL AURA DE PRESTIGIO

Teniendo en cuenta que puede darse la situación de que una plataforma en la que se vendan artículos de marcas de lujo ejerza su actividad de una forma no acorde con la imagen de prestigio de los productos que pueda suponer un perjuicio a la marca; se busca estudiar si las marcas cuentan con vías para ejercer su tutela e impedir que se lleve a cabo la venta de sus productos bajo estas condiciones. Si la imagen de marca se ve dañada, es lógico que el titular de dicha marca quiera actuar al respecto. Es necesario prestar atención al agotamiento del derecho de marca.

El agotamiento del derecho de marca aparece regulado en el artículo 36 LM<sup>34</sup>, así como en el artículo 15 de la Directiva de Marcas<sup>35</sup> y en el artículo 15 del RMUE<sup>36</sup>, que tiene su fundamento en los artículos 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El agotamiento del derecho va referido al territorio europeo, no se admite el agotamiento internacional. La comercialización con el consentimiento del titular de productos de marca fuera de la UE no agota sus derechos de marca europeos. De acuerdo a la jurisprudencia de la UE en la sentencia L'Oréal<sup>37</sup>, las normas europeas, o siendo una marca nacional, del correspondiente Estado Miembro, serán aplicables cuando la actividad vaya destinada a consumidores situados en la

---

33 Haro Bravo, Z. V. (2019). Las Marcas Notorias y Renombradas. Conceptualización, Protección y Publicidad. Universidad Internacional de La Rioja.

34 Artículo 36.1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo 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 mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

35 Artículo 15.1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Unión 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.

36 Artículo 15.1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa 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.

37 STJUE de 12 de julio de 2011, *L'Oréal*, C-324/09.

Unión, independientemente del lugar donde esté situado el ofertante o el servidor del sitio de Internet (Miguel Asensio, 2018)<sup>38</sup>.

Los artículos mencionados previamente son esencialmente idénticos y declaran en su primer apartado que el agotamiento del derecho de marca supone que el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros vender sus productos cuando hayan sido ya comercializados en el Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento. El titular de una marca no puede impedir, por tanto, que se comercialice con productos que la portan, cuando ha sido él quien los ha introducido en el mercado o se ha hecho con su autorización. El derecho de marca se agota una vez se insertan los productos en el mercado, pudiendo realizarse nuevas ventas de los mismos sin sujeción a la limitación. El agotamiento de marca supone entonces un límite a la exclusión comercial con la que cuenta el titular de una marca. La comercialización de los productos pasa a ser libre una vez el titular los inserta en el mercado o consiente a ello. A partir de ese momento el titular de la marca ya no podrá impedir que terceros lleven a cabo la reventa de la misma; la comercialización de sus productos pasa a ser libre<sup>39</sup>.

Sin embargo, en el segundo apartado de los artículos mencionados se incluye una excepción. Se declara que el primer apartado 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 mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización. Va a ser esencial, por lo tanto, determinar claramente cuando existen estos motivos legítimos y, dada la amplitud del concepto, resulta crucial acudir a la jurisprudencia del TJUE para conocer su interpretación. La jurisprudencia del TJUE ayudará a delimitar el alcance del agotamiento del derecho conferido a la marca.

Como antecedente; ya en 1991, la Comisión Europea emite una Decisión<sup>40</sup> que tiene como objeto declarar que el hecho de que una marca como Yves Saint Laurent quiera establecer unos requisitos para sus distribuidores con ánimo de asegurar que los productos de su marca aparecieran debidamente presentados al consumidor y mantener así su imagen lujosa, se ajustaba a la normativa; porque su objetivo es ofrecer al consumidor un ambiente acorde con el

---

38 Miguel Asensio, P. (2018). *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial (VIII Jornadas de Barcelona de Derecho de propiedad Industrial)* (pp. 17-63). Madrid: Tecnos.

39 Arroyo Aparicio, A. (2021). Agotamiento del derecho conferido por la marca de la UE. *Cuadernos De Derecho Transnacional*, 13(2), 116-131. doi: 10.20318/cdt.2021.6251

40 92/33/CEE: Decisión 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)

carácter lujoso y selecto de los productos y una presentación conforme a la imagen de la marca Yves Saint Laurent.

La Comisión alegó que «la experiencia demuestra que la distribución generalizada de un producto cosmético de lujo puede alterar la percepción del consumidor y acaba produciendo una disminución de la demanda».

Esta Decisión se llevó al entonces llamado Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, que consideró que los consumidores que buscan cosméticos de lujo están interesados en que dichos productos se presenten en los puntos de venta en buenas condiciones. Según este Tribunal, el concepto de «propiedades» de los cosméticos de lujo no puede quedar limitado a sus meras características materiales, sino que abarca igualmente la percepción específica que de ellos tienen los consumidores, y más concretamente su «aura de lujo»<sup>41</sup>.

Años después, en la Sentencia del TJUE Parfums Christian Dior/Evora<sup>42</sup> se trata un supuesto en el cual la empresa Evora, que explota una cadena de droguerías, comercia con productos de la marca Dior.

Evora llevó a cabo en la navidad de 1993, una campaña publicitaria en la que incluían los embalajes y frascos de los perfumes de Dior que tenían a la venta. Dior consideró que esta publicidad dañaba su marca, al considerar que no se ajustaba a su imagen de lujo y de prestigio y por ello interpuso demanda al respecto. A favor de Evora se alegó que no se podía entender que se hubiera dañado la marca si no había habido modificación del estado del producto. Dior recurrió en casación argumentando que el estado de los productos a que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva<sup>43</sup> incluye también el estado «psíquico» del producto, es decir, el aura y la imagen de prestigio del producto. Se planteó cuestión prejudicial Tribunal de Justicia, para que aclarara la interpretación de este artículo.

El Tribunal resolvió al respecto declarando que el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo 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. Sin embargo, señala también que, el hecho de que un comerciante oferte habitualmente artículos de una calidad distinta a la de la marca de lujo, no

---

41 Sentencia del Tribunal de Primera instancia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 1996 Yves Saint Laurent/ Groupment D'Achat Edouard Lecrec T-19/92

42 STJUE de 4 de noviembre de 1997 Parfums Christian Dior/Evora C-337/95

43 Se refiere al apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Hoy en día esta Directiva no se encuentra en vigor, pero el mismo contenido de este artículo 7 se encuentra en el actual artículo 15 de la Directiva de Marcas actual, anteriormente mencionado.

es un factor que por sí solo sea suficiente para que el titular de la marca pueda oponerse a que el comerciante la utilice para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos.

Para que la oposición pueda tener lugar, es necesario que «se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma». Un ejemplo de ello sería que Evora no se esforzara por evitar colocar en el folleto publicitario, artículos de la marca junto a otros que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca. Según el TJUE, los comerciantes tiene la responsabilidad de hacer lo posible por no suponer un perjuicio para la imagen de prestigio de los productos de una marca. En caso de producirlo, el titular de la marca podrá ejercitar los derechos conferidos a la marca y podrá prohibir el uso de la misma; es decir, se consideraría que no se habría producido el agotamiento del derecho de marca.

En 2009 El TJUE dicta una sentencia clave en esta materia, que será referenciada en múltiples sentencias posteriores. En este supuesto Dior celebró con SIL un contrato para la fabricación y distribución de productos de prestigio de corsetería de la marca Dior; incluyendo en dicho contrato una cláusula que impedía a SIL vender a comerciantes no pertenecientes a la red de distribución selectiva de Dior, con ánimo de preservar la notoriedad y prestigio de la marca. Sin embargo, SIL vendió productos de la marca Dior a Copad, una empresa que ejerce una actividad de saldistas. Esto lleva a que se planteen una serie de cuestiones interesantes.

Es importante destacar que el artículo 8 apartado 2 de la Directiva 89/104/CEE<sup>44</sup> permite al titular de una marca invocar los derechos conferidos por la misma frente al licenciario en virtud del incumplimiento del contrato cuando se cumplen con unas determinadas cláusulas del mismo. El incumplimiento de cláusulas relativas a «la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados» por el licenciario se ven inmersos en este artículo. El TJUE considera que la «calidad» de los productos de prestigio se compone, no sólo de sus características materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo. En esta clase de productos, la sensación de lujo que emana de ellos es un elemento esencial para que los consumidores puedan distinguirlos de otros productos parecidos. De esta forma, un perjuicio a esta sensación de lujo se va a considerar que afecta a la propia calidad de

---

<sup>44</sup> El contenido de este artículo se ve incluido en el artículo 25.2 de la actual Directiva de Marcas.

los productos y, por tanto, va a permitir que el titular de la marca pueda ejercer sus derechos contra el licenciatarlo.

Para determinar si existe este perjuicio a la sensación de lujo y, por consiguiente, perjuicio a la calidad de los productos, el Tribunal nacional que vaya a conocer del caso tendrá que atender a las circunstancias propias del litigio. Según el TJUE, el Tribunal nacional deberá tomar en consideración «por una parte, la naturaleza de los productos de prestigio designados con la marca, el volumen, así como el carácter sistemático o esporádico de las ventas de dichos productos por el licenciatarlo a saldistas que no forman parte de la red de distribución selectiva y, por otra parte, la naturaleza de los productos comercializados habitualmente por dichos saldistas, así como los métodos de comercialización usuales del ramo».

El incumplimiento de esta cláusula de calidad de los productos va a llevar consigo otra consecuencia. Se plantea la cuestión relativa a la posibilidad que existe de considerar que la comercialización de productos de una marca por parte de un licenciatarlo mediando incumplimiento del contrato se ha llevado a cabo sin contar con el consentimiento del titular de la marca, necesario para considerar que tiene lugar el agotamiento del derecho de marca. El Tribunal concluye que se considerará que no opera el consentimiento en los casos en que el incumplimiento en cuestión se refiera a una cláusula a las que se refiere el artículo 8 apartado 2 de la Directiva 89/104/CEE<sup>45</sup>. El incumplimiento de cláusulas relativas a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatarlo se ven inmersos en este artículo.

Considero que, por tanto, en caso de existir contrato entre el titular de la marca y el distribuidor, en el cual se establezcan cláusulas relativas a requisitos que el distribuidor debe cumplir en su tarea de distribución para preservar la imagen de prestigio de los propios productos; un incumplimiento de estos requisitos se ve inmerso en este supuesto. En el caso de que el titular de la marca no hubiera insertado los productos en el mercado europeo por ninguna otra vía, al verse el consentimiento anulado, no se daría el agotamiento del derecho de marca.

Así las cosas, a mi parecer, cumpliéndose los requisitos expuestos, esto concede a la marca una vía de actuación para oponerse a la comercialización de sus productos en formas no compatibles con su imagen de marca, por la vía del primer apartado del artículo 15 de la Directiva de Marcas vigente actualmente, en vez de por el segundo.

---

<sup>45</sup> El contenido de este artículo se ve incluido en el artículo 25.2 de la actual Directiva de Marcas.

Sin embargo, la situación expuesta previamente se va a dar solamente en casos muy concretos, por lo que es importante atender a la siguiente cuestión que plantea esta sentencia; relativa al segundo apartado del artículo. Para este supuesto el Tribunal concreta que se debe estudiar si la venta que se quiere cesar genera o no un perjuicio a la reputación de la marca, distinto a lo anterior, donde se estudiaba si se afectaba a la calidad de los productos concretamente vendidos. El TJUE declara que para determinar este perjuicio a la reputación de la marca los Tribunales nacionales deberán atender a las circunstancias concretas de cada supuesto.

A modo de conclusión, esta sentencia expone que, en caso de incumplir una cláusula del contrato de licencia relativa a la calidad de los productos, formada también por el aura de prestigio de los mismos, se va a entender que el titular de la marca no prestó consentimiento para su venta y, por tanto, no se ha dado el agotamiento del derecho de marca, si se cumple el requisito de que el titular no haya introducido por otra vía los productos en el mercado europeo. En casos distintos, en los que el consentimiento se vaya a entender dado, el titular solo podrá invocar la excepción al agotamiento de derecho de marca, basándose en que la existencia de motivos legítimos para la oposición, como lo es el hecho de que la venta llevada a cabo supone un perjuicio a la reputación de la marca.

Como se ha mencionado anteriormente, Internet supone un canal de crucial importancia y en constante crecimiento para el comercio, lo que ha conducido a que sentencias como la del caso Coty, que se analizará a continuación, fuera de las más esperadas de los últimos años, ya que aclara si lo establecido en sentencias anteriores del TJUE se traslada igualmente al comercio electrónico.

El TJUE ya deja claro en la sentencia Pierre Fabre<sup>46</sup> que la necesidad de preservar la imagen de prestigio de los productos de una marca no constituye una exigencia legítima que justifique una oposición absoluta a la venta de esos productos en Internet. El Tribunal considera que llevar a cabo ventas por medio de Internet es un aspecto que por sí solo no afecta a la sensación de exclusividad de las marcas de lujo.

El caso Coty<sup>47</sup> ayuda a entender en qué situaciones podría el titular de la marca oponerse a las ventas de sus productos en el comercio electrónico, pudiéndose apreciar que mantiene la misma línea jurisprudencial que sigue para el comercio físico. En este asunto, las partes del conflicto eran, por un lado, la empresa Coty Germany GmbH, en adelante Coty, siendo uno de los principales fabricantes y proveedores de perfumes y cosméticos de lujo en Alemania; y por otro

---

46 STJUE de 13 de octubre de 2011, Pierre Fabre C-439/09

47 STJUE de 6 de diciembre de 2017, Coty Germany GmbH C-230/16

lado, Parfümerie Akzente, que participa en la venta de productos de Coty, formando parte de su red de distribución selectiva. El litigio surge porque Parfümerie Akzente lleva a cabo esta venta a través de la plataforma amazon.de, que hace perceptible la intervención de un tercero, siendo esto contrario a los estándares que Coty considera acordes a su marca.

El TJUE entiende que recurrir a plataformas *online* en las que sea evidente la participación de terceros afecta a la imagen de lujo. Recalca que en una plataforma como amazon.de se encuentran a la venta todo tipo de productos. No se obedece a los criterios de calidad propios de las marcas de lujo e incluso se pueden encontrar productos falsificados junto a los originales (Antón Juárez, I. 2019)<sup>48</sup>. El hecho de que, generalmente, los productos de marcas prestigio no puedan ser adquiridos en plataformas de esta naturaleza es un factor que contribuye a crear la imagen de lujo que se ofrece a los consumidores, por lo que existe un motivo legítimo para que una marca de lujo se oponga a que tenga lugar este tipo de comercialización.

De nuevo, el daño a la imagen de prestigio de la marca se considera un motivo que permite exceptuar el agotamiento del derecho de marca y habilita al titular a oponerse a la comercialización en tales condiciones; aplicable también al mercado *online*. De esta forma, llego a la conclusión de que, si bien la mera comercialización por medios electrónicos no supone un daño para el prestigio de una marca, sí que lo supone el hecho realizar la venta por medio de una plataforma que haga perceptible la intervención de un tercero en la cual se puedan adquirir toda clase de productos y no se observen los requisitos habituales del comercio de artículos de lujo.

El TJUE establece claramente que, para poder determinar si se produce o no daño a la imagen de prestigio de una marca, los Tribunales nacionales deberán atender a cada litigio concreto y valorar las circunstancias. Es por este motivo que resulta especialmente interesante atender a la jurisprudencia nacional y así poder conocer qué circunstancias se valoran para determinar que un distribuidor esté produciendo perjuicio a una marca de lujo.

En la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca del 10 de abril de 2015<sup>49</sup> lo que lleva a cabo el juez para poder determinar si la distribuidora perfumesclub.com produce en su distribución perjuicio a la imagen de la marca de lujo Bvlgari, es una comparación entre

---

48 Antón Juárez, I. (2019). La configuración de la venta on line de productos de lujo en los sistemas de distribución selectiva, The configuration of the on line sale of luxury productos in selective distribution system. *Cuadernos De Derecho Transnacional*, 11(2), 402. doi: 10.20318/cdt.2019.4968

49 Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca Sección 1, 168/2015 10 de abril de 2015 (ECLI:ES:JMIB:2015:168)

cómo se acostumbran a vender los productos de dicha marca y cómo perfumesclub.com lleva a cabo su actividad comercial. El Juzgado entiende que las características que rodean la comercialización de productos de alta gama es parte del valor añadido del producto. Considera entonces que, el hecho de que Bvlgari se esté viendo vinculada con una página de comercio *online* como perfumesclub.com, que ofrece bonos de descuento y puede considerarse *lowcost*, afecta a la marca y atenta la imagen de exclusividad que ostenta. De forma añadida, la marca Bvlgari acostumbra a ser vendida en plataformas que ofrecen a los clientes asesoramiento personal y directo por parte de trabajadores que cuentan con una cualificación específica. Perfumesclub.com únicamente ofrece un servicio de *call center* para la posventa, en la que una consulta, duda o problema o cualquier otra circunstancia que pudiera surgir en relación a un producto de la entidad actora, se canaliza, trata y resuelve de la misma manera que cualquier otro de los productos que la entidad demandada vende en su web. Lo que pretende Bvlgari en cambio, es que la atención que reciben los clientes de su marca no sea ordinaria e igual que la de otras marcas comunes que no ostenten las características de lujo y prestigio; sino una atención al cliente especializada, directa y personal, que incluya el asesoramiento necesario y pertinente, conforme a sus parámetros.

El Tribunal valora también el aspecto de que en perfumesclub.com es común que existan problemas de stock de determinados productos, lo cual no ocurre habitualmente en la venta de productos de la marca Bvlgari. De forma añadida, respecto al material publicitario, el Tribunal considera que el modo de marketing de Bvlgari «trata de transmitir una imagen de refinamiento, clase, glamour exclusividad, excelencia y lujo, ya no solo por los medios y calidades de los propios materiales, sino por su cromática, disposición, elementos, ambiente transmitido y demás circunstancias que rodean al producto en sí en cada imagen o referenciados a los que en las mismas aparecen. Considera que la promoción y publicidad de perfumesclub.com no se adapta a estos cánones».

Concluye entonces el Tribunal que la forma de actuar de perfumesclub.com afecta a los valores extrínsecos de Bvlgari y que se cumple con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 36 de la LM, es decir, procede la excepción al agotamiento del derecho de marca y reconoce su capacidad para exigir el cese de la comercialización de los productos de su marca.

Esta posibilidad de llevar a cabo una comparación entre las formas de venta de los productos por parte de la distribuidora demandada y la forma en que habitualmente se venden los productos de esa marca que se siguió por el Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca en

el caso anteriormente expuesto, ya se había planteado en 2013<sup>50</sup> por la Audiencia Provincial de Alicante. Sin embargo, se plantea la cuestión dicha Audiencia de si es necesario un absoluto y total cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos relativos a las condiciones de venta que generalmente se observan, para considerar que no se produce daño a una marca de prestigio. Dicha Audiencia Provincial opta por entender que no es necesario y que cabe la posibilidad de que un distribuidor no produzca daño a la imagen de una marca de prestigio, aún no cumpliendo algunos de los criterios que habitualmente se siguen en la comercialización de productos de alta gama. Llega a esta conclusión porque considera que no es correcto predicar de todos los distribuidores idéntico comportamiento. Defiende que lo crucial es atender a si los aspectos que caracterizan la forma en la que un distribuidor comercializa con productos de lujo, reflejan, en su conjunto, un tipo de comercio basado más en la sola idea de la productividad, que en «ofrecer un servicio a un determinado tipo de clientela que se sienta atraído por un determinado producto por razón no sólo de su precio sino del servicio que conlleva».

En aras a estas cuestiones, el Tribunal Supremo, en adelante TS, emite una sentencia en 2016<sup>51</sup> que ayuda a delimitar los aspectos concretos a los que se ha de atender para determinar la existencia o no de perjuicio a la imagen de marca. Por un lado, el TS no considera que el hecho de no ofrecer un servicio de asesoramiento personalizado al cliente constituya un motivo legítimo para excepcionar el agotamiento de marca. Por otro lado, sin embargo, sí que considera que, a pesar de ello, existen motivos suficientes para entender que se está produciendo daño a la marca, siendo estos motivos los siguientes:

- En este supuesto, el dominio utilizado por la demandada es «outletbelleza», y se considera que se asocia al comercio *lowcost*, de productos descatalogados o fuera de temporada, incompatible con el servicio exquisito y exclusivo que las marcas de lujo quieren preservar.
- La página web ordena las marcas únicamente de forma alfabética, no discriminando entre las comunes y las prestigiosas y concediéndoles el mismo tratamiento.

---

50 Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 3546/2013 de 3 de octubre de 2013 (ECLI:ES:APA:2013:3546)

51 Sentencia del Tribunal Supremo 1669/2016 de 22 de abril de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:1669)

- Se ofrecen pocas variedades de los productos de las marcas, existen limitaciones en el *stock* y una ausencia de novedades, lo que contrasta con la habitual comercialización de los productos de alta gama.
- La página web no admite la devolución de productos, lo cual también contrasta con el hecho de que esto sí que se permite de forma general cuando se compran productos de lujo .

En base a estos argumentos el TS llega a la conclusión de que se está perjudicando la imagen de marca y estima la posibilidad de los titulares de las marcas a oponerse al comercio.

De esta forma, el Tribunal deja claro que atender a las exigencias relativas a las condiciones de venta establecidas por las marcas en los contratos que firman con sus distribuidores selectivos, puede ser interesante en el sentido de que puede ayudar a los Tribunales a conocer cuáles son las formas en las que suelen distribuirse estos productos de alta gama; pero esto en ningún modo implica que sea necesario observar todos y cada uno de dichos para considerar que un distribuidor no produce daño a la marca. Esto se puede apreciar en el hecho de que, si bien es habitual que las marcas exijan a los distribuidores con los que contratan, ofrecer servicios de asesoramiento personal; el que esta página no cuente con él, no supone un motivo para entender que se está dañando la imagen de marca.

El Tribunal Supremo concluye, por tanto, que es necesario atender al conjunto de factores que caracterizan la comercialización tratada en el litigio para poder determinar que se perjudica la imagen de prestigio de una marca y que, de esta forma, se dan las circunstancias de excepción al agotamiento del derecho de marca que permiten al titular de la misma oponerse a dicha comercialización.

#### **IV. CONCLUSIONES**

En definitiva, prestando atención a las distintas normas que conceden una protección especial a las marcas renombradas por encima del principio de especialidad, llego a la conclusión de que el bien jurídico que se busca proteger es el prestigio alcanzado por este tipo de marcas, ya que lo que estas normas buscan, es impedir que se de un aprovechamiento parasitario de este prestigio, así como el menoscabo del mismo. Esta protección se fundamenta en el gran aporte a la economía y al comercio nacional e internacional que ofrecen las marcas renombradas; y en lo mucho que dependen dichas marcas de su prestigio, que formará parte de la función de *goodwill*.

Analizando la realidad, tanto observando el tratamiento que distintas plataformas de venta *online* hacen de los productos de marcas de prestigio, como atendiendo a los distintos supuestos de hecho de diversas sentencias europeas y nacionales, se puede afirmar que estas plataformas pueden generar un menoscabo al prestigio de las marcas de lujo. El hecho de que no cuenten con una presentación apropiada de los productos y con un servicio de venta y posventa acorde con la categoría de alta gama de las marcas vendidas, conduce a que tales marcas sean asociadas con servicios no distinguidos ni personalizados, diluyendo su reputación.

Se ha visto a lo largo del trabajo que, de forma genérica, una vez el titular de una marca inserta en el mercado de la Unión Europea sus productos, o consiente a que otro lo haga, pierde la capacidad de impedir que se lleve a cabo su posterior comercialización, por agotarse su derecho de marca. Esto, en principio, supondría que una marca de lujo no podría impedir que se comercializaran sus productos por medio de plataformas *online* que no respeten sus estándares como marca de prestigio. Sin embargo, se contempla una excepción; dicho derecho de marca no se agota cuando existen motivos legítimos para ello.

Por un lado, el TJUE entiende al respecto que, el alterar la calidad de los productos de la marca a la hora de comercializarlos supone una anulación del consentimiento que la marca puede haber prestado, siendo este consentimiento clave para considerar agotado el derecho de marca. Como además el Tribunal entiende que la calidad de los productos de lujo incluye, no solo sus características materiales, sino también el estado «psíquico» del producto, es decir, su aura e imagen de prestigio; se concluye que un menoscabo al mismo supondría considerar que el titular de la marca no ha dado el consentimiento a la comercialización de los productos y, por tanto, que no se ha dado el agotamiento del derecho de la marca. Supone esto entonces una vía para que el titular de la marca pueda oponerse a tal comercialización en aquellos casos en los que no haya insertado los productos en el mercado de la UE por alguna otra vía.

Por otro lado, de forma muy importante, el TJUE también entiende que un menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo que justifique que el titular se oponga a la ulterior comercialización de sus productos. Por lo tanto, se llega a la conclusión entonces de que, el causar un perjuicio a la imagen de prestigio de una marca va a ser un motivo que justifique que el titular se oponga a su comercialización.

En relación con lo anterior, el TJUE deja claro que, para poder determinar si se produce o no este daño a la imagen de prestigio de una marca, serán los Tribunales nacionales los encargados de decidir, y deberán prestar atención a cada litigio en concreto y valorar las circunstancias.

Atendiendo a las decisiones tomadas por los Tribunales españoles en esta materia, se puede concluir que, para considerarse que no se perjudica la imagen de una marca de lujo no es necesario cumplir con absolutamente todos los criterios generalmente observados en la comercialización de dichas marcas; es decir, podrán no observarse algunos y seguirse considerando que la imagen prestigiosa no se ha visto perjudicada. Es necesario atender al conjunto de factores que caracterizan la comercialización en cuestión de cada litigio para poder determinar la existencia o no del daño.

El Tribunal Supremo entiende que, por ejemplo, factores como que la plataforma de venta sea un outlet o se asocie al comercio *lowcost*, que cuente con poco stock de productos de las marcas, que el tratamiento ofrecido no discrimine entre marcas comunes y prestigiosas o que no se admitan devoluciones, son aspectos que, conjuntamente, suponen un daño a la imagen de prestigio de una marca de alta gama. En definitiva, se contará en estos casos con un motivo legítimo para que no se de el agotamiento de derecho de marca y podrán las marcas de lujo oponerse a que se lleve a cabo la comercialización de sus productos en tales condiciones.

## BIBLIOGRAFÍA

### Comunicados de prensa

Banco Mundial. (2020). *La COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial*. [En línea] 8 de junio de 2020, [Consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii>

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2021). *El comercio electrónico marcó un nuevo récord y superó en España los 51.600 millones de euros en 2020, un 5,8% más que el año anterior*. [En línea], 21 de julio de 2021, [Consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www.cnmc.es/prensa/ecommerce-4T20-20210702>

Deloitte. (2021). *Global Powers of Luxury Goods 2021*. [En línea, consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/consumer-business/at-global-powers-of-luxury-goods-2021.pdf>

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2018). *El Gobierno aprueba la modificación parcial de la Ley de Marcas*. [En línea], 21 de diciembre de 2018, [Consultado el 22 de junio de 2022] Disponible en: <https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2018/documents/181221%20np%20ley%20de%20marcas.pdf>

OMPI(1999) Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas. Aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial junto con la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [En línea, consultado el 20 de junio de 2022] Disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>

### Libros

Baz, M., & Elzaburu, A. (2004). *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*. Majadahonda (Madrid): Colex.

Fernández-Novoa, C. (2014). *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Madrid: Marcial Pons.

Fernández Nóvoa, C. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

Galán Corona, E. y Carbajo Cascón F. (2011), *Marcas y distribución comercial*, Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca.

González Bueno, C. (2005) *Marcas Notorias y renombradas*. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley.

Miguel Asensio, P. (2018). *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial (VIII Jornadas de Barcelona de Derecho de propiedad Industrial)* (pp. 17-63). Madrid: Tecnos.

### Legislación

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas no establece una definición de marca con renombre

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

Reglamento de la UE 330/2010, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101o, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

Tratado de Funcionamiento de la UE

### **Recursos Informáticos**

Business Insider. (2021). El lujo recupera su brillo: el sector encabeza su particular recuperación y crece un 29%, tras el impacto de la pandemia. [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en: <https://www.businessinsider.es/sector-lujo-recupera-crece-29-2021-963581>

elEconomista. (2020). El sector lujo, uno de los beneficiarios de las crisis económicas (y a qué se debe su crecimiento). [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en: <https://www.eleconomista.es/status/noticias/10349044/02/20/El-sector-lujo-gran-beneficiario-de-las-crisis-economicas-y-a-que-se-debe-su-crecimiento.html>

EUIPO. Definición de marca. [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition#:~:text=Es%20una%20marca%20con%20caracteres,compuestas%20exclusivament e%20por%20elementos%20figurativos.&text=Una%20marca%20figurativa%20que%20consta,de%20elementos%20verbales%20y%20figurativos.>

Garrigues. (2019). Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo. [En línea] Consultado el 22 de junio de 2022. Disponible en: [https://www.garrigues.com/es\\_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo)

González, A. (2022). Informe eCommerce 2021 y previsiones para 2022: Datos de venta por sector y país - Marketing 4 Ecommerce - Tu revista de marketing online para e-commerce. [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en: <https://marketing4ecommerce.net/informe-ecommerce-2021-y-previsiones-para-2022-ebook/>

Ettinger, R. (2021). Why luxury is finally embracing ecommerce. [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en <https://www.raconteur.net/retail/why-luxury-is-finally-embracing-ecommerce/>

Organización de Consumidores y usuarios. (2022). Reclamaciones públicas El Corte Inglés. [En línea] Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en <https://www.ocu.org/reclamar/lista-reclamaciones-publicas?company=300000267>

Moreno Campos, J.A. (2019). Marca renombrada. Andema. *Oficina Española de Patentes y Marcas*

## Revistas

Antón Juárez, I. (2020). Infracción de un derecho de marca en plataformas de ecommerce: la actuación de la plataforma y el impacto en su responsabilidad. *Cuadernos De Derecho Transnacional*, 12(2), 52-75. doi: 10.20318/cdt.2020.5602

Antón Juárez, I. (2019). La configuración de la venta on line de productos de lujo en los sistemas de distribución selectiva, The configuration of the on line sale of luxury products in selective distribution system. *Cuadernos De Derecho Transnacional*, 11(2), 402. doi: 10.20318/cdt.2019.4968

Arroyo Aparicio, A. (2021). Agotamiento del derecho conferido por la marca de la UE. *Cuadernos De Derecho Transnacional*, 13(2), 116-131. doi: 10.20318/cdt.2021.6251

Haro Bravo, Z. V. (2019). Las Marcas Notorias y Renombradas. Conceptualización, Protección y Publicidad. Universidad Internacional de La Rioja.

Fernández Masía, E. (2001). La Protección Internacional de las Marcas Notorias y Renombradas. Revista electrónica de estudios internacionales (REEL) Núm. 2 Pág. 10

## Sentencias

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 3546/2013 de 3 de octubre de 2013 (ECLI:ES:APA:2013:3546)

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca Sección 1, 168/2015 10 de abril de 2015 (ECLI:ES:JMIB:2015:168)

Sentencia del Tribunal de Primera instancia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 1996 Yves Saint Laurent/ Groupment D'Achat Edouard Lecrec T-19/92

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de noviembre de 1997 Parfums Christian Dior/Evora C-337/95

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 1999, General Motors Corporation, C-375/97

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2011, L'Oréal , C-324/09.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de octubre de 2011, Pierre Fabre C-439/09

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de diciembre de 2017, Coty Germany GmbH C-230/16

Sentencia del Tribunal Supremo 1669/2016 de 22 de abril de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:1669)