



**COMILLAS**  
**UNIVERSIDAD PONTIFICIA**

ICAI

ICADE

CIHS

FACULTAD DE DERECHO

**EL CONTRATO INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIÓN  
SELECTIVA EN EL SECTOR DE LA MODA Y EL  
LUJO**

Carmen Abdo Mendaña

Doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales

Derecho Internacional Privado

Tutor: Diego Agulló Agulló

Madrid

Marzo de 2022

## **RESUMEN EJECUTIVO:**

La marca es considerada el principal activo y referente de las empresas, sobre todo de aquellas que buscan ser distinguidas de otras que comercializan productos de idéntica o similar naturaleza. Ya en 2009, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) mantuvo que la calidad de los bienes y servicios de lujo no solo radicaba en su composición material sino también en la imagen o en el prestigio que la propia marca confería a los primeros otorgándoles, a su vez, una sensación de exclusividad (STJUE, núm. 59/08, de 23 de abril de 2009, apartado 24). Si bien en términos generales, todos los titulares de marcas registradas gozan de una fuerte protección frente a terceros reconocida por la Ley de Marcas, solo algunos pueden acudir a determinados acuerdos verticales para reforzar dicha protección. En este trabajo de investigación se pretende analizar el acuerdo de distribución selectiva, que permite a los titulares oficiales de las marcas más exclusivas llevar a cabo prácticas que, en condiciones normales falsearían la competencia. Destacaremos cuáles son los principales puntos en los que podrían estas prácticas entrar en conflicto con el principio de libre competencia y cómo surge el comercio paralelo a nivel transfronterizo. Así, nuestro objetivo final consistirá en examinar las posibles áreas de mejora y aportar algunas soluciones a los problemas mencionados.

## **ABSTRACT:**

The trademark is considered the main asset of companies, especially of those seeking distinction from others with similar products. Already in 2009, the Court of Justice of the European Union (hereinafter, CJEU) held that the quality of luxury goods and services not only lies in their material composition but also in the image or prestige that the trademark itself confers, giving them, in turn, a sense of exclusivity (CJEU, No. 59/08, April 23, 2009, paragraph 24). Although in general terms, all trademark owners enjoy a strong protection against third parties recognized by the Trademark Law, only some of them can resort to certain vertical agreements to reinforce such protection. This research paper aims to analyze the selective distribution agreement, which allows the owners of the most exclusive trademarks to carry out practices that, under normal conditions, would distort competition. We will highlight the main points on which these practices could conflict with the principle of free competition and how does parallel trade arise. Thus, our final objective will be to examine possible areas for improvement and to provide some solutions to the above-mentioned problems.

***Palabras clave:*** distribución selectiva, comercio paralelo, marcas, sector del lujo, libre competencia, restricciones, ventas *on-line*.

***Key words:*** selective distribution, parallel imports, trademarks, luxury industry, free competition, restrictions, on-line sales.

ÍNDICE .....	4
LISTADO DE ABREVIATURAS EMPLEADAS .....	6
<b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>7</b>
1. CONTEXTO .....	7
1.1.1. <b>Concepto .....</b>	<b>7</b>
1.1.2. <b>Preguntas de investigación y estructura .....</b>	<b>8</b>
1.1.3. <b>Introducción a los límites del derecho de marca .....</b>	<b>9</b>
2. METODOLOGÍA .....	14
<b>II. EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA A NIVEL TRANSFRONTERIZO .....</b>	<b>15</b>
1. EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA.....	15
2.1.1. <b>Contexto .....</b>	<b>15</b>
2.1.2. <b>Naturaleza y contenido de los contratos de distribución selectiva .....</b>	<b>18</b>
2.1.3. <b>Criterios de celebración del contrato .....</b>	<b>20</b>
2. LA INCIDENCIA DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA EN LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA .....	22
2.2.1. <b>El contrato de distribución selectiva y el artículo 101.1 y 101.3 del TFUE .....</b>	<b>22</b>
2.2.2. <b>Restricciones en la distribución de productos de lujo a nivel transnacional: asunto <i>Copad SA c. Christian Dior</i>, de 23 de abril de 2009.....</b>	<b>24</b>
2.2.3. <b>Restricciones en la venta <i>on-line</i> de productos de lujo a nivel transfronterizo: asuntos <i>Coty</i>, de 6 de diciembre de 2017 y <i>GUESS</i>, de 17 de diciembre de 2018.....</b>	<b>26</b>
3. EL SURGIMIENTO DEL COMERCIO PARALELO COMO RESPUESTA AL USO ABUSIVO DE LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA POR PARTE DE LAS MARCAS DE LUJO .....	32
2.3.1. <b>Las importaciones paralelas: ¿por qué tienen lugar?.....</b>	<b>32</b>
2.3.2. <b>Beneficiarios del comercio paralelo.....</b>	<b>34</b>
2.3.3. <b>Los desafíos legales que suscita el comercio paralelo .....</b>	<b>39</b>
<b>III. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA .....</b>	<b>45</b>
<b>IV. BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>50</b>
1. LEGISLACIÓN .....	50
2. JURISPRUDENCIA .....	51
A. <b>Unión Europea.....</b>	<b>51</b>
B. <b>España.....</b>	<b>52</b>
3. OBRAS DOCTRINALES.....	53
4. RECURSOS DE INTERNET .....	60



## **LISTADO DE ABREVIATURAS EMPLEADAS**

EEE: Espacio Económico Europeo

EM: Estado Miembro

PI: Propiedad Intelectual

RECAV: Reglamento (UE) N°330/2010, de 20 de abril de 2010

TDC: Tribunal de Defensa de la Competencia

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial

SIL: *Société Industrielle Lingerie*

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

UE: Unión Europea

VBER: *Vertical Block Exemption Regulation*

WIPO: *World Intellectual Property Organization*

# I. INTRODUCCIÓN

## 1. CONTEXTO

### 1.1.1. Concepto

Históricamente, las obras y creaciones, producto del trabajo de artesanos, comerciantes o artistas se sellaban o firmaban con el fin de facilitar la identificación de su autor y su distinción de trabajos similares<sup>1</sup>. Así es como surge el concepto de ‘marca’, que actualmente puede ser definida como “el bien inmaterial constituido por un signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado, los productos o servicios de una empresa de los de otras (Alonso Espinosa & Lázaro Sánchez, 2002, pág.168)<sup>2</sup>. Por tanto, se trata de un instrumento de individualización y diferenciación de una creación con otra<sup>3</sup>. Con el paso del tiempo, la marca se fue delimitando y definiendo de manera más clara, hasta que comenzó a regularse e integrarse en la legislación de la mayoría de los países, bajo el título de ‘Derecho de Marcas’ que, de manera generalizada, garantiza el cumplimiento de cuatro funciones primordiales, que abordaremos a continuación.

Como función básica y de acuerdo con la jurisprudencia, la marca posibilita la identificación y distinción de los bienes y servicios que una empresa ofrece a sus clientes (Knoll, 1986, pág.158)<sup>4</sup>, esto es, “garantiza al consumidor o al usuario final, la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa” (STJUE 39/97, de 29 de septiembre de 1998, apartado 28, citado en Ferrándiz Gabriel, 2005, pág.19). De esta manera, la marca permite asociar la entidad que oferta sus productos, a un nombre y una

---

<sup>1</sup> Vid. Lobato, (2002, pág. 94), sobre este aspecto: “Los modernos signos distintivos (...), encuentran sus antecedentes remotos en la época medieval. Los distintivos de los gremios y los punzones de calidad (...) tenían carácter obligatorio para los industriales y comerciantes”.

<sup>2</sup> Desde el punto de vista de la doctrina, Gómez Segade establece “que para que un signo pueda ser protegido es necesario que concurren tres requisitos: poseer carácter distintivo, ser lícito y ser apropiable” (citado en Lobato, 2002, pág. 150).

<sup>3</sup> Vid. Bercovitz, (2001, pág. 405-406), sobre este aspecto: Las marcas “tienen como finalidad permitir que en el mercado puedan distinguirse los productos o servicios ofrecidos por el empresario”.

<sup>4</sup> Vid. Alonso Espinosa & Lázaro Sánchez, (2002, pág.168), sobre este aspecto: “La función primordial de la marca es la distintiva de los productos o servicios de una empresa de los idénticos o similares ofrecidos en el mercado por otras empresas”.

reputación (WIPO, 2016)<sup>5</sup>. En línea con esta afirmación, algunos autores como Knoll (1986, pág. 157), opinan que si los consumidores no pudiesen identificar los productos de una determinada compañía, los primeros realizarían sus compras en base al precio, por lo que, podríamos añadir que las marcas cumplen igualmente una función de “condensación del prestigio (*goodwill*) del producto o servicio y, por efecto directo, el de su fabricante o distribuidor” (Alonso Espinosa & Lázaro Sánchez, 2002, pág.170)<sup>6</sup>. Por último, “las marcas comerciales vinculan el producto a una calidad particular<sup>7</sup>, de manera que los consumidores puedan confiar en la calidad<sup>8</sup> constante de los productos o servicios ofrecidos por las mismas” (WIPO, 2016, la traducción es mía), al mismo tiempo que cumplen una función de publicidad (Lobato, 2002, pág.83).

### 1.1.2. Preguntas de investigación y estructura

Tras haber introducido el concepto de “marca” y relevancia de sus funciones, el objetivo de este trabajo de investigación consiste precisamente en determinar si existe una forma de conciliar los intereses de sectores como el de la moda y cosmética de lujo<sup>9</sup>, que no quieren ver disminuido el valor de su activo por respetar límites legales como el principio de libre competencia y circulación o la doctrina del agotamiento de marca.

Para alcanzar nuestro objetivo, vamos a abordar diferentes cuestiones. La primera, es la relativa al impacto del agotamiento del derecho de marcas en el EEE. La segunda se centra en determinar si es posible limitar o controlar la venta y distribución de determinados productos de lujo sin que ello implique el falseamiento del principio de libre competencia. En este escenario, se hablará igualmente del contrato de distribución selectiva, de los límites que el mismo plantea, así como de los problemas que podrían surgir como consecuencia de su uso. Adicionalmente, nos preguntaremos si puede el

---

<sup>5</sup> Vid. Lobato, (2002, pág. 94), sobre este aspecto: “La marca puede llegar a adquirir un valor superior en el mercado, al valor del bien que distingue, se compra el producto no por su calidad, si no por la marca que lleva”.

<sup>6</sup> Vid. STS núm. 267/2016, de 22 de abril, apartado 10 sobre este asunto: “Entre las funciones que desempeña la marca está también la de condensación del prestigio”.

<sup>7</sup> Vid. Bercovitz, (2011, pág.526), que opina lo contrario y estableciendo que “la consideración de la marca como indicadora de buena calidad es equívoco”.

<sup>8</sup> Vid. Alonso Espinosa & Lázaro Sánchez, (2002, pág.170), sobre este aspecto: “La marca puede cumplir una función indicativa del nivel de calidad de los productos o servicios que distingue”.

<sup>9</sup> Por las razones que explicaremos a continuación, se trata de sectores que se apoyan de manera frecuente en el derecho de marca.



titular de una marca de lujo denegar la venta de sus productos a un distribuidor que haya cumplido con los criterios exigidos para celebrar un contrato de distribución selectiva.

En cuanto a su estructura, este trabajo de investigación tendrá cuatro partes. La primera abordará el contrato transfronterizo de distribución selectiva. La segunda parte versará sobre la incidencia del principio de libre competencia en el contrato mencionado, en el ámbito de la UE. La tercera parte analizará el surgimiento del comercio paralelo y la última, presentará las diferentes conclusiones y propuestas de resolución de los conflictos planteados.

### 1.1.3. Introducción a los límites del derecho de marca

En primer lugar, cabe destacar que “el derecho de marcas forma parte de una categoría más amplia, la de la Propiedad Intelectual (en adelante, PI), la cual y en su acepción más extensa, tiene por objeto la protección de creaciones inmateriales” (WIPO, 2016)<sup>10</sup>. Pese a que la PI está constituida, a su vez, por dos ramas: la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor (Lobato, 2002, pág.74), en este trabajo nos centraremos únicamente en el ámbito de la Propiedad Industrial<sup>11</sup> y más concretamente en el que opera en la Unión Europea (en adelante, UE).

Así pues, y de conformidad con el artículo 10 de la Directiva (UE) 2015/2436 (2015), titulado ‘Derechos conferidos por la marca’, los últimos, reconocidos universalmente, “otorgan a su titular la facultad de impedir el uso de todo signo dirigido a identificar el bien o servicio que una empresa o autor ofrece, por parte de un tercero sin su consentimiento (*ius prohibendi*), así como la garantía de su propiedad y uso (*ius utendi*)”<sup>12</sup>. La importancia que la protección del derecho de marca de la UE confiere a sus titulares, es, por tanto, innegable y más en un sector tan competitivo como es el de la

---

<sup>10</sup> Vid. Bahamonde, (2012, pág.479) sobre este aspecto: Una de las principales características de dichos bienes o creaciones inmateriales, es que se trata de “ideas o prestaciones inaprensibles sensorialmente (*corpus mysticum*) en cuanto tales pero susceptibles de ser representadas por elementos materiales (*corpus mechanicum*), sobre los que se proyecta la protección jurídica especial otorgada por el ordenamiento jurídica”.

<sup>11</sup> Vid. Artículo 1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, sobre este aspecto: La marca es “un signo distintivo” protegido “por los derechos de Propiedad Industrial”.

<sup>12</sup> Vid. STJUE núm. 335/96, de 16 de julio de 1998, apartado 17: “La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo”.

moda y el lujo. En efecto, el derecho de marca resulta característico y es que, de acuerdo con autores como Martín Muñoz (2001, pág. 70), reconoce a su titular un derecho exclusivo de uso y explotación del producto afectado, como si de una suerte de “monopolio legal” (Bahamonde, 2012, pág. 479)<sup>13</sup> se tratase. Así, tal y como afirma Concepción Rodríguez (2005, pág. 202), la marca no solo dota a su titular de la potestad de ofrecer en el mercado los productos vinculados a la misma, si no también la facultad de determinar su precio, el cual irá incrementando a medida que vaya aumentando su prestigio (o *goodwill*).

Sin embargo, como cualquier otro derecho, el de marcas no es absoluto, de manera que, su ejercicio se ve “atenuado por los principios de territorialidad y de temporalidad” (Bahamonde, 2012, pág. 481). El primero establece que el derecho de marca deviene efectivo “únicamente dentro de unos límites territoriales definidos” (Castro García, 2009, pág. 253)<sup>14</sup>, por lo que fuera de ellos, “la marca carece de tutela jurídica” (Lobato, 2002, pág.74). Sin embargo, y como ya estudiaremos con más detalle posteriormente, de este principio surgen nuevos problemas, sobretodo en lo que su realización respecta, a resultas de “la cada vez más frecuente utilización de Internet como vehículo de comercialización de mercancías y de prestación de servicios” (Casado Cerviño, 2005, pág. 260), o cuando el derecho se ejercita en “mercados integrados, esto es, en Estados que forman un territorio común” (Lobato, 2002, pág.74).

Adicionalmente, el derecho de marcas también se ve afectado por el principio de temporalidad, por lo que, transcurrido el plazo señalado por la oficina de marcas correspondiente, el primero deberá renovarse<sup>15</sup>. Consiguientemente, este principio hace que el derecho de marca se pueda ejercer de manera perpetua, “siempre que se soliciten

---

<sup>13</sup> Vid. Martín Muñoz, (2001, pág. 72), sobre este aspecto: “El titular ostenta un monopolio de decisión sobre su forma y modo de comercialización”.

<sup>14</sup> Vid. Bahamonde, (2012, págs. 484-485), sobre este aspecto: “Así las cosas, cabe seguir afirmando que el ámbito de protección de los derechos de propiedad intelectual se circunscribe territorialmente al Estado Miembro que los concede”. No obstante, el mismo señala que en ocasiones, y debido a la creciente internacionalización de derechos, el “ejercicio de los derechos de PI puede chocar con el objetivo de la UE relativo al establecimiento de un mercado interior” (Bahamonde, 2012, págs. 484-485).

<sup>15</sup> Vid. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, artículo 3: “El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.

las renovaciones pagando las tasas correspondientes” (Bercovitz, 2011, pág. 555)<sup>16</sup> y una vez consumado el periodo de 10 años desde su registro. En efecto, los límites buscan, por un lado, restringir la ya mencionada exclusividad que se otorga a una persona con respecto al uso de un producto o servicio y por otro lado, satisfacer igualmente, esa necesidad y a la vez, deseo, por parte de la sociedad de sacar el máximo partido a todos los avances e investigaciones que resultan del trabajo científico e intelectual de las personas (Castro García, 2009, pág. 260).

Teniendo en cuenta que nos encontramos en un peculiar régimen de economía de mercado basado en los principios fundamentales de libre competencia y libertad de circulación, las limitaciones anteriormente mencionadas han sido, a su vez, reforzadas por el principio del agotamiento de marca (Bahamonde, 2012, págs. 486)<sup>17</sup>.

Brevemente explicado, teniendo en cuenta que el reconocimiento del *ius prohibendi* permite al titular oficial impedir o limitar la disposición no consentida de su marca, signo o creación por parte de los competidores ajenos a la red de distribución, surgen serias dudas al respecto, en cuanto el primero choca con el principio de libre competencia, cuya razón de ser es precisamente la unificación del mercado y la libertad de movimiento (Castro García, 2009, pág. 251). Por ello, se desarrolla la doctrina del agotamiento de marca que precisamente y, según Rubio Torres (citado en Barragán et al., 2012, pág. 228), limita la anteriormente mencionada facultad de uso en exclusiva, obligando al titular a su pérdida, una vez consentida la primera comercialización dentro del Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE)<sup>18</sup>. En otras palabras, “una vez agotado el derecho de PI, su titular no podrá continuar ejerciendo ninguna de las prerrogativas originales derivadas de su exclusividad” (Castro García, 2009, pág. 253)<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Vid. Lobato, (2002, pág.77), sobre este aspecto: “Si la marca se concediera por tiempo limitado sin posibilidad de renovación, los consumidores no serían capaces de reconocer, el origen empresarial de los productos que adquieren”.

<sup>17</sup> Hay que señalar que existen diferentes opiniones acerca del ámbito territorial sobre el que debería aplicarse el mencionado principio. En el ámbito de la UE, se ha optado por un sistema de agotamiento de marca, con dimensión comunitaria, aunque “la cuestión no resulta pacífica todavía” (Concepción Rodríguez, 2005, pág. 208). A nivel nacional, la jurisprudencia “niega el llamado agotamiento internacional” (STS núm. 503/2010, de 1 de septiembre de 2010).

<sup>18</sup> Vid. Vázquez Santamaría, (2007, pág.129), sobre este aspecto: “El agotamiento se produce una vez el titular de la marca consiente la oferta y posterior venta de sus productos en el EEE”.

<sup>19</sup> Vid. Rubí Puig, (2015, pág. 15), sobre este aspecto: El agotamiento del derecho de marca “se revela como la solución legal a los costes de transacción y los riesgos de *hold-up* que podría entrañar la necesidad de

Uno de los principales objetivos económicos de la UE ha sido integrar todos los Estados Miembros (en adelante, EM) en un mismo espacio económico con la finalidad última de crear un mercado único que facilite “los intercambios económicos y comerciales en las mismas condiciones en que se pueden producir en el mercado interior” (Girón Larrucea, 1987, pág. 149). Por este motivo, fue necesario que todos los países dentro del EEE se comprometiesen a implementar medidas armonizadoras de sus políticas de comercialización, mediante la adopción de principios comunes, como el de libre competencia y circulación, ambos estrechamente relacionados con las problemáticas que analizaremos con más detalle a continuación.

Por un lado, el principio de competencia efectiva se encuentra regulado en el artículo 101 TFUE y reconoce a empresas y demás organismos, el derecho a competir entre ellas, ofertando productos de similar o idéntica naturaleza sin límite alguno y en igualdad de condiciones, con independencia del EM en el que operen (González Jiménez, 2016, pág. 138).

Por otro lado, el principio de libre circulación se aplica por igual en todos los EM y no solo prohíbe la imposición de barreras dirigidas a limitar o impedir importaciones o exportaciones de bienes o servicios dentro del EEE sino que también reconoce la “liberalización de la circulación de todos los factores que intervienen en el proceso de producción: las personas, los servicios y los capitales” (González Jiménez, 2016, pág. 138). Todo ello, sin perjuicio de las excepciones reconocidas por el artículo 36 TFUE, que “permite a los Estados miembros adoptar medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas cuando estén justificadas por un interés general no económico: moralidad pública, orden o seguridad públicos” (Ficha técnica sobre la libre circulación de mercancías, del Parlamento Europeo, 2021).

Las empresas, especialmente las pertenecientes a la industria de la moda y lujo, se enfrentan a numerosos desafíos en lo que proteger la imagen y sensación de prestigio respecta. En efecto, nos encontramos ante un caso en el que:

---

contar con el consentimiento del titular para llevar a cabo actos tan usuales en el tráfico o para proteger inversiones”.

“El propio medio de distribución es, en sí mismo, forma parte del valor añadido, (por lo que) si se produce una apertura completa del sistema de distribución, se provoca una gran discordancia entre el producto que se pretende ofrecer y el medio a través del cual se realiza” (STDC, núm. 265/1999, de 29 de diciembre de 1999, apartado 3).

De esta manera, doctrina y jurisprudencia alegan que el problema que se plantea en este caso es que con el fin de no defraudar el principio de libre de competencia en el ámbito de la UE (Vásquez Santamaría, 2012, pág. 128), las empresas de lujo deben renunciar al derecho que tienen sobre sus productos, una vez consentida y producida la primera comercialización de estos, siempre dentro del EEE (Castro García, 2009, pág. 258)<sup>20</sup>. Ello implica la pérdida de la facultad de impedir que sus creaciones se vendan a través de redes no oficiales, de controlar quién tiene acceso a ellas o a qué precio se venden y esto porque, de no limitar suficientemente el derecho de marcas, el mismo podría resultar un serio obstáculo para los principios anteriormente mencionados.

Ahora bien, las empresas de lujo ofrecen un producto que, por su naturaleza y con el fin de mantener una determinada imagen y sensación de prestigio, requiere un trato específico por parte de los distribuidores<sup>21</sup>. En palabras del antiguo Tribunal de Defensa de Competencia (en adelante, TDC), la exigencia de proveer a este tipo de productos con un tratamiento especial, “se hace necesario para que el fabricante pueda controlar que la comercialización al por menor se realice de un modo que no altere la percepción que el consumidor tiene de la misma” (STDC, núm. 265/1999, de 29 de diciembre de 1999, apartado 3).

---

<sup>20</sup> *Vid.* STJUE núm.335/96, de 16 de julio de 1998, apartado. 31, sobre este aspecto: “El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, en su versión modificada por el Acuerdo EEE, se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento”. Es la primera vez que el Tribunal interpreta esta cuestión.

<sup>21</sup> *Vid.* Jiménez-Laiglesia, (1992, pág. 35), sobre este aspecto: “La existencia de una restricción a la clientela impuesta a los distribuidores se justifica por la necesidad de asegurar el correcto manejo y servicio de unos productos específicos”.

## 2. METODOLOGÍA

En este trabajo de investigación se ha recurrido a diferentes métodos de estudio jurídico.

En una primera aproximación y desde el punto de vista del método exegético, hemos identificado las diferentes normas positivas de carácter nacional y transnacional, reguladoras de aspectos relativos a los contratos de distribución selectiva, a la doctrina del agotamiento del derecho de marca y al comercio paralelo. Nos hemos basado principalmente en el TFUE, las Directivas que lo desarrollan y el RECAV. A nivel nacional, hemos analizado, fundamentalmente, la Ley 17/2001, de Marcas y su comentario. Las dificultades que se nos han planteado se deben principalmente a la escasez y a la vez, dispersión de dichas normas y demás reglas, que conforman la base legal de estos asuntos. Tras haber determinado qué legislación se iba a analizar en este trabajo, la hemos explicado y resumido. Esta labor se ha llevado a cabo, a su vez, gracias a la exhaustiva interpretación realizada, a través del estudio de resoluciones judiciales tanto españolas como extranjeras, en diferentes instancias y a lo largo de los años.

En segundo lugar, y desde una perspectiva metodológica conceptualista, hemos recopilado grandes obras doctrinales (tanto extranjeras como nacionales), con el fin de teorizar, abrir debate planteando nuevas cuestiones en materia de derechos de marca y todo lo relacionado con los mismos (comercio paralelo, distribución selectiva y límites a la libre competencia).

En tercer lugar, cabe destacar que el Derecho Internacional Privado ha jugado un papel fundamental en nuestro trabajo de investigación, y ello porque, a lo largo del mismo, hemos acudido y comparado un gran abanico de leyes y jurisprudencia de dicha rama, con el fin de abordar cuestiones tan conflictivas como la legalidad de las importaciones paralelas o las restricciones a la libre competencia de la UE. Adicionalmente, también han jugado un papel significativo, la Propiedad Intelectual y el Derecho de Defensa de la Competencia, sobre todo en lo que la protección de la marca respecta.

## II. EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA A NIVEL TRANSFRONTERIZO

### 1. EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA

#### 2.1.1. Contexto

La marca, se trate de una imagen, signo o palabra, es uno de los componentes más valiosos y determinantes a la hora de vender un producto y más, si ésta corresponde a una empresa de moda o cosmética de lujo. En efecto, y como ya hemos ido adelantando anteriormente, la primera, permite a una compañía hacerse conocer, crearse un nombre y una reputación, pero sobretodo, distinguirse del resto de la competencia. Por este mismo motivo, las empresas pertenecientes a dicha industria invierten significativas cantidades de tiempo y recursos financieros en la creación, diseño y renovación de la imagen y consiguiente sensación de prestigio que transmiten periódicamente, a sus competidores y clientes (Buettner, et al., 2015, pág. 206). En efecto, lo que estas empresas finalmente venden, no es tanto el producto, sino más bien el efecto de lujo que implica tener el primero, y eso lo consiguen a través de la marca. Por esta razón, las grandes compañías como *Chanel* o *Dior* invierten constantemente en su imagen la cual, a su vez, refleja la alta calidad del producto que ofertan y justifica el elevado precio que su compra implica (Iacobucci & Winter, 2016, pág. 52).

En esta línea, algunos autores como Górriz López (2002, pág. 81), defienden que si las grandes empresas de lujo no trabajasen tanto la imagen y sensación de prestigio que transmiten al público, sus productos no serían, al fin y al cabo, tan valiosos<sup>22</sup>. En efecto, en caso de que las inversiones en imagen y calidad fuesen insuficientes e incluso inexistentes, “la demanda de sus productos a cualquier precio sería mucho menor” (Buettner, et al., 2015, pág. 220, la traducción es mía). Así pues, autores como Bercovitz (2011, pág. 94), afirman que la marca se vende por si misma, y el producto, en este caso concreto, no es más que una mera representación física de la primera<sup>23</sup>. Las marcas de

---

<sup>22</sup> Vid. Górriz López, (2002, pág. 28), sobre este asunto: “Los distribuidores que se integran en la red deberán llevar a cabo prestaciones adicionales”. Estas prestaciones, o inversiones, son consideradas por el autor “prestaciones accesorias, que rodean al producto por tratarse de bienes y servicios dotados de cierta exclusividad”.

<sup>23</sup> Vid. Bercovitz, (2011, pág.94), sobre este aspecto: “El consumidor quiere consumir, en primer lugar, la marca y de un modo secundario, el producto o servicio por la misma”. Vid. Iacobucci & Winter (2016, pág.

lujo venden una ilusión, y es precisamente por eso que las prestaciones realizadas por las grandes empresas para promocionar y mejorar su imagen están dirigidas a “hacer de la compra del producto, una experiencia mucho más satisfactoria para el consumidor” (Buettner, et al., 2015, pág. 220, la traducción es mía).

Entendida la importancia y la necesidad que tienen las empresas de lujo de preservar su imagen, se plantea un conflicto entre los intereses de las primeras y la ya explicada doctrina del agotamiento de marca que, “ordena que la protección de la marca deja de existir, o se agota, una vez que el fabricante coloca la marca en sus productos y los lanza al mercado, no se aplicó” (Mastromanolis, 1995, pág.583, la traducción es mía) . Por ello, en este apartado, analizaremos, por un lado, bajo qué condiciones se produce el primer intercambio del producto y, por otro lado, las excepciones que se presentan al principio mencionado.

En primer lugar, el problema que se plantea es que, como ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, con el fin de no defraudar el principio de libre de competencia en el ámbito de la UE, se aplica la doctrina del agotamiento de marca, una vez consentida y producida la primera comercialización de estos. En lo que a la forma del consentimiento respecta, el TJUE se pronuncia sobre dos dimensiones. Por un lado, establece en la STJUE 173/98, de 1 de julio de 1999, que para que se entienda otorgado el consentimiento, “este debía referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invocaba el agotamiento” (Concepción Rodríguez, 2005, pág. 219). Por otro lado, anuncia en diversas ocasiones, “que la manifestación del consentimiento no tenía que ser necesariamente expresa, sino que también podía ser tácita” (Castro García, 2009, pág. 259). Así, y a resultas de una gran variedad de casos<sup>24</sup>, el TJUE plantea “una interpretación uniforme del concepto comunitario de consentimiento” (STJUE, núm. 414/99 a 416/99 de 20 de noviembre de 2001), a través de la cual, se acaba aclarando que basta con el consentimiento del titular oficial aunque éste fuese tácito, para habilitar la comercialización de sus productos, siempre y cuando, “una vez valorado por el Juez correspondiente, reflejase con claridad

---

53), sobre este aspecto igualmente: “Los compradores se ven influidos en su demanda por la imagen de marca que se ha construido en parte por la inversión del minorista en su propia imagen, que luego se transmite a la imagen del producto”.

<sup>24</sup> *Vid.* Asuntos acumulados números 414/99 a 416/99, de 20 de noviembre de 2001.



la negativa por parte del primero a objetar dicha comercialización” (STJUE núm. 268/99, de 20 de noviembre de 2001, apartado 46, citado en Rubí Puig, 2015, pág. 22)<sup>25</sup>.

En segundo lugar, y como ocurre con toda regla general, existen excepciones que, si bien estudiaremos con más detalle, conviene introducir. Tras años de controversia e incertidumbre, se ha ido formando una importante doctrina europea, acerca de posibles soluciones al conflicto planteado. Y es que, como ha afirmado la propia Comisión Europea, cabe la posibilidad de admitir la ejecución de determinadas medidas que permitan extender la protección que confiere el derecho de marca a un ámbito más amplio siempre y cuando “a la postre, genere beneficios para el sistema de distribución, el mercado y en consecuencia, los consumidores” (Berenguer Fuster, 2010, pág. 225) y que las partes interesadas cumplan con una serie de condiciones que el TJUE estableció en uno de sus fallos en 1977<sup>26</sup>. A partir de ahí, las empresas comienzan a recurrir a determinados acuerdos dirigidos a restringir la competencia, los cuales vienen definidos claramente en el RECAV, relativo a la aplicación del artículo 101.3 TFUE. Los últimos son denominados acuerdos verticales y se refieren a “convenios celebrados por empresas que no compiten entre sí en lo relativo a sus funciones, por estar situadas en escalones distintos de la cadena de producción” (González-Ordus, 2017, pág. 53). En definitiva, la imposición de determinadas restricciones a la comercialización de algunos bienes y la consecuente “selección de los distribuidores, puede justificarse por las características propias de los productos distribuidos a fin de aconsejar el buen uso de los mismos” (Zanelli, 1995, pág. 51). De la interpretación y de la limitación del contenido de este tipo de contratos se encargan tanto la doctrina como la jurisprudencia, que como veremos en adelante, juegan un papel fundamental<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Vid. Górriz López, (2002, pág. 393), sobre este asunto: “es irrelevante que el consentimiento sea explícito o implícito”.

<sup>26</sup> Vid. STJUE núm. 26/76, de 25 de octubre de 1977, Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG v Comisión de las Comunidades Europeas (en adelante, asunto *Metro*).

<sup>27</sup> Véase págs.14 y 18, por ejemplo, que reflejan el rol esencial llevado a cabo por la jurisprudencia a la hora de interpretar y calificar los contratos de distribución selectiva, de establecer los criterios a cumplir para celebrar un caso semejante o de considerar el recurso al derecho de marca como medio para prohibir, entre otras aclaraciones.

### **2.1.2. Naturaleza y contenido de los contratos de distribución selectiva**

De los acuerdos verticales, el que estudiaremos en este trabajo de investigación, es el que forma parte del sistema de distribución selectiva, el cual, y de acuerdo con la definición presentada por Mastromanolis, (1995, pág. 586), se refiere a una red de distribución por la que “un proveedor de determinados productos técnicamente complejos o de alta calidad, designa a distribuidores con los conocimientos necesarios o la experiencia técnica requerida para preservar la calidad de esos productos o para prestar servicios especializados a los revendedores y consumidores”. A su vez y al celebrar el contrato, los distribuidores pertenecientes al sistema de distribución en cuestión, “se someten a la prohibición de abastecer a distribuidores ajenos a la red oficial” (González-Orus, 2017, pág. 48)<sup>28</sup>.

En efecto, y de acuerdo con Carbajo Cascón (2011, pág.322), el sistema de distribución selectiva es particular, porque cuenta con una selección previa de “distribuidores mayoristas y minoristas por parte del proveedor (que puede ser bien el fabricante, una filial de éste en otro país o un importador exclusivo que sigue las instrucciones del fabricante para crear una red de distribuidores autorizados)”.

Así, el mencionado contrato tiene por objeto, la promoción y distribución de los productos del fabricante a través de la reventa de los primeros y no tiene en cuenta criterios territoriales, como puede ocurrir con contratos similares. En cuanto a su naturaleza, la doctrina coincide en que se trata de contratos, que, pese a su creciente recurso, “siguen siendo legalmente atípicos” (González-Orus, 2017, pág. 51), esto es, que no “existe un reglamento de exención en bloque que se aplique de manera general a la distribución selectiva” (Jiménez-Laiglesia, 1992, pág. 32). Sin embargo, nos encontramos ante una situación de constante evolución y ello porque cada vez más, tanto doctrina como jurisprudencia, sobretodo europea, ha comenzado a definir los elementos fundamentales, límites y cualidades identificadoras de dichos contratos y ello, por ganar gran relevancia tanto económica como social en el mundo actual (Carbajo Cascón, 2011, pág. 311).

---

<sup>28</sup> Vid. Berenguer Fuster, (2010, pág. 236), sobre este aspecto: “Los distribuidores se comprometen a no vender tales bienes o servicios a agentes no autorizados”.

Además, forman parte de la categoría de contratos consensuales, están basados en una relación de confianza (*intuitu personae*), y “tienen por causa la mutua colaboración entre empresarios con finalidades de expansión” (González-Orús, 2017, pág.38)<sup>29</sup>. En caso de que se dieran posibles “lagunas propias de un contrato atípico; en particular, (...), en materia de extinción contractual e indemnización por clientela” (Carbajo Cascón, 2011, pág. 312), tendremos que acudir, por analogía, a la Ley 12/1992, de 27 de mayo, que recoge y regula los contratos de compraventa y de agencia, siempre que se diese identidad de razón entre el agente y el principal (Vincent Chuliá, 2012, pág.128).

Finalmente, en lo que el contenido de los contratos de distribución selectiva respecta, cabe mencionar que, como en cualquier otro acuerdo, las partes están sujetas a determinadas obligaciones.

Primero, los distribuidores deberán comercializar la producción suministrada por el fabricante, en régimen de no exclusividad. Sin embargo y teniendo en cuenta que esta obligación puede ser demasiado amplia y por tanto confusa, cabe celebrar acuerdos complementarios a través de los cuales, el distribuidor se comprometerá a llevar a cabo tareas y alcanzar pactos que aseguren una venta adecuada de los productos del primero. Las disposiciones más frecuentes, son aquellas que obligan al concesionario a mantener “un abastecimiento adecuado de la mercancía en todo momento” (Carbajo Cascón, 2011, pág. 312)<sup>30</sup> o a “usar correctamente la marca del fabricante, seguir adecuadamente las instrucciones relativas a la publicidad y vender los bienes contractuales únicamente en su embalaje original” (Toepke, 1985, pág.136, la traducción es mía), entre otras.

Segundo, los proveedores a su vez se obligan, de acuerdo con Carbajo Cascón (2011, pág. 313), “a suministrar los productos de marca al concesionario en los términos pactados” y a evitar que distribuidores ajenos a la red oficial, se hagan con los mismos en aras de venderlos (Zanelli, 1995, pág. 49). Adicionalmente, los fabricantes oficiales suelen apoyar igualmente, “al concesionario en su actividad de distribución, mediante campañas de formación, información puntual sobre los productos o servicios y demás, y permitirle

---

<sup>29</sup> Por tanto, las condiciones y términos que se hayan alcanzado en el contrato encuentran su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, aunque será necesario respetar en todo momento la Ley, la moral y el orden público.

<sup>30</sup> Vid. Zanelli, (1995, pág.48), sobre este aspecto: “Existen otras obligaciones a cargo del revendedor, como la de comprar cantidades mínimas de producto”.

el uso de sus derechos de propiedad industrial en los términos pactados en el contrato” (Carbajo Cascón, 2011, pág. 313).

### 2.1.3 Criterios de celebración del contrato

Las empresas de lujo suelen acudir al sistema de distribución selectiva, ya que les brinda un gran abanico de ventajas, empezando por el fortalecimiento de la capacidad por parte de los proveedores de controlar e incluso restringir la distribución y en sentido amplio, la comercialización de los bienes y servicios que ofrecen (Górriz López, 2002, pág. 28). Ello es así, porque adquieren la facultad de seleccionar a los distribuidores, de manera rigurosa, “con el fin de salvaguardar el prestigio o reputación de la marca y de cuidar la atención al cliente mediante una asistencia preventiva y post venta” (Carbajo Cascón, 2011, pág. 312)<sup>31</sup>. Desde el punto de vista económico, el sistema de distribución selectiva da lugar, en la mayoría de los casos a un incremento del precio de los productos seleccionados, debido a que la imposición de límites cuantitativos y cualitativos en lo que la elección de distribuidores respecta, supone un esfuerzo y por tanto, un costo adicional para el fabricante (Buettner, et al., 2015, pág. 220). Sin embargo, estas prestaciones conllevan un gran abanico de beneficios para el fabricante: “mayor esfuerzo de venta, mayor inversión del minorista en la imagen del producto, mayor inversión en el servicio, entre otros” (Iacobucci & Winter, 2016, pág. 56, la traducción es mía).

En línea con las condiciones necesarias para poder celebrar un contrato semejante, cabe destacar que, desde el punto de vista de las reglas de competencia, se reconoce una amplia libertad a los titulares de la marca, a la hora de determinar quien está dentro de sus redes de distribución selectiva, y quién no lo está. En efecto, no existe una lista *numerus clausus* de criterios que un proveedor deberá cumplir para poder asumir un contrato de esta naturaleza, ya que, “van en consonancia con la naturaleza del producto, ad ex., dimensiones del local donde se va a vender el producto, su ubicación, posibilidad de prestar servicios preventiva (información) y posventa (reparaciones, mantenimiento,

---

<sup>31</sup> Vid. Toepke, (1985, pág. 128), sobre este asunto: “La exclusión de determinados concesionarios de la red suele basarse en disposiciones contenidas en el contrato tipo o, expresado de otro modo y se justifica mediante la aplicación de determinados criterios establecidos por el fabricante”. La traducción es mía.

reclamaciones)<sup>32</sup>” (Carbajo Cascón, 2018, citado en Antón Juárez, 2019, pág. 404), otorgándoles de esta manera, un tratamiento preferente en lo que la “adquisición de sus prestaciones así como la asistencia técnica y para la formación” (Carbajo Cascón, 2011, pág. 322), respecta.

Sin embargo, el mero hecho de cumplir con los criterios anteriormente mencionados a veces no es suficiente para que una persona o entidad entre a formar parte de la red de distribución en cuestión. En efecto, las condiciones impuestas por el fabricante pueden complementarse, a su vez, aunque de manera excepcional, con criterios cuantitativos (Jiménez-Laiglesia, 1997, pág. 41). La necesidad de introducir criterios cuantitativos junto con los cualitativos responde a diferentes razones. Puede darse para “evitar una concentración excesiva de distribuidores mayoristas y minoristas en una determinada zona que, a su vez, puede dañar la imagen de la marca” (Antón Juárez, 2019, pág. 406) o bien “en el supuesto de que se tratara de un producto con tales características de complejidad técnica que requiera unos servicios de calidad” (Jiménez-Laiglesia, 1992, pág. 41).

En conclusión, y de conformidad con Buettner, et al. (2015, pág. 221), “al diseñar los sistemas de distribución de sus bienes o servicios, los fabricantes de estos, rara vez establecen un precio mayorista y permiten que los distribuidores revendan sus producciones sin imponer restricciones contractuales” (la traducción es mía). En línea con esta idea, Iacobucci & Winter (2016, pág. 49) afirman, que muchos de ellos prefieren imponer un sistema que limite los precios, controle los clientes que pueden adquirir los productos y los canales a través de los cuales se comercializan los mismos.

Sin embargo y como hemos ido introduciendo, no todas las empresas pueden acudir a semejante sistema, y ello porque, en caso de no cumplir con las condiciones necesarias, podrían incurrir en un grave perjuicio para el principio de libre competencia proclamado por el artículo 101 TFUE que estudiaremos con más detalle en el siguiente apartado. De esta manera, podemos afirmar que “las restricciones verticales impuestas a los distribuidores quedan sometidas igualmente a determinadas restricciones y, en algunos

---

<sup>32</sup> Vid. Górriz López (2002, pág. 35), sobre este aspecto: “El halo glamour con el que el fabricante rodea a los primeros (sus productos) requiere que se comercialicen en locales distinguidos y bien situados con un personal selecto y una gran dosis de publicidad”.

casos, incluso prohibidas por la ley de competencia en la UE” (Buettner, et al. 2015, pág. 221, la traducción es mía).

## 2. LA INCIDENCIA DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA EN LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA

### **2.2.1. El contrato de distribución selectiva y el artículo 101.1 y 101.3 del TFUE**

De acuerdo con numerosos autores, como Zanelli (1995, pág. 50), “los acuerdos de distribución selectiva constituyen una restricción de competencia porque el acceso a la red de distribución está sometido a la aprobación” del proveedor o fabricante. Así, al abordar el sistema de distribución selectiva, hemos observado que entran en conflicto “las expectativas de los operadores de mantener un comercio especializado, sobre todo en cuanto a productos de calidad o alta tecnología, así como también a fin de preservar la imagen de lujo o prestigio de algunos productos” (Arroyo Aparicio, 2019, págs 665)<sup>33</sup> con el principio de libre competencia, reconocido a nivel comunitario.

Como ya hemos ido avanzando anteriormente, el principio de libre competencia se encuentra regulado en el artículo 101 TFUE, cuyo apartado 1, prohíbe la celebración de acuerdos “que contengan restricciones a la competencia, y/o que afecten a los intercambios comerciales comunitarios” (Berenguer Fuster, 2010, pág. 226), y ello porque, una de las finalidades de la UE es facilitar la comercialización de bienes y servicios de todas las personas ya sean físicas o jurídicas, en igualdad de condiciones (González Jiménez, 2016, pág. 137)<sup>34</sup>. Si bien el apartado primero incluye la regla general, autores como Folguera, et al. (2017, pág. 5), consideran que existen excepciones al mismo, de ahí que dos apartados más tarde, nos topemos con la excepción que permite a un gran número de empresas conciliar sus intereses con los de la UE (Martinek, 2016, pág. 22). Y es que el artículo 101.3 TFUE permite, bajo ciertas condiciones establecidas por las Directivas que lo desarrollan y la jurisprudencia, acudir a determinados acuerdos restrictivos de la competencia, siempre que no tengan por objeto o como efecto, falsearla

---

<sup>33</sup> Vid. González-Orus (2017, pág. 47), sobre este aspecto: “Es un sistema de aplicación en el campo de los productos de lujo y alta tecnología”.

<sup>34</sup> En efecto, González Jiménez argumenta que el mercado común establecido por la UE “supone, por lo menos, la libertad de circulación sin traba por todo el territorio nacional de bienes, capitales, servicios y mano de obra y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica”.

(Girón Larrucea, 1987, pág. 149) y se que se “justifiquen por los servicios ofrecidos postventa, que beneficien al consumidor y mejoren la calidad del producto” (Toepke, 1985, pág. 130, la traducción es mía). Doctrina y jurisprudencia, refuerzan a su vez dicho apartado, estableciendo que solo permitirá acudir al sistema de distribución selectiva, a todo aquel que cumpla lo que denominamos los criterios *Metro*<sup>35</sup> (Díez Estella, 2019, pág. 65). La misma establece igualmente, que solo podrán celebrar este tipo de acuerdos o contratos, si “la cuota de mercado del proveedor y de las empresas vinculadas al mismo en el mercado de referencia no excede del 30%” (STDC, núm. 265/1999, de 29 de diciembre de 1999, apartado 1)<sup>36</sup>.

En efecto, el artículo deja un amplio margen de interpretación, función que a su vez se encomienda a la jurisprudencia. Por ello, los tribunales europeos han aclarado, en numerosas ocasiones, que una empresa u organización podrá recurrir al sistema de distribución selectiva siempre y cuando, se justifique para preservar la imagen y consiguiente calidad de sus productos y asegurar el buen uso de estos (Folguera, et al., 2017, pág. 5)<sup>37</sup>. Además, “los criterios bajo los cuales el fabricante realiza la admisión de distribuidores en la red deberán de carácter objetivo y cualitativo” (Jiménez-Laiglesia, 1992, pág. 33)<sup>38</sup>. Estos a su vez, tendrán que aplicarse, de manera uniforme y no discriminatoria.

Sin embargo, las condiciones impuestas y las situaciones previstas aún son muy básicas y con el paso del tiempo se han ido planteando cuestiones de mayor complejidad, que han dado lugar a su vez, a nuevos desafíos y conflictos. Resulta, por ello, necesario abordar a

---

<sup>35</sup> Vid. Asunto *Coty*, donde el TJUE se apoya en los “criterios de *Metro*” que confirman que la implantación de un sistema de distribución selectiva no estará prohibida por el artículo 101.1 TFUE, siempre que cumpla los siguientes requisitos, o criterios:

“i) que la naturaleza del producto requiera una distribución selectiva para preservar su calidad y asegurar su correcto uso; ii) que los revendedores se elijan sobre la base de criterios cualitativos objetivos que se determinen de manera uniforme para todos los revendedores potenciales y se apliquen de manera no discriminatoria; y iii) que los criterios no vayan más allá de lo necesario” (Cicala, et al., 2017, pág. 107). La traducción es mía.

<sup>36</sup> Vid. Martinek, (2016, pág. 22), sobre este aspecto: “El reglamento de exención por categorías vertical prevé una exención de la prohibición general de las restricciones de la competencia sólo si el proveedor o el comprador tienen una cuota de mercado inferior al 30%”. La traducción es mía.

<sup>37</sup> Vid. Toepke (1985, pág. 139), sobre este aspecto: “Las obligaciones impuestas a los concesionarios deben ser las necesarias para preservar la imagen y/o la calidad de los productos y para garantizar un uso adecuado y seguro de los mismos por parte de los consumidores”. La traducción es mía.

<sup>38</sup> Vid. Toepke, (1985, pág.125), sobre este aspecto: “La Comisión apoya los sistemas de distribución en los que los distribuidores se seleccionan sobre la base de sus habilidades especializadas y otros factores”. La traducción es mía.

continuación, las diferentes situaciones que pueden surgir, a nivel internacional, a raíz de la proliferación de dichos contratos y cómo están afectando los primeros al principio de libre competencia y al mercado europeo en general. Resolveremos, por lo tanto, qué circunstancias pueden quedar amparadas bajo el artículo 101.3 TFUE y cuáles deberían estar prohibidas según el artículo 101.1 TFUE

### **2.2.2 Restricciones en la distribución de productos de lujo a nivel transnacional: asunto *Copad SA c. Christian Dior*, de 23 de abril de 2009**

El uso abusivo de los contratos de distribución selectiva ha llevado, en numerosas ocasiones a la infracción de estos, en parte porque son un tipo de contrato atípico (Carbajo Cascón, 2011, pág. 311) y pese a que en los últimos años, doctrina y jurisprudencia se han pronunciado sobre ellos con el fin de resolver los aspectos fundamentales acerca de su funcionamiento, numerosas cuestiones siguen planteándose sobre todo en lo que la vulneración del principio de competencia respecta.

En este apartado, analizaremos la STJUE núm. 59/08, de 23 de abril de 2009 (en adelante, asunto *Copad*), que por un lado nos permitirá determinar en qué situaciones, la infracción de alguna de las cláusulas del contrato puede afectar a la libre competencia y en qué otras, perjudicaría al derecho de marcas. Por otro lado, el mismo nos ayudará igualmente a identificar qué criterios o circunstancias amparan la vulneración de este, al “permitir potenciar la imagen de prestigio de la marca en el mercado” (Antón Juárez, 2019, pág. 403)<sup>39</sup>. En otras palabras, el caso resuelve si el incumplimiento de alguna de las cláusulas de este tipo de contratos puede plantear un “objetivo legítimo” (Iacobucci & Winter, 2016, pág. 57, la traducción es mía) para dotar al fabricante de la capacidad de impedir la distribución de los productos afectados, en el EEE (Calboli, 2012, pág. 264). En efecto, la sentencia es relevante porque refleja la primera vez que el TJUE aclara que la infracción de una de las cláusulas del tipo de contrato estudiado no tiene porqué conllevar el menoscabo del derecho de marca o de la libre competencia (STJUE, núm 59/08, de 23 de abril de 2009, apartado 59). En definitiva, y de acuerdo con Calboli (2012, pág. 264, la

---

<sup>39</sup> La jurisprudencia española se ha declarado igualmente sobre este asunto defendiendo que “el apartado 2 del artículo 15 del RMUE que establece la regla del agotamiento (...), 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 llevan la marca, en particular, cuando el estado de éstos se ha modificado o alterado tras la comercialización” (SAP de Alicante, número 277/2019, de 4 de marzo de 2019, apartado 5).



traducción es mía), el caso en cuestión se centra en estudiar “la interacción entre el principio de agotamiento de la marca y el incumplimiento de una cláusula de distribución en un contrato de licencia” (la traducción es mía).

Así este asunto, encuentra su razón de ser en el planteamiento de una serie de cuestiones prejudiciales formuladas al TJUE, “con ocasión del incumplimiento por parte de un licenciataria de *Dior* y miembro de una de las redes de distribución selectiva, de una de las cláusulas del contrato de licencia de marca para la fabricación y la distribución de productos de prestigio” (García Vidal, 2009, pág.1). En efecto, *SIL*, distribuidor oficial de *Dior*, en contra de lo exigido por la segunda, decide vender los bienes de lujo seleccionados por la marca *Dior* a *Copad SA*, que, a su vez, es una cadena de tiendas de descuento ajena a la red de distribución perfectamente establecida y limitada en el contrato celebrado entre *SIL* y *Dior* (Calboli, 2012, pág. 264). Consecuentemente, *Dior* demanda a *SIL* y *Copad SA* por infringir su derecho de marca (STJUE, núm. 59/08, de 23 de abril de 2009, apartado 2). Los tribunales nacionales que conocieron esta cuestión consideraron “que el incumplimiento del contrato de licencia no daba lugar a una responsabilidad por infracción de marca, sino únicamente a una responsabilidad por incumplimiento de contrato” (Calboli, 2012, pág. 265, la traducción es mía). *Dior* termina recurriendo en diferentes instancias, hasta que se planteó ante el TJUE, una cuestión prejudicial acerca de cómo debía interpretarse la cláusula que la primera estimaba vulnerada, y que rezaba lo siguiente:

“Al objeto de mantener la notoriedad y el prestigio de la marca, el licenciataria 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” (STJUE, núm. 59/08, de 23 de abril de 2009, apartado 8).

El TJUE resuelve esta cuestión, estableciendo, por un lado, que solo se entenderá vulnerado el derecho de marca, “en caso de incumplimiento por el licenciataria de las cláusulas del contrato de licencia relativas, en particular, a la calidad de los productos fabricados” (STJUE núm.59/08, de 23 de abril de 2009, apartado 23). Por otro lado, introduce criterios y directrices que garanticen que las restricciones impuestas en los

contratos de distribución selectiva, no infrinjan ni el derecho de marca ni el principio de libre competencia (García Vidal, 2009, pág. 2).

En conclusión, es importante identificar los límites que se imponen a la protección que el contrato de distribución selectiva reconoce a sus titulares. Siempre y cuando la infracción de una de sus cláusulas dé lugar a la vulneración de la imagen o sensación de prestigio que quiere producir la marca en el consumidor, mediante la adquisición de un bien particular, la primera implicará una infracción del derecho de marca y ello, porque al tratarse de productos de lujo, la imagen de la marca forma parte esencial de la calidad del bien en sí (World Trademark Review, 2009, la traducción es mía)<sup>40</sup>.

Resulta fundamental entender a la perfección este razonamiento ya que acudiremos a él a medida que se vayan planteando cuestiones nuevas en torno a los contratos de distribución selectiva transfronterizo, en el sector de moda y lujo, sobretodo debido al desarrollo de las nuevas tecnologías y rápida globalización de mercados que estamos viviendo actualmente.

### **2.2.3 Restricciones en la venta *on-line* de productos de lujo a nivel transfronterizo: asuntos *Coty*, de 6 de diciembre de 2017 y *GUESS*, de 17 de diciembre de 2018**

En las últimas décadas han surgido nuevos medios de comunicación, modelos de negocio y operadores (como *Amazon*, *Ebay*, *Alibaba* o *Aliexpress*) que han dado lugar a su vez, a nuevos formatos de distribución de los productos de lujo, especialmente a nivel internacional. Consecuentemente, “ya no sólo se compete con los empresarios del área geográfica donde esté radicado el establecimiento físico, sino que con todo aquél que ofrezca el mismo tipo de bien o servicio en la red” (Antón Juárez, 2019, pág. 404)<sup>41</sup>, lo cual, ha desafiado las cadenas tradicionales de ventas (Kuhn & Rust, 2019, pág. 1) y “los

---

<sup>40</sup> Vid. STJUE núm.59/08, de 23 de abril de 2009, apartado 24, sobre este aspecto, que establece, que el incumplimiento de una de las cláusulas del acuerdo celebrado entre *SIL* y *Dior* podría perjudicar el atractivo o imagen de la marca, la cual, a su vez, dota a esos productos de una imagen y sensación de prestigio; y ello porque en ocasiones los elementos anteriormente mencionados contribuyen explícitamente a la calidad del producto.

<sup>41</sup> Vid. Ellis, (2006, pág. 23), sobre este aspecto: “Un problema particular que plantea Internet es el potencial riesgo de que surja una competencia ‘desleal’ entre los minoristas, y ello porque los que operan a través de Internet podrían bajar los precios de los artículos, al no tener que pagar costes adicionales”. La traducción es mía.

mecanismos ofrecidos por el Derecho Público (en particular, por la política arancelaria)” (Martín Muñoz, 2001, pág.35).

Por estas razones, en las últimas décadas, las empresas de lujo se han visto obligadas a “pensar en nuevas estrategias de salida al mercado, y medidas de control, como las restricciones a las ventas en línea” (Kuhn & Rust, 2019, pág. 1, la traducción es mía). Es por ello que, en este apartado cuestionaremos la legalidad de nuevas prácticas restrictivas desarrolladas por las empresas como la prohibición de reventa de sus productos mediante plataformas de terceros (Antón Juárez, 2019, pág. 411) o el uso de *webs* de comparación de precios; y por otro lado, nos plantearemos hasta dónde puede el titular de una marca de lujo limitar las ventas *on-line* de los distribuidores oficiales, “para asegurar la preservación de la imagen de lujo, igual que se hace en el mundo *off-line*” (Díez Estella, 2019, pág. 47), en el marco de los contratos de distribución selectiva.

La resolución de estas cuestiones, si bien queda por aclarar aún, ha sido propuesta en varios casos de notoria relevancia, como en la STJUE núm. 230/2016, de 6 de diciembre (en adelante, asunto *Coty*) o en la Decisión de la Comisión de 17 de diciembre de 2018AT 40428, (en adelante, caso *GUESS*).

En primer lugar, la decisión del TJUE, en el caso *Coty*, es importante porque aclara la posición que él mismo había definido, en una primera aproximación en 2011, en el asunto número 439/09, de 13 de octubre de 2011, (en adelante, asunto *Pierre Fabre*) y que rezaba lo siguiente:

“Que la prohibición absoluta de vender por internet impuesta por el fabricante a los distribuidores se considera una restricción de la competencia que, en ningún caso, está justificada por la necesidad de proteger la imagen de prestigio y el área de lujo de sus productos” (Díez Estella, 2019, pág. 50).

Brevemente explicado, *Coty*, una empresa estadounidense, que fabrica productos de belleza, así como cosméticos y perfumes (Antón Juárez, 2019, pág. 411), restringe, a uno de sus distribuidores oficiales, la venta de sus productos a través de plataformas a terceros, y en específico mediante *Amazon*, sobre la base de conservar su imagen y sensación de lujo que sus productos mismos transmiten. “Una de las razones del éxito de *Coty* es

debido a que tiene en su poder numerosas licencias de marcas conocidas tales como *Calvin Klein, Chloé, Marc Jacob*” (Antón Juárez, 2019, pág. 411), entre otras y por ello, permitir que dichos productos se comercialicen en determinadas plataformas *e-commerce* (como las plataformas de terceros), y sin respetar las condiciones impuestas por el proveedor oficial, supone un riesgo real para la imagen, que la empresa ha ido construyendo durante tantos años. Al pronunciarse sobre el caso *Coty*, el Tribunal estableció “que la prohibición que el fabricante impone a sus distribuidores, tratándose de productos de lujo y de un sistema de distribución selectiva, no infringe las normas de competencia si cumple con los requisitos anteriormente mencionados<sup>42</sup>” (Díez Estella, 2019, pág. 52)<sup>43</sup>, y ello por las razones que expondremos a continuación.

Primero, porque la cláusula introducida por la empresa de cosmética de lujo, “resulta adecuada respecto del objetivo perseguido” (STJUE, núm. 230/26, de 6 de diciembre de 2017, apartado 51), consistente en preservar su imagen de prestigio. En efecto y según el TJUE y algunos autores como Antón Juárez (2019, pág. 411), la medida es apropiada porque, el fabricante no prohíbe completamente la venta *on-line* de sus productos, si no solo un aspecto concreto de la misma: la comercialización mediante plataformas de terceros, como *Amazon* o *Ebay*, que como su nombre bien indica, implica la intervención de una persona ajena a la red de distribución<sup>44</sup>. Así, la medida es adecuada porque ese tercero no solo no forma parte de la red oficial, sino que, además, no observa los criterios cualitativos exigidos por el fabricante dirigidos a preservar la calidad de sus productos (Cicala, et al., 2010, pág. 107)<sup>45</sup>.

Segundo, los criterios sobre los que se basa la decisión de imponer una prohibición son declarados por el Tribunal “uniformes y no discriminatorios” (STJUE, núm. 230/26, de 6 de diciembre de 2017, apartado 24).

---

<sup>42</sup> Por “requisitos anteriormente mencionados”, se refiere a los criterios establecidos en el asunto *Metro*.

<sup>43</sup> *Vid.* STJUE, núm.230/26, de 6 de diciembre de 2017, apartado 24, sobre este aspecto: “La organización de un sistema de distribución selectiva no se aplica la prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1, si la elección de los revendedores se hace en función de criterios objetivos de carácter cualitativo, establecidos de modo uniforme respecto a todos los revendedores potenciales y aplicados de forma no discriminatoria”.

<sup>44</sup> *Vid.* Ellis, (2006, pág. 25), sobre este aspecto: “En un sistema de distribución selectiva, los distribuidores tienen prohibida la venta a distribuidores no autorizados”. La traducción es mía.

<sup>45</sup> *Vid.* Folguera, et al., (2017, pág. 5), sobre este aspecto: “En *Coty*, se trataba de productos genuinamente de lujo, cuya demanda depende en gran medida de la imagen de calidad y exclusividad que transmite la marca, que podría verse dañada si los productos se comercializasen en cualquier tipo de establecimiento virtual que venda todo tipo de producto”.

Por último, el criterio de proporcionalidad está siendo respetado igualmente, ya que como hemos ido observando anteriormente, el proveedor no prohíbe de manera absoluta la comercialización *on-line* de sus productos, si no solo la venta en plataformas de terceros (*marketplaces*) (Díez Estella, 2019, pág. 52)<sup>46</sup>. En definitiva, se trata, en este caso, de una “limitación coherente” (STJUE, núm. 230/26, de 6 de diciembre de 2017, apartado 45) y la razón principal que se defiende, se encuentra estrechamente relacionada con la ausencia de un contrato entre el proveedor y la plataforma objeto de controversia, que regula las condiciones necesarias para preservar, de manera adecuada, el atractivo y prestigio del producto (Díez Estella, 2019, pág. 52).

En línea con el asunto *Coty* y para aclarar lo anteriormente dicho, cabe destacar otro caso, a través del cual, estudiamos los límites a la posibilidad de imponer restricciones en el ámbito de las distribuciones selectivas de productos de lujo, vía *on-line* y a nivel transfronterizo. El asunto *GUESS*, nos permitirá, comparar las prácticas que no perjudican la competencia (como las llevadas a cabo en el asunto *Coty*), de aquellas que si que lo hacen (como las que implementó *GUESS Europa*, que veremos a continuación).

En diciembre de 2018, la Comisión acusa y castiga a la empresa *GUESS Europa*, con una multa de 40 millones de euros (Díez Estella, 2019, pág. 59) por implementar una serie de “prácticas dirigidas a compartimentar el mercado europeo” (Martí Moya, 2020, pág. 50), y que, por tanto, resultaban en la infracción del artículo 101.1 TFUE. En efecto, *GUESS* prohibía:

- 1) El uso de la marca del fabricante para hacer publicidad *on-line*;
- 2) La venta *on-line*, sin una previa autorización, que (...) no estaba sometida a criterios cualitativos específicos;
- 3) La venta a consumidores que estuvieran situados fuera del territorio asignado;
- 4) Las ventas cruzadas entre concesionarios, dentro de la red de distribuidores autorizados;
- 5) La libre fijación del precio final de venta de los productos *GUESS* (Díez Estella, 2019, pág. 60).

---

<sup>46</sup> *Vid.* Antón Juárez, (2019, pág. 411), sobre este aspecto: “*Coty* prohíbe un aspecto concreto: la imposibilidad de comercializar los productos en plataformas de terceros donde el consumidor pueda apreciar la intervención del tercero”.

A diferencia de lo que ocurre en el asunto *Coty*, las limitaciones impuestas por *GUESS*, fueron consideradas por la Comisión Europea, como no conformes a Derecho<sup>47</sup>. Primero, porque, pese a que *GUESS* hubiese celebrado un contrato de distribución selectiva con el fin último de preservar su imagen, la misma tenía otras intenciones, en el marco de la política de *Google AdWords* de *GUESS* (decisión de la Comisión Europea, de 17 de diciembre de 2018, apartado 48). En palabras de la misma, “autorizar a terceros generaría un importante aumento de (sus) costes de *Google* y una disminución de la visibilidad y las ventas para [www.guess.eu](http://www.guess.eu)” ([www.guess.eu](http://www.guess.eu), citado en la decisión de la Comisión Europea, de 17 de diciembre de 2018, apartado 48, la traducción es mía).

Segundo, porque, de acuerdo con la “política de distribución selectiva aplicada, los distribuidores autorizados solo podían vender sus productos por Internet si *GUESS* les había concedido una autorización previa por escrito” (Navarro, et al., 2019, pág. 2). Lo cierto, es que esa facultad decisoria que se había otorgado *GUESS*, no se basaba en ningún criterio de calidad (decisión de la Comisión Europea, de 17 de diciembre de 2018, apartado 53)<sup>48</sup> y por ello, sobre este aspecto se concluyó que “la concesión de la autorización era discrecional” (Navarro, et al., 2019, pág. 2).

Tercero, porque el impedimento de suministros cruzados no está permitido y, así lo establece el propio RECAV. En concreto, *GUESS* no solo pretendía impedir la publicidad de sus productos si no también, su comercialización fuera del territorio asignado (decisión de la Comisión Europea, de 17 de diciembre de 2018, apartado 66), afectando de esta manera, tanto a las “ventas activas (a iniciativa de los distribuidores), como a las pasivas (en respuesta a una petición de un consumidor)” (Navarro, et al., 2019, págs. 2-3)<sup>49</sup>. Por ello, las medidas impuestas por la compañía contravenían lo recogido por la Directriz 52 del Reglamento estudiado, que reconoce al distribuidor de la red oficial, la capacidad para recurrir a Internet con el fin de revender sus productos. Adicionalmente, las mismas no solo ponían en riesgo el principio de libre competencia, si no que también contravenían

---

<sup>47</sup> Vid. Martí Moya, (2020, pág. 50), sobre este aspecto: “Esta compartimentación, típica de las restricciones verticales articuladas sobre el *geo-blocking* es considerada por la Comisión una restricción de la competencia por objeto contraria al artículo 101 TFUE”.

<sup>48</sup> Vid. Navarro, et al., (2019, pág. 2), sobre este asunto: “En el caso de la distribución por Internet, *GUESS* no disponía de una relación de requisitos de calidad para la concesión de esta autorización ni tampoco había aprobado un procedimiento de autorización”.

<sup>49</sup> Vid. La decisión de la Comisión Europea, (de 17 de diciembre de 2018, apartado 83), sobre este asunto.

lo establecido en el Reglamento 2018/302 de medidas contra el *geo-blocking* (Antón Juárez, 2019, pág. 412). Así pues, este caso no se asemeja con el asunto *Coty* y ello porque mientras que, en el primero, la distribución de productos por medio de plataformas a terceros llevaba a una venta activa, en este caso, *GUESS* prohibía la distribución on line, ya fuese dirigida a una venta pasiva o no.

Por último, y en lo que a la cuarta restricción respecta, de acuerdo con el artículo 101.1 TFUE, queda prohibida la fijación de precios y ello porque se trata de “una cláusula restrictiva grave para el Derecho de la competencia” (Antón Juárez, 2021, pág. 409).

En suma, citando a Ellis (2006, pág. 25), como regla general, resulta “ilegal que un proveedor 1) prohíba las ventas a través de Internet o 2) determine el precio de reventa” (la traducción es mía), salvo que, con el fin de preservar la imagen y calidad de los productos de marca, deba restringirse la comercialización en algunas plataformas por no haber cumplido el primero con los requisitos exigidos. Ambos casos presentados muestran las condiciones y los límites bajo los cuales, una empresa puede restringir la capacidad de los distribuidores oficiales de vender *on-line* los productos de la primera.

Ahora bien y pese a lo establecido por el Tribunal, numerosas cuestiones siguen sin ser resueltas a día de hoy, lo cual dificulta en gran medida el uso y recurso al sistema de distribución selectiva.

En primer lugar, lo que parte de la doctrina ha defendido es que el Tribunal<sup>50</sup>, en varias de sus sentencias, parece asumir que al sistema de distribución selectiva solo pueden recurrir determinadas empresas como las de lujo<sup>51</sup>. Ello sugiere, tal y como reza Górriz López (2007, pág.35), que este tipo de contratos solo se pueden constituir “sobre bienes y servicios respecto de los que se practica una política concurrencial basada en la marca y no en el precio”, de ahí que se entienda que “los fabricantes de productos de otras marcas no están autorizados para prohibir las ventas por medio plataformas de terceros” (Kuhn,

---

<sup>50</sup> *Vid.* Górriz López, (2007, pág. 53), sobre este aspecto: “Tradicionalmente las instituciones comunitarias, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la doctrina han vinculado la distribución selectiva con productos de alta tecnología y lujo”.

<sup>51</sup> *Ibid.* (pág. 35), sobre este aspecto: “La distribución selectiva no está concebida para todo tipo de productos, sino sólo para aquellos cuya comercialización exige que se presten servicios preventa y posventa (...) así sucede con los productos de lujo”.

T & Rust, M. 2019, pág.1, la traducción es mía). Resulta conveniente que el primero aclare con criterios objetivos y determinados, qué tipo de empresas puede acudir al sistema de distribución selectiva y bajo qué pretexto.

Otro problema que se plantea aquí está ligado a la necesidad de armonizar el tratamiento de otra clase de limitaciones como “(i) la prohibición de utilizar herramientas de comparación de precios y (ii) las restricciones a las pujas de palabras clave en las subastas de anuncios con términos de búsqueda (como *Google AdWords*)” (Kuhn & Rust, 2019, pág. 2, la traducción es mía).

En efecto y a modo de ejemplo, la declaración que realizó en 2015, el *Bundeskartellamt*<sup>52</sup> alemán, manifestando que “las limitaciones en cuestión suponían un perjuicio directo a las ventas y por tanto al principio de libre competencia reconocido en el artículo 4, apartado c) del VBER<sup>53</sup>, no es compatible con lo establecido en la sentencia *Coty*” (Kuhn & Rust, 2019, pág. 2, la traducción es mía). Así pues, y en línea con la decisión del TJUE, las anteriormente mencionadas prohibiciones no dan lugar a ningún tipo de restricción de ventas, sino más bien a la manera de hacer publicidad (Kuhn & Rust, 2019, pág. 2) y ello porque se ha establecido que las *webs* de comparación de precios solo muestran resultados, y por tanto no deberían ser consideradas como canal de venta. En efecto, en este caso, la comercialización se realiza a parte, en el sitio *web* que proporciona el distribuidor (Kuhn & Rust, 2019, pág. 2). Por ello, resulta necesario discernir con claridad qué tipo de restricciones deberían estar prohibidas por llevar a una infracción del derecho de marca y del principio de competencia y en qué condiciones o circunstancias.

### 3. EL SURGIMIENTO DEL COMERCIO PARALELO COMO RESPUESTA AL USO ABUSIVO DE LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA POR PARTE DE LAS MARCAS DE LUJO

#### 2.3.1 Las importaciones paralelas: ¿por qué tienen lugar?

Internet es una de las principales razones por la cual los titulares y proveedores de las marcas de lujo se ven cada vez más presionados por encontrar originales medidas que

---

<sup>52</sup> Autoridad alemana de competencia.

<sup>53</sup>De acuerdo con Martinek, (2016, pág. 23) “el RBV enumera ciertos tipos de restricciones duras que se consideran perniciosas *per se* y, por tanto, no pueden quedar exentas en absoluto”, en relación con la aplicación del artículo 101 TFUE. La traducción es mía.



restringan la comercialización de sus productos cuando la misma se realiza de manera indebida. Esto es, medidas que eviten o al menos controlen “el parasitismo en las ventas o los intentos de promoción de estos” (Carlton & Chevalier, 2002, pág. 441, citado en Buettner, et al. 2015, pág. 222, la traducción es mía). Esta cita es importante porque introduce un nuevo concepto a nuestro trabajo de investigación: el “parasitismo” (Carlton & Chevalier, 2002, pág. 441, citado en Buettner, et al. 2015, pág. 222), *free-riding* (Górriz López, 2002, pág.30) o formalmente hablando, el comercio paralelo.

Las importaciones paralelas consisten en la “venta de productos de marca, a través de canales de distribución, en mercados no autorizados por el titular de la marca” (Duhan & Sheffet, 1988, pág. 76, la traducción es mía). Así, el *free-rider* o importador paralelo, es un operador independiente, esto es, que “no pertenece a la red oficial” (Antón Juárez, 2016, pág. 1). El último surge como consecuencia del uso excesivo, por parte de las empresas de lujo, de contratos dirigidos a conservar su derecho de marca y, por tanto, a limitar la competencia. En efecto, como ya hemos mencionado anteriormente, estos contratos limitan el acceso a determinados productos, no solo por parte de los distribuidores que por no cumplir con los criterios cualitativos impuestos por los proveedores no pueden formar parte de la red oficial de distribución selectiva, si no también por parte de los consumidores en general. De ahí que los primeros, busquen una manera de acceder a los productos de lujo, sobretodo cuando su venta y distribución les puede beneficiar.

El comercio paralelo no puede ser concebido sin que se cumplan anteriormente una serie de condiciones.

En efecto, las importaciones paralelas suelen producirse en torno a un bien o servicio que se ofrezca en un mercado donde se hayan impuesto restricciones de competencia (Martín Muñoz, pág. 24, citado en Antón Juárez, 2016, pág. 2). A parte, algunos autores defienden que el comercio paralelo solo tendrá lugar si, además, el producto “está disponible en otros mercados” (Duhan & Sheffet, 1988, pág. 76, la traducción es mía). Dicho de otra manera, para que un producto sea comercializado a través de esta práctica, será necesario que el primero se haya adquirido en un mercado donde, se hayan impuesto importantes

medidas restrictivas de competencia y donde “el precio de los productos sea menor o inferior en comparación con el país donde se va a importar” (Antón Juárez, 2016, pág.1)<sup>54</sup>.

En línea con lo que acabamos de comentar, surge la segunda condición y es que, el comercio paralelo solo tiene lugar, si hay una diferencia sin precedentes entre el precio de adquisición del bien y el de reventa de este (Duhan & Sheffet, 1988, pág. 76, la traducción es mía)<sup>55</sup>, lo cual es lógico, porque si no, el *free-rider*, no obtendría ningún beneficio de dicha importación. Así, debido a que el comercio paralelo se produce en “un país tercero” (Martín Muñoz, 2001, pág.38), está claro que los importadores deberán asumir gastos fundamentales, como el de “transporte, entrada y comercialización del producto en el Estado de importación, por lo que el negocio solo será rentable cuando la diferencia de precio supere ampliamente dichos gastos” (Martín Muñoz, 2001, pág.38). De ahí que para ellos, la diferencia de precio que se produzca a raíz de dicha transacción sea un factor determinante del comercio paralelo (Mastromanolis, 1995, pág.584, la traducción es mía). En efecto, la diferencia de precios puede deberse por de diversas razones, desde el nivel de renta de las personas en un país concreto o el coste incurrido en la red de distribución (Antón Juárez, 2016, pág. 3) hasta “los tipos de cambio, las diferencias en la demanda y las estrategias de segmentación que pueden adoptar los directores de marketing” (Duhan & Sheffet, 1988, pág. 76, la traducción es mía).

### **2.3.2 Beneficiarios del comercio paralelo**

Existen opiniones adversas sobre el comercio paralelo, ya que si bien ocasiona un perjuicio “a los proveedores (las grandes empresas de moda y lujo) y a algunos distribuidores oficiales” (Antón Juárez, 2016, pág. 59, la traducción es mía) en la mayoría de las ocasiones, beneficia a muchos otros colectivos, como los propios *free riders*, “los consumidores, y el Mercado Único Europeo” (Antón Juárez, 2016, pág. 59, la traducción es mía). De ahí, que parte del acalorado debate que conocemos hoy se deba a las ambigüedades que presentan tanto la normativa que regula el derecho de marcas como

---

<sup>54</sup> Nótese igualmente, el elemento transfronterizo que debe cumplirse para que tenga lugar una importación paralela. Nos encontramos ante el intercambio de un producto en diferentes mercados (Antón Juárez, 2016, pág. 3).

<sup>55</sup> *Vid.* Knoll, (1986, pág. 151), sobre este aspecto: “El incentivo para que surja el comercio paralelo tiene lugar porque el propietario de la marca cobra un precio más alto en el mercado nacional que en el mercado extranjero”. La traducción es mía.

las interpretaciones que se han realizado sobre la misma (Duhan & Sheffet, 1988, pág. 75).

Los importadores paralelos son sin lugar a duda, los más beneficiados y ello, por diferentes razones. Por un lado, porque pueden beneficiarse de la diferencia de precio del producto en cuestión, aplicando un descuento que haría que sus ofertas fuesen más atractivas. Por ejemplo, “*Zhenpin.com*, se abastece de distribuidores en Europa, como *Prada* y *Gucci*, y revende el producto en China con un descuento del 10 al 20 por ciento menos que los minoristas autorizados en China (Chiu & Chu, 2014, citado en Chaudhry, 2014, pág. 264, la traducción es mía), lo cual conlleva que su oferta sea más atractiva pese a que se trate del mismo producto. Por otro lado, ya cuentan con la “reputación de la marca” (Antón Juárez, 2016, pág. 59, la traducción es mía).

Los *free-riders* no son los únicos beneficiados de esta práctica, y ello porque en numerosas ocasiones cuentan con los distribuidores de las propias redes oficiales, que por obtener un beneficio adicional, adquieren mayores cantidades de un bien determinado con el fin último de vender las unidades sobrantes vía importaciones paralelas (Duhan & Sheffet, 1988, pág. 76). A esta práctica, la denominamos “fuga en la red” (Antón Juárez, 2006, pág. 6) y constituye un acto de deslealtad por parte del concesionario que incumple con el compromiso contractual que antes comentábamos, de no revender los productos a terceros. De esta manera, los distribuidores oficiales acaban beneficiándose de ambos mercados (Bergen, 2004, pág. 64).

Cabe aclarar igualmente que este mercado no siempre es provocado por los distribuidores oficiales, sino que también puede resultar del incumplimiento de una de las cláusulas del contrato celebrado por distribuidores individuales, como ocurrió en el asunto núm. 306/96 de *Yves Saint Laurent Parfums* (en adelante, *YSLP*) c. *Javico International*. Brevemente explicado, *YSLP* celebró dos contratos con *Javico International* (el cual no formaba de su red de distribución oficial), dirigidos a revender los productos del primero tanto en Rusia y Ucrania, como en Eslovenia (STJUE núm. 305/96, de 28 de abril de 1998, apartado 4), contratos que, a su vez, el segundo incumplió por ofrecer los perfumes en países como Holanda y Reino Unido.

El comercio paralelo favorece, además, a los consumidores, debido especialmente a la bajada de precio que los últimos suelen experimentar al adquirir productos que han sido distribuidos por redes no oficiales. En efecto, los descuentos aplicados por los importadores paralelos llegan a ser muy importantes, y los consumidores gozan de esa libertad de elección a la hora de comprar un bien. Dicho en otras palabras y como bien explica Martinek (2016, pág. 19), es frecuente que, los consumidores acudan primeramente al distribuidor oficial, “se beneficien de la prestación particular de servicios y se abstengan de comprarle el producto, dirigiéndose, de esta manera, al *free-rider*, que, al renunciar la prestación adicional, vende el mismo producto a un precio más bajo” (la traducción es mía).

Por último, algunos autores afirman que el comercio paralelo estimula la competencia y ello, porque al ofrecer los productos a un precio más bajo, los *free-riders*, impiden “que el titular de la marca registrada aproveche su posición privilegiada para subir los precios en ciertos mercados con evidente discriminación frente a otros” (Concepción Rodríguez, 2005, pág. 210)<sup>56</sup>. A esta práctica la denominamos, “política de discriminación de precios” (Martín Muñoz, 2001, pág. 37) y suele ser impuesta por parte de los distribuidores oficiales o fabricantes. Así pues y de acuerdo con Antón Juárez (2016, pág. 59), lo que se consiguen a través del comercio paralelo, es la competencia en igualdad de condiciones con los miembros de una red de distribución oficial, lo que, a su vez, posibilita la reducción de “las prácticas dirigidas a segregar el mercado único europeo” (la traducción es mía). En efecto, el comercio paralelo fomenta la competencia porque permite el acceso al mercado de un gran abanico de “fuentes de suministro y precios, lo que beneficia tanto al consumidor como a los distribuidores independientes, al igual que al mercado en cuestión” (Antón Juárez, 2016, pág. 6).

Sin embargo, también pueden presentarse algunas desventajas para estos colectivos, sobretodo si las prácticas mencionadas se llevan a un extremo o no son adecuadamente reguladas. Estos inconvenientes son expuestos generalmente por aquellos que se oponen

---

<sup>56</sup> Vid. Bonadio, (2011, pág. 156), sobre este aspecto: “La red de distribución oficial pierde la exclusividad de ser la única que vende productos en ese mercado”. La traducción es mía.

al comercio paralelo y que defienden que el mismo debería ser prohibido o al menos limitado (Bonadio, 2011, pág. 156)<sup>57</sup>.

En primer lugar, algunos autores argumentan que dar luz verde a las importaciones paralelas puede “dejar sin sentido las inversiones del distribuidor” (Martín Muñoz, 2001, pág.39)<sup>58</sup>, sobretodo cuando se trata de prestaciones relacionadas con la promoción del producto. Hablamos específicamente de las industrias de lujo, “de alta tecnología o de conocimiento intensivo, que suelen invertir enormes cantidades de capital financiero y humano tanto en la I+D como en la posterior fabricación, montaje y distribución final de sus productos” (Bonadio, 2011, pág. 156, la traducción es mía)<sup>59</sup>. En efecto, se ha observado que, en los últimos años, los importadores paralelos, sin esfuerzo o inversión alguna, se han apoyado en la imagen y reputación que ha ido construyendo el titular original, para atraer a los consumidores y de esta forma, incrementar sus ventas (Zhao, et al. 2012, pág. 11)<sup>60</sup>. De la misma manera y en línea con lo establecido, muchos autores defienden igualmente que el comercio paralelo “desincentiva la donación de productos a países en vía de desarrollo por temor a su posterior reventa en países desarrollados” (Matthews & Muñoz, 2007, pág. 1413, citado en Antón Juárez, 2016, pág. 5), a un precio mucho menor.

En segundo lugar, se estima que el comercio paralelo hace que los productos de lujo pierdan parte de su valor. Como hemos ido explicando a lo largo de este trabajo de investigación, las empresas de lujo se distinguen del resto debido sobre todo a las constantes inversiones que garantizan un trato exclusivo a sus clientes (Wright, 2006, pág. 175). Estas prestaciones son de gran relevancia y ello porque, como ha mencionado

---

<sup>57</sup> Vid. Martín Muñoz, (2001, pág.41), sobre este aspecto: “Las ventas grises producen efectos perniciosos sobre la actividad del fabricante y sobre los sistemas de distribución integrada y no aportan ventajas claras en orden a corregir sus excesos”.

<sup>58</sup> Vid. Wright, (2006, pág. 175), sobre este aspecto: “Estas estrategias de *free-riding* pueden imponer costes significativos a las partes y socavar el contrato de distribución subyacente.”

<sup>59</sup> Vid. SJM de Madrid, 122/2012, de 30 de mayo de 2012, apartado 18, sobre este aspecto, que defiende que, en determinadas ocasiones, el comercio paralelo puede ser gravemente perjudicial para un marca de lujo, especialmente cuando los importadores paralelos, “aprovechándose y beneficiándose de las inversiones de las marcas, no cooperan en modo alguno al mantenimiento o mejora del estados o prestigio de la primera”.

<sup>60</sup> Vid. Knoll, (1986, pág.150), sobre este aspecto: “Los vendedores del mercado gris en línea pueden beneficiarse del mayor reconocimiento del mercado sin coste alguno. También pueden beneficiarse de la preventa y de otros servicios, como la demostración del producto y la educación, proporcionados por los propietarios de la marca”.

el TJUE en numerosas ocasiones, afectan directamente a la calidad, imagen y reputación del producto, mejorándolas (STJUE, núm. 59/08, de 23 de abril de 2009, apartado 24). Los importadores paralelos, al ofrecer el mismo artículo por un precio normalmente inferior, no pueden realizar este tipo de inversiones, pues el coste marginal aumentaría y consiguientemente el precio también (Bonadio, 2011, pág. 157)<sup>61</sup>. Esto conlleva una pérdida de valor del producto en cuestión lo que, en última instancia, perjudica a sus consumidores, que no solo buscan adquirir el producto como tal, si no también, vivir la experiencia de exclusividad que su compra prometía<sup>62</sup>.

En línea con lo que acabamos de mencionar, cabe señalar que esta pérdida de valor afecta igualmente a los consumidores en el sentido en el que en muchas ocasiones no solo no llegan a experimentar esa sensación de exclusividad que esperaban de su adquisición, sino que tampoco disfrutan de los servicios que generalmente vendrían de la mano de esta (Martín Muñoz, 2001, pág.39)<sup>63</sup>. Por ejemplo, la ausencia de una garantía en caso de daño es considerada por parte de los consumidores, una de las mayores desventajas de adquirir un bien en el mercado gris (Duhan & Sheffet, 1988, pág. 77) y ello porque al no venir incluida en el precio del producto, obligaría al cliente a buscar por su cuenta y a abonar el costo del servicio adicional.

En tercer lugar, el comercio paralelo puede devenir peligroso en ocasiones, y ello porque, como defienden algunos autores, el primero “incrementa la posibilidad de que entren imitaciones en el país de destino” (Bonadio, 2011, pág. 157, la traducción es mía)<sup>64</sup>. En efecto, aunque en una primera aproximación dicha práctica no debería traducirse en el intercambio de copias (pues en principio, se comercializa con productos legítimos), algunos consideran que los falsificadores tratarán de introducir su mercancía como si de bienes paralelos se tratasen, favoreciendo de esta manera su venta en el país importador

---

<sup>61</sup> Vid. Martín Muñoz, (2001, pág.45), sobre este aspecto: “Uno de los inconvenientes frecuentes alegados contra el comercio paralelo es que genera riesgo de lesión de los intereses de los consumidores al introducir en el mercado productos con un estándar de calidad inferior”.

<sup>62</sup> *Ibid*, (pág.43), sobre este aspecto: “La posibilidad de que el público se beneficie de estos servicios complementarios es uno de los criterios esenciales de la legitimidad *antitrust* de los sistemas de distribución integrada y de las causas que justifican el rechazo de las importaciones paralelas”.

<sup>63</sup> *Ibid*, (pág. 39), sobre este aspecto: “Servicios de presentación, venta, posventa y garantía que ofrece la red que dichas prestaciones alcancen un nivel óptimo”, esto es, servicios adicionales y accesorios.

<sup>64</sup> Vid. Martín Muñoz, (2001, pág. 48), sobre este aspecto: El comercio paralelo “favorece la entrada de copias falsificadas del producto original”.

(Martín Muñoz, 2001, pág. 48). Esta misma idea es apoyada por Bonadio (2011, pág.157), a través del siguiente ejemplo: “los productos falsos incautados por las autoridades aduaneras suelen ir acompañados de mercancías originales del mismo tipo” (la traducción es mía) que, al no distinguirse a simple vista, entran en el país importador con mucha más facilidad.

### 2.3.3 Los desafíos legales que suscita el comercio paralelo

Ante todas estas prácticas y comercializaciones que se escapan del control de los empresarios oficiales<sup>65</sup>, los últimos han reaccionado de manera agresiva, buscando mecanismos y posibles vías que pudieran si no es impedir por completo las importaciones paralelas, al menos confrontarlas. De ahí, que dediquemos, esta última parte de la investigación a analizar la posible licitud de los mecanismos implementados por los fabricantes de la red oficial contra dichas prácticas y, a comentar los desafíos legales a los que deberán enfrentarse.

A parte de las distintas causas a raíz de las cuales, hemos argumentado, surge el comercio paralelo, consideramos igualmente que el incremento en el número de dichas prácticas coincide con el creciente abandono por parte de los estados, de las políticas proteccionistas, como las medidas arancelarias propias del derecho público-administrativo (Bercovitz, 2011, pág. 506). En efecto, dicho desistimiento, en pro de fomentar la libre circulación y apertura del mercado (Vásquez Santamaría, 2007, pág.127), ha obligado a fabricantes y proveedores oficiales a buscar “nuevos instrumentos en derecho privado patrimonial” (Bercovitz, 2011, pág. 506), tal como el recurso a la competencia desleal o a las garantías *ius utendi e ius prohibendi* que reconoce el derecho de marca, para proteger, controlar y restringir el intercambio de los productos oficiales, a través de canales que no lo son. En cuanto al primer mecanismo empleado por los proveedores de la red oficial, Górriz López (2002, pág. 31), señala que los últimos, deberán alegar que existe una negativa por parte de los *free-riders* “de respetar el sistema de distribución creado e inducir a los distribuidores oficiales” a que dejen de cumplir con la obligación estipulada en el contrato que prohíbe el suministro de productos legítimos,

---

<sup>65</sup> Vid. Cantero Silva, citado en Vásquez Santamaría, (2007, pág. 132), sobre este aspecto: “Tal competencia incontrolada cuestiona las medidas de control del titular sobre su red de distribución, tales como las restricciones competitivas verticales”.

a terceros ajenos a la red oficial. Deberán defender igualmente, que los primeros generan confusión acerca del origen y calidad del producto engañando en cierta medida a los consumidores; y que se aprovechan de manera indebida de la reputación construida por el titular oficial, de ahí que sus actos sean considerados de competencia desleal (Górriz López, 2002, pág.31).

En cuanto al segundo mecanismo empleado, nuestro autor añade, que podría procederse a la “alegación de infracción del derecho de exclusiva” (Górriz López, 2002, pág. 31) que la propia marca confiere a su titular. Con respecto a esta última propuesta, cabe destacar una serie de dudas y conflictos que se han ido planteando a lo largo de los años y que, pese a que doctrina y jurisprudencia se hayan pronunciado en numerosas ocasiones, el debate sigue sin resolverse.

En efecto, y como hemos señalado a lo largo de esta investigación, el derecho de marca no es un derecho absoluto al que puede recurrirse cada vez que se produce un caso de importaciones paralelas. El mismo se encuentra altamente regulado y limitado por el principio del agotamiento de marca, que a su vez “es el tema que más discusión ha generado” (Górriz López, 2002, pág. 397), y ello porque el mismo no integra una definición consolidada unánimemente por todos los países.

En nuestro caso, la doctrina establece que tiene su alcance “limitado al ámbito de la UE” (Martín Muñoz, 2001, pág.74), de modo que solo se entenderá extinguido el derecho conferido a los proveedores oficiales, cuando el producto en cuestión haya sido comercializado de manera consentida, dentro del espacio limitado; y así lo han entendido numerosas sentencias, tanto a nivel europeo (como la STJUE núm. 59/08, de 23 de abril de 2009, apartados 19 y 54, estudiada arriba) como a nivel nacional (como la STS núm. 503/2010, de 1 de septiembre de 2010, apartado 12)<sup>66</sup>. De ahí que se defienda que, una vez cumplidos los anteriormente mencionados requisitos, no podrá alegarse la vulneración del derecho marcario, como mecanismo de defensa contra las importaciones paralelas. De hecho, se han desarrollado importantes líneas de argumentación, sobretodo a nivel de la UE, para apoyar dicha idea. Por ejemplo, de la STJUE núm. 15/74, de 31 de octubre de 1974, podemos extraer la posición adoptada por la Comisión Europea sobre

---

<sup>66</sup> *Vid.* Artículo 36.1 de la Ley de Marcas, sobre este aspecto.



estas prácticas. La misma defiende que como regla general, recurrir a los derechos de PI para “frenar las importaciones paralelas dentro de las fronteras comunitarias, equivaldría a una segregación del mercado europeo” (Bonadio, 2011, pág.159, la traducción es mía). En otras palabras, y siguiendo al mismo autor, que los titulares de un derecho de PI puedan ejercerlo todas las veces que lo estimen necesario, sobre productos originales importados por los mismos, da lugar, en la mayoría de las ocasiones, a una “duplicación injusta” del primero (Bonadio, 2011, pág. 155, la traducción es mía). Este resultado es grave, en la medida en que impediría, la libre circulación de bienes y servicios dentro del EEE<sup>67</sup> y podría incluso provocar un abuso de posición dominante sin precedente, en el sentido del artículo 102 del TFUE. Así pues, por esta parte, no existe un fundamento legal que justifique la prohibición del comercio paralelo, al ser el último, el producto inmediato de la puesta en práctica de la doctrina del agotamiento de marca.

Aclarar igualmente que, en este tipo de mercados, en principio no se comercializa con falsificaciones, sino que, por el contrario, y de acuerdo con Duhan & Sheffet (1988, pág. 76) nos encontramos ante intercambios de mercancías originales, que se llevan a cabo “a través de canales de distribución no autorizados por los titulares de la marca”. De esta manera, la principal dificultad del comercio paralelo no radica en la comercialización de imitaciones, sino en la falta de acuerdo entre las partes, lo que, a su vez, da lugar a una suerte de confusión a la hora de determinar los rasgos esenciales de los productos como su origen, calidad o su titular. De ahí que, tampoco existan motivos lo suficientemente legítimos como para prohibir este tipo de prácticas excepcionando el principio del agotamiento de marca.

Por tanto, a nivel europeo, y como regla general, ni la doctrina mayoritaria ni la jurisprudencia ven el comercio paralelo como una práctica ilegítima que se pueda impedir. Ahora bien, cabe destacar algunos casos y motivos, que desarrollados por los tribunales tanto nacionales como europeos, permiten limitar e incluso anular el agotamiento de marca.

---

<sup>67</sup> *Vid.* STJCE núm. 337/1995, de 4 de noviembre de 1997, apartado 37, sobre este aspecto: “El artículo 7 de la Directiva debe interpretarse a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías (...) y que la regla del agotamiento pretende evitar que se permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros”. Habla del artículo 7 de la antigua Directiva 89/104, cuyo contenido corresponde al artículo 15 de la ya reformada Directiva 2015/2436.

En primer lugar, debemos remitirnos tanto al artículo 15 de la nueva Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas<sup>68</sup> como al artículo 36.2 de la Ley 17/2001, de Marcas, cuyos textos coinciden en que se podrá excepcionar el principio de agotamiento de marca<sup>69</sup>, “cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se opone a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización” (artículos 15 y 36.2 de las disposiciones mencionadas). Estas disposiciones han sembrado a su vez, enormes dudas, al no quedar claro cómo deben interpretarse o qué debe entenderse por “modificación o alteración” del producto<sup>70</sup>. Pues bien, numerosas sentencias han arrojado luz sobre dichas cuestiones.

A nivel de la UE, ya desde finales del siglo XX, se ha planteado un gran abanico de cuestiones dirigidas a desarrollar y aclarar el contenido de la Directiva 89/104, que actualmente se encuentra recogido y actualizado por la Directiva mencionada arriba. En efecto, ya en la STJCE núm. 337/95, de 4 de noviembre de 1997 (apartado 10), el tribunal de aquella época señaló que el contenido del artículo 7.2. de la Directiva 89/104, no se refería únicamente a la afectación del estado físico de los productos, si no también, y citamos, al “estado psíquico de los mismos, es decir el aura y la imagen del prestigio del producto, así como la sensación de lujo que emana de él gracias a la forma de presentación y de publicidad elegida por el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de marca”.

En línea con la anteriormente mencionada sentencia, ni el TJCE ni el TJUE, han cesado de pronunciarse sobre este asunto, aclarando e ilustrando cada vez mejor, qué requisitos debe cumplir una modificación del producto para que se considere motivo legítimo y que, a su vez, justifique la negativa por parte del proveedor oficial a que terceros oferten sus productos. Así, entre otros casos, el asunto *Copad* (ya comentado en el apartado 2.2.2. de este trabajo), en su apartado 55, no solo tiene en cuenta el menoscabo causado al estado

---

<sup>68</sup> Ya lo establecía, el artículo 7 de la antigua Directiva 89/104.

<sup>69</sup> *Vid.* Martín Muñoz, (2002, pág. 102), sobre este aspecto: “excepcionalmente el artículo 7.2 permite al titular traspasar este umbral cuando se alteren las características del producto en su ulterior circulación”.

<sup>70</sup> *Vid.* Antón Juárez, (2016, pág. 63), sobre este aspecto: “la Directiva menciona los ‘motivos legítimos’, pero no existe una lista cerrada de motivos que legitimen al propietario a optar por la venta de su producto una vez comercializado”.

físico del producto ofertado si no también al perjuicio provocado a su reputación (que se entendería como el estado psíquico que comentábamos antes), como “motivo legítimo que justifica que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos de prestigio” (STJUE, núm. 59/08, de 23 de abril de 2009, apartado 55). Se trata de un motivo fundado y así los justifica la empresa que reza que para que la marca pueda llevar a cabo una función adecuada como signo distintivo que es, sin falsear la competencia, “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” (STJUE, núm. 59/08, de 23 de abril de 2009, apartados 22 y 45).

Por otro lado, y a nivel nacional, cabe destacar la STS núm. 267/2016, de 22 de abril de 2016, dirigida a interpretar el artículo 36.2, de la Ley de Marcas y a aclarar el vínculo entre el agotamiento del derecho de marca y el derecho de competencia que antes mencionábamos. Brevemente explicado, un conjunto de sociedades dedicadas a la venta de productos de perfumería y cosmética de lujo demanda a *Websales Ibérica S.L.*, porque la “oferta y/o comercialización de sus productos no corresponde con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada” (STS núm. 267/2016, de 22 de abril de 2016, apartado 2). Al no formar parte de la red de distribución selectiva por no cumplir unos requisitos mínimos de calidad e imagen acordados por las partes oficiales, las demandantes no pueden garantizar el origen, identidad o propiedades esenciales de los productos que no están bajo su control. Esto, en última instancia, y en cierta medida afecta a la calidad e incluso la imagen del producto ofertado, perjudicándolo. En su apartado 13, el TS indica que, para prohibir la comercialización de un producto, la modificación del mismo tiene que conducir a un menoscabo tal que “pueda sembrar dudas sobre el origen empresarial del producto” (STS núm. 267/2016, de 22 de abril de 2016, apartado 13). Establece igualmente que cabe impedir la oferta de productos, cuya alteración “consista en afectar negativamente a la reputación de la marca, al prestigio que otorga a los productos o servicios que llevan el signo” (STS núm. 267/2016, de 22 de abril de 2016, apartado 13).

Veamos un último ejemplo más práctico. La alteración y modificación tanto del envasado y presentación del producto constituye uno de los motivos más frecuentes, por el cual el titular oficial ignora el principio del agotamiento de marca y prohíbe la comercialización

de los productos afectados. En efecto, como bien sabemos, la función principal de la marca consiste en “identificar el origen del producto e informar a los consumidores sobre sus características esenciales” (Martín Muñoz, 2002, pág. 184). Si el contenido de la marca es modificado, ya sea porque “se cambie el envase, su sistema de empaquetado y en general la forma de presentación del producto” (Martín Muñoz, 2002, pág. 184), que constituye a su vez, la primera toma de contacto con el consumidor, el titular podrá prohibir la comercialización del mismo, pues de una manera u otra, altera las condiciones originales del producto (Martín Muñoz, 2002, pág. 184), “perjudica la reputación de la marca” (STJUE, núm. 337/95, de 4 de noviembre de 1997, apartado 43) y en última instancia, engaña o al menos confunde al consumidor que espera que se cumpla con un determinado estándar de calidad, que precisamente la marca del producto dice garantizar.

Por último, y tras haber analizado los mecanismos de prevención y lucha contra el comercio paralelo, cabe destacar brevemente que una gran parte de la doctrina, de origen mayoritariamente alemán, no comparte con la jurisprudencia europea o española, la idea de invocar el derecho de marca como mecanismo para combatir las importaciones paralelas (Martín Muñoz, 2002, pág.74). En efecto, exponen un argumento tan claro, que nos hace cuestionarnos todo lo que hemos comentado con anterioridad y, sobre todo, que nos hace ver el conflicto legal en el que nos encontramos inmersos, desde otra perspectiva. De acuerdo con esta parte de la doctrina, el derecho de marca desarrolla, ante todo, una función altamente registral<sup>71</sup> dirigida, por tanto, “a indicar el origen empresarial de un determinado producto y a diferenciarlo de productos idéntica o similar naturaleza pero de fabricantes distintos” (Mastromanolis, 1995, pág. 582, la traducción es mía). El problema que los mismos plantean es que, como ya hemos comentado anteriormente, el comercio paralelo en principio no lo es de falsificaciones, si no de productos legítimos que se comercializan fuera del canal oficial impuesto por el proveedor (Martín Muñoz, 2002, pág. 76). Por lo tanto, no parece razonable, de acuerdo con estos autores, alegar que dicha práctica conlleva un riesgo de confusión. De ahí que señalen que únicamente, cuando el bien o servicio ofrecido, presente “alteraciones que tuviesen una calidad inferior a la comercializada en el país de importación, podría invocarse el riesgo de confusión en los consumidores” (Martín Muñoz, 2002, pág. 76) y consiguientemente, apoyarse en la tutela del derecho de marca para impedir su intercambio. Por último,

---

<sup>71</sup> *Vid.* Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, artículos 12.1 y 13.

señalan que este tipo de modificaciones e incluso en ocasiones perjuicios en la calidad del producto suelen darse, de manera más frecuente, en los mercados negros, en los que se ofrecen copias e imitaciones del primero, y no tanto en el comercio paralelo, por lo que rara vez podría realmente alegarse vulneración del derecho de marca para combatir el mismo.

En cuanto a cómo deben interpretarse los artículos citados, cuando nos encontramos ante una venta *on-line*, vía canales no oficiales, cabe acudir al apartado 2.2.3 en relación con el análisis de los asuntos *Coty*, de 6 de diciembre de 2017 y *GUESS*, de 17 de diciembre de 2018.

### **III. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA**

**PRIMERA-** La doctrina del agotamiento de marca plantea numerosos conflictos, entre ellos, la posibilidad de reforzar la protección conferida por el derecho de marca.

La doctrina del agotamiento de marca establece que se agotará la protección otorgada por el derecho de marca una vez producida y consentida la primera comercialización del producto representado por el mismo. Ahora bien, dicho principio presenta diferentes ámbitos de aplicación, de ahí que se trate de un asunto de notoria importancia que merezca estudiar. En función de la extensión que se le otorgue a la doctrina, una determinada venta puede considerarse legítima o no, y en última instancia sancionarse. Es relevante sobretodo para los titulares de la marca, pues tendrán más o menos margen para proteger y usar en exclusiva los derechos que le confiere la misma, así como limitar y controlar la comercialización de sus productos. En efecto, y como hemos venido comentando, si el principio tiene alcance comunitario, el derecho de marca se agota una vez consentida la comercialización de un producto dentro del EEE. Si fuese internacional, el agotamiento tendría efectos, una vez el producto saliese del EEE, por lo que la comercialización dentro de dicho espacio no anularía el derecho, lo que daría más margen de control a los titulares oficiales. Con independencia del sistema que se aplique, lo que queda claro es la necesidad de acudir a uno solo, pues de lo contrario el primero no sería del todo efectivo, y así lo hemos demostrado a lo largo de este trabajo, señalando las lagunas e intensos

debates y conflictos que ha producido entre países. En definitiva, el régimen de agotamiento de marca debería ser el mismo para al menos, todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, ya que solo de esta manera, podrá evitarse o al menos reducir la imposición de barreras artificiales, la confusión e inseguridad jurídica sufrida por las empresas y el potencial desamparo de la marca.

**SEGUNDA- Es posible limitar la comercialización de bienes y servicios de lujo sin falsear la competencia, siempre y cuando existan motivos legítimos para ello.**

En las últimas décadas la jurisprudencia tanto nacional como internacional se ha pronunciado respecto a este asunto y es que puede restringirse en cierta medida la libre circulación y competencia de determinados bienes y servicios que, por su naturaleza, requieren de una protección reforzada. Como hemos observado a lo largo de esta investigación, no se ha redactado una lista cerrada de motivos que legitimen este tipo de prácticas restrictivas, pero el que más suele alegarse es el perjuicio tanto material como psíquico (reputación, prestigio) del producto, como consecuencia de una inadecuada comercialización por parte de terceros. Resulta fundamental, en nuestra opinión, que se estudie de manera más exhaustiva las diferentes causas por las que un determinado titular puede reforzar su derecho de marca, con el fin de evitar abusos a la libre competencia.

**TERCERA- El contrato de distribución selectiva debe regularse para que deje de ser un contrato atípico.**

El contrato de distribución selectiva es un instrumento al que recurren la mayoría de las empresas de moda y cosmética de lujo para proteger su marca. Como el mismo carece de regulación específica, pese a poder aplicar la de otro tipo de contratos por analogía, se crean unas importantes lagunas legales, sobre todo en lo que su ámbito de aplicación o su extensión respecta. En relación con el ámbito de aplicación, la jurisprudencia comienza a manifestarse sobre este asunto, limitando el acceso de dichos contratos a empresas que comercializan con productos de alta gama<sup>72</sup> como las de moda y cosmética de lujo o las

---

<sup>72</sup> Vid. SAP núm. 654/2019, de 5 de abril de 2019 que establece una clara distinción entre los productos de lujo y alta gama y los de gama media. Mientras los primeros se distinguen por “su precio, características, condiciones de venta y percepción de los operadores del mercado”, los segundos “se denominan productos de gran consumo o ‘*mass market*’ y son accesibles a todo el mundo, debido principalmente al precio por el que se ofrecen.

de alta tecnología. Sin embargo, aún no queda claro cuáles son los criterios que usa la primera para decidir qué empresa puede celebrar un contrato así y cual no, de ahí que recomendemos, bien que se apruebe una ley del todo específica, bien que los pronunciamientos de los tribunales sean más desarrollados, objetivos y específicos, corrigiendo de esta manera, las lagunas e inseguridad jurídica causada. En relación con su extensión, queda claro que los acuerdos de esta naturaleza solo pueden ser alcanzados por distribuidores que el proveedor haya considerado, cumplan con las condiciones impuestas por el mismo. En efecto, son los titulares oficiales de las marcas los que deciden quiénes van a comercializar sus productos bajo unas condiciones que han creado ellos mismos, sin estar las últimas sometidas a ningún tipo de control, lo que en última instancia genera, una vez más, inseguridad jurídica. La solución que proponemos vuelve a ser que se apruebe una ley que recoja una lista *numerus clausus* de requisitos tanto legítimos como no abusivos que deberán cumplir los candidatos a la red de distribución selectiva, limitando de esta manera, la libre y arbitraria actuación del proveedor oficial.

**CUARTA- La celebración del contrato de distribución selectiva debe llevarse a cabo de tal manera que no ponga en peligro el principio de libre competencia y circulación de mercancías y servicios.**

La posición adoptada por el TFUE en su artículo 101, es rígida y a la vez ambigua, lo que a lo largo de los años ha planteado numerosos debates en lo que su interpretación y sentido respecta. A esto debemos señalar, una vez más, la falta de legislación nacional, lo que dificulta la adecuada interpretación y aplicación de este tratado en determinadas áreas, como es la que estamos estudiando. Por estas razones, consideramos que debería desarrollarse más el TFUE, estableciendo qué entiende el mismo por vulneración de dichos principios y bajo qué circunstancias los mismos pueden ser ignorados. De esta manera, conseguiríamos que no hubiese tantos conflictos en lo que el ámbito de aplicación y extensión respecta y no tendría que acudir tanto a los tribunales para la interpretación de cada caso concreto.

**QUINTA- Resulta necesario, en el ámbito de las ventas *on-line*, discernir a la perfección qué tipo de limitaciones perjudican el principio de libre competencia y en qué condiciones.**

En la resolución de este problema, la jurisprudencia ha jugado un papel extremadamente importante, afirmando que, por regla general los distribuidores no pueden ver su capacidad de vender *on-line* limitada por los titulares oficiales de la marca, llegando incluso, en muchos pronunciamientos, a fomentar el uso de Internet como punto de encuentro entre consumidores y distribuidores. Ahora bien, la misma ha aclarado igualmente que podrá limitarse el acceso a este tipo de plataformas *on-line*, cuando la imagen, reputación o calidad del producto se viese perjudicada, argumento que se ha consolidado desde 1977 (asunto *Metro*) mediante la integración de unos criterios específicos para ello. Se aclara igualmente, que solo podrán prohibirse las ventas activas de los productos de lujo, siempre que las mismas ocasionen un daño a la marca, excluyendo las pasivas, por no considerarlas lo suficientemente estrechas al derecho de marca como para perjudicarlo<sup>73</sup>.

**SEXTA- El uso excesivo de contratos sujetas a la voluntad de una de las partes da lugar al comercio paralelo de productos cuya comercialización los primeros limitaban.**

La celebración de contratos de esta naturaleza bajo condiciones a veces poco objetivas o demasiado exigentes, da lugar a una importante exclusión de muchos distribuidores, que se verán obligados a vender sus productos mediante otras redes cuyo control y supervisión escapan del titular de la marca oficial. El problema es que, al encontrarnos en la UE, y que los productos que se ofertan son legítimos, el comercio paralelo no puede prohibirse. De hecho, en ocasiones incluso se ha llegado a fomentar esta práctica, pues se entiende que estimula la competencia al permitir a diferentes distribuidores vender el mismo producto, en igualdad de condiciones. La solución que proponemos para los titulares de las marcas oficiales, que tienen la intención de preservar la exclusividad de sus productos, es limitar la venta y producción de artículos similares en un mismo comercio, evitando de esta manera el riesgo de reventa de los mismos<sup>74</sup>. Esta medida dificultaría la compra de unidades extra, por parte tanto de distribuidores oficiales como de *free-riders*, dirigidas

---

<sup>73</sup>Vid. Martinek, (2016, pág. 24), sobre este aspecto: “Esencialmente, pueden permitirse restricciones a la promoción activa de las ventas fuera del territorio asignado a un concesionario, mientras que no pueden restringirse las actividades de venta pasiva, es decir, las ventas a clientes procedentes de fuera del territorio o área de responsabilidad asignados”.

<sup>74</sup> Vid. Sherman et al., 2011 citado Zhao et al., (2012, pág. 217), sobre este aspecto: “Los clientes que compran varias unidades del mismo estilo de bolso Coach pueden ser cuestionados, llegándoles a prohibir la realización de futuras transacciones en una determinada tienda minorista”. La traducción es mía.



a ser revendidas en mercados paralelos. Aún así, debemos advertir igualmente, que si bien esta práctica podría ayudar a disminuir el nivel de ventas paralelas, la misma no la frenaría del todo, y ello porque como hemos explicado a lo largo de la investigación, una vez consentida la primera comercialización de un producto, nada impide que se vuelva a vender y nada legítima, tampoco a una empresa, la negativa de vender un producto a alguien que ofrece el precio impuesto. Otra solución más realista consistiría en aplicar una política mucho menos estricta en lo que alcanza acuerdos de distribución selectiva respecta, lo que a su vez facilitaría al titular oficial la supervisión del destino de sus productos.

## **IV. BIBLIOGRAFÍA**

### **1. LEGISLACIÓN**

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 1 de diciembre de 2009 (BOE 30 de marzo de 2010).

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (BOE 23 de diciembre de 2015).

Comunicaciones procedentes de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea - Directrices relativas a las restricciones verticales (Texto pertinente a efectos del EEE) (BOE 19 de mayo de 2010).

Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 5 del Reglamento 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas (BOE 13 de marzo de 2002). Recuperado en noviembre de 2021, de [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002XC0316\(01\)&from=ES](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002XC0316(01)&from=ES)

Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas (BOE 31 de julio de 2002). Recuperado en enero de 2022, de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Reglamentos (CE) 2790/1999, de 22 de diciembre de 1999 y 1400/2002, de 31 de julio de 2002, relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor.

Reglamento 330/2010/CEE, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (BOE 23 de abril de 2010).

## 2. JURISPRUDENCIA

### A. Unión Europea

Decisión de la Comisión de 17 de diciembre de 2018, caso *GUESS*, AT 40428, C(2018) 8455 final. Recuperado en noviembre de 2021, de [https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec\\_docs/40428/40428\\_1205\\_3.pdf](https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40428/40428_1205_3.pdf)

Sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, núm. 265/1999, de 29 de diciembre de 1999. Recuperado en septiembre de 2021, de <https://www.cnmc.es/sites/default/files/71254.pdf>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, núm. 15/74, de 31 de octubre de 1974 [versión electrónica – base de datos, Ref. ECLI:EU:C:1974:114].

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, núm. 107/82, de 25 de octubre 1983 [versión electrónica – base de datos EUR-Lex, Ref. ECLI:EU:C:1983:293].

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, núm. 337/1995, de 4 de noviembre de 1997 [versión electrónica – base de datos E-CURIA, Ref. ECLI:EU:C:1997:517].

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, núm. 306/96, de 28 de abril de 1998 [versión electrónica – base de datos E-CURIA, Ref. ECLI:EU:C:1998:173].

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, núm. 335/96, de 16 de julio de 1998 [versión electrónica – base de datos E-CURIA, Ref. ECLI:EU:C:1998:374].

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea núm.173/98, de 1 de julio de 1999, [versión electrónica – base de datos E-CURIA, Ref. ECLI:EU:C:1999:347]

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea núm. 268/99, de 20 de noviembre de 2001 [versión electrónica – base de datos EUR-Lex, Ref. ECLI:EU:C:2001:616].

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, números 414/99 a 416/99, de 20 de noviembre de 2001 [versión electrónica – base de datos EUR-Lex, Ref. ECLI:EU:C:2001:205].

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a núm. 59/08, de 23 de abril de 2009 en el asunto C-59/08. [versión electrónica – base de datos E-CURIA, Ref. ECLI:EU:C:2009:260].

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, núm. 439/09, de 13 de octubre de 2011, [versión electrónica – base de datos E-CURIA, Ref. ECLI:EU:C:2011:649].

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, núm. 230/16, de 6 de diciembre de 2017 [versión electrónica – base de datos E-CURIA, Ref. ECLI:EU:C:2017:941].

## **B. España**

Sentencia de Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid, núm. 122/2012, de 30 de mayo de 2012 [versión electrónica – base de datos ARANZADI, Ref. ECLI:ES:JMM:2012:53]

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, núm. 277/2019, de 4 de marzo de 2019, [versión electrónica – base de datos ARANZADI, Ref. ECLI:ES:APA:2019:416]

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 654/2019, de 5 de abril de 2019, [versión electrónica – base de datos CENDOJ, Ref. ECLI:ES:APB:2019:3376]

Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 503/2010, de 1 de septiembre de 2010, [versión electrónica – base de datos V-Lex, Ref. ECLI:ES:TS:2010:4398]

Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 267/2016, de 22 de abril de 2016, [versión electrónica – base de datos V-Lex, Ref. ECLI:ES:TS:2016:1669]

Sentencia del Tribunal Constitucional Español, núm. 39/97, de 29 de septiembre de 1998, [versión electrónica – base de datos V-Lex, Ref. ECLI:ES:TC:1997:39]

### 3. OBRAS DOCTRINALES

Alonso Espinosa, F.J. & Lázaro Sánchez, E.J. (2002). El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre). En *Anales de Derecho*, (20), págs. 165-206. Recuperado en enero de 2022, de <https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/11342/1/AD20%202002%20%20p%20165206.pdf>

Antón Juárez, I. (2016). The ten commandments of parallel trade. En *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 8 (2), págs. 55-76. Recuperado en agosto de 2021, de <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/3253/1919>

—: (2016). Los entresijos de las Marcas de Lujo. En *Cuadernos de Derecho Transnacional*, págs.1-9. Recuperado en agosto de 2021, de [http://ocw.uc3m.es/humanidades/marcas-lujo/material-de-clase-1/ocw\\_ml\\_tema5.pdf](http://ocw.uc3m.es/humanidades/marcas-lujo/material-de-clase-1/ocw_ml_tema5.pdf)

—: (2019). La configuración de la venta on line de productos de lujo en los sistemas de distribución selectiva. En *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 11 (2), págs.402-413. Recuperado en agosto de 2021, de <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/4968/3446>

Arroyo Aparicio, A. (2019). Productos de lujo y distribución a través de plataformas de internet desde el derecho europeo de la competencia (TJUE C-230/16, Asunto *Coty*). En *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 11 (1), págs. 663-670. Recuperado en agosto de 2021 de, [https://www.researchgate.net/publication/331662500\\_Productos\\_de\\_lujo\\_y\\_distribucion\\_a\\_traves\\_de\\_plataformas\\_de\\_internet\\_desde\\_el\\_Derecho\\_Europeo\\_de\\_la\\_Competencia\\_TJUE\\_C-23016\\_Asunto\\_Coty\\_Luxury\\_products\\_and\\_distribution\\_through\\_internet\\_platforms\\_fro](https://www.researchgate.net/publication/331662500_Productos_de_lujo_y_distribucion_a_traves_de_plataformas_de_internet_desde_el_Derecho_Europeo_de_la_Competencia_TJUE_C-23016_Asunto_Coty_Luxury_products_and_distribution_through_internet_platforms_fro)

- Bahamonte Delgado, R. (2012). El derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea y España. En *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, págs. 477-549. Recuperado en octubre 2021 de <https://core.ac.uk/download/pdf/61909958.pdf>
- Barragán, C., Ceballos, M. Marín, D., & Tamayo, O. (2012). El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina. En *Revista La Propiedad Inmaterial*, (16), págs. 225-280. Recuperado en marzo de 2022, de [https://www.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/SOCIALES\\_8/Derecho/40.pdf](https://www.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/SOCIALES_8/Derecho/40.pdf)
- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2001). Marcas y derecho de autor. En *Revista de Derecho Mercantil*, (240). Págs. 405-420. Recuperado en marzo de 2022, de la Universidad Pontificia de Comillas.
- : (2009). *Apuntes de Derecho Mercantil*, 12a ed., Navarra: Editorial Aranzadi, Cizur Menor, págs. 413 y siguientes. Recuperado en marzo de 2022, de la Universidad Pontificia de Comillas.
- Berenguer Fuster, L. (2010). Derecho de la Competencia y contratos de distribución. En *Revistas PUCP*, págs. 225-242. Recuperado en septiembre de 2021, de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/13661/14285>
- Bergen, M. (2004). *Competing with gray markets* [Compitiendo con los mercados grises]. En *Mit Sloan Management Review*, 46 (1), págs. 63-74. Recuperado en enero de 2022, de [https://www.researchgate.net/publication/237461854\\_Competing\\_With\\_Gray\\_Markets](https://www.researchgate.net/publication/237461854_Competing_With_Gray_Markets)
- Buettner, T., et al. (2009). *An economic analysis of the Use of Selective distribution by Luxury Goods Suppliers* [Un análisis económico del uso de la distribución selectiva por parte de los proveedores de productos de lujo]. En *European Competition*

*Journal*, 5 (1), págs. 224-224. Recuperado en agosto de 2021, de <https://sci.bban.top/pdf/10.5235/ecj.v5n1.201.pdf?download=true>

Bonadio, E. (2011). *Parallel Imports in a Global Market: should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?* [Importaciones paralelas en un mercado global: ¿debería ser el agotamiento internacional generalizado el siguiente paso?]. En *European Intellectual Property Review*, 33(3), págs. 153-161. Recuperado en diciembre de 2021, de [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1762900](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1762900)

Buccirossi, P. (2015). *Vertical restraints on e-commerce and selective distribution* [Restricciones verticales al comercio electrónico y a la distribución selectiva.]. En *Journal of Competition Law and Economics*, 11(3), págs. 747-773. Recuperado en septiembre de 2021, de <https://academic.oup.com/jcle/article/11/3/747/800044?login=true>

Calboli, I. (2012). *Reviewing the (Shrinking) Principle of Trademark Exhaustion in the European Union (Ten Years Later)* [Revisión del principio de agotamiento de la marca en la Unión Europea (diez años después)]. En *16 Marquette Intellectual Property Law Review*, (257), págs. 258-280. Recuperado en Diciembre de 2021, de [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2046697](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2046697)

Carbajo Cascón, F. (2011). La distribución comercial (I-2) aspectos contractuales. En *IUSTITIA*, págs. 309-348. Recuperado en noviembre de 2021, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5978965.pdf>

Casado Cerviño, A. (2005). El uso relevante de la marca en los sistemas español y comunitario. En *Revista Estudios de Derecho Judicial*, (68), págs. 235-270. Recuperado en marzo de 2022, de la Universidad Pontificia de Comillas.

Castro García, J.D. (2009). El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. En *Revista La Propiedad Inmaterial*, 13, págs. 253-282. Recuperado en octubre de 2021, de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/463/3631>

Chaudry, P. (2014). *Confronting the gray market problem* [Afrontando el problema del mercado gris]. En *Business Economics*, 49(4), págs.1-6. Recuperado en diciembre de 2021, de <https://go.gale.com/ps/pdfGenerator/html>

Cicala, A., Haegeman, K. & Cuff, R. (2017). *From Metro to Coty: A story to be continued? The CJEU's Judgment in Coty Germany GmbH v. Parfümerie Akzente GmbH* [De Metro a Coty: ¿Una historia que debe continuar? La sentencia del TJUE en el caso Coty Germany GmbH contra Parfümerie Akzente GmbH]. En *Italian Antitrust Review*, (2), págs. 99-111. Recuperado en septiembre de 2021, de <http://a-p-p-review.com/article/download/12854/11628>

Concepción Rodríguez, J.L. (2005). Algunas cuestiones acerca del agotamiento del derecho de marca y las importaciones paralelas. En *Revista Estudios de Derecho Judicial*, (68), págs. 199-222. Recuperado en febrero de 2022, de la Universidad Pontificia de Comillas.

Díaz Estella, F. (2019). Las restricciones verticales y la distribución *on-line* de productos de lujo, ¿dónde estamos después de la sentencia Coty? En *Daños, comercio electrónico y derecho europeo de la competencia*, págs. 39-68. Recuperado en septiembre de 2021, de [http://fernandodiezestella.com/Publicaciones/restricciones\\_verticales\\_coty\\_\(2019\).pdf](http://fernandodiezestella.com/Publicaciones/restricciones_verticales_coty_(2019).pdf)

Duhan, D.F. & Sheffet, M.J. (1988). *Gray Markets and the Legal Status of Parallel Importation* [Los mercados grises y el estatus legal de la importación paralela]. En *Journal of Marketing*, 52 (3), págs. 75-83. Recuperado en diciembre de 2021, de <https://www.jstor.org/stable/pdf/1251451.pdf?refreqid=excelsior%3A1a0afac70fa848c70562c27686f85ad8>

Ellis, J. (2006). *European Competition Law and Distribution via the Internet* [Derecho europeo de la competencia y distribución por Internet]. En *Journal of International Trade Law and Policy*, 5(2), págs. 22-41. Recuperado en marzo de 2022, de



<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14770020680000542/full/html>

Ferrándiz Gabriel, R. (2005). Prohibiciones absolutas de registro: signos que no pueden ser marca y carácter distintivo. En *Revista Estudios de Derecho Judicial*, (68), págs. 13-81. Recuperado en marzo de 2022, de la Universidad Pontifica de Comillas.

Girón Larrucea, A. (1987). El criterio del tribunal de justicia en la aplicación de las normas comunitarias de la competencia a la práctica comercial de los contratos de distribución selectiva. En *Noticias*, (35), págs.149-162. Recuperado en marzo de 2022, de la Universidad Pontifica de Comillas.

González Jiménez, M. (2016). El Mercado Común. En *Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público*, 64(1), págs. 137-165. Recuperado en enero de 2022, de <https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1182/1394>

González-Orus, M. (2017). *Los contratos de distribución. Extinción: problemática y práctica*. Primera Edición. Valencia: Tirant Lo Blanch. Recuperado en marzo de 2022, de <https://acceso.comillas.edu/https/biblioteca.tirant.com/cloudLibrary/ebook/show/9788491199465>

Iacobucci, E. & Winter, R. (2016). *European law on selective distribution and internet sales: an economic perspective* [El derecho europeo de la distribución selectiva y la venta por Internet: una perspectiva económica]. En *Antitrust Law Journal*, 81(47), págs. 47-65. Recuperado en enero de 2022, de [https://media.crai.com/sites/default/files/publications/at\\_journal\\_81i1\\_iacobucci\\_winter.authcheckdam.pdf](https://media.crai.com/sites/default/files/publications/at_journal_81i1_iacobucci_winter.authcheckdam.pdf)

Knoll, M. S. (1986). *Gray-Market Imports: Causes, Consequences and Responses* [Importaciones del mercado gris: Causas, consecuencias y respuestas]. En *Faculty Scholarship at Penn Law*, 18(145), págs.145-21. Recuperado en diciembre de 2021, de

[https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2160&context=faculty\\_scholarship](https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2160&context=faculty_scholarship)

Lobato, M. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. 1ª Edición, Madrid: Civitas Ediciones. Recuperado en marzo de 2022, de la Universidad Pontificia de Comillas.

Martí Moya, V. (2020). *Geobloqueo y comercio electrónico entre la libre circulación y el derecho de la competencia*. 1ª edición. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Recuperado en marzo 2022, de [https://books.google.es/books?id=71\\_UDwAAQBAJ&pg=PA5&dq=Decisión+de+la+Comisión+de+17+de+diciembre+de+2018+AT+40428&source=gbs\\_selected\\_pages&cad=2#v=onepage&q=Decisión%20de%20la%20Comisión%20de%2017%20de%20diciembre%20de%202018%20AT%2040428&f=false](https://books.google.es/books?id=71_UDwAAQBAJ&pg=PA5&dq=Decisión+de+la+Comisión+de+17+de+diciembre+de+2018+AT+40428&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=Decisión%20de%20la%20Comisión%20de%2017%20de%20diciembre%20de%202018%20AT%2040428&f=false)

Martín Muñoz, A. (2001). *El llamado comercio paralelo en el derecho mercantil europeo*. 1ª Edición. Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas.

Martinek, M. (2016). *Distribution and Competition Law* [Derecho de la distribución y de la competencia]. En *Revista de Stiinte Juridice*, 11(2), págs. 11-28. Recuperado en marzo de 2022, de <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jrnllawsc2016&div=14&id=&page=>

Mastromanolis, E. P. (1995). *Insights from U.S. Antitrust Law on Exclusive and Restricted Territorial Distribution: The Creation of New Legal Standard for European Union Competition Law* [Perspectivas de la legislación antimonopolio de Estados Unidos sobre la distribución territorial exclusiva y restringida: La creación de una nueva norma jurídica para el derecho de la competencia de la Unión Europea]. En *University of Pennsylvania Journal of Internatonal Business Law*, 15(4), 559-648. Recuperado en marzo 2022, de <https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol15/iss4/2/>

Navarro, E., Vidal, P. & Lapresta, R. (2019). La Comisión Europea sanciona a una empresa de moda por restringir las ventas por Internet a sus distribuidores selectivos. En *Uría Menéndez*. Recuperado en enero de 2022, de

[https://www.uria.com/documentos/circulares/1050/documento/8425/UM-Competencial\\_en2019.pdf](https://www.uria.com/documentos/circulares/1050/documento/8425/UM-Competencial_en2019.pdf)

Rubí Puig, A. (2015). Agotamiento De Derechos De Autor, Modificación Física De Ejemplares Y Principio *Salva Rerum Substantia*. La Tensión Entre Control E Innovación Descentralizada En El Asunto Art & Allposters International BV Y Stichting Pictoright. En *Revista para el Análisis del Derecho (InDret)*, (14), págs. 1-47. Recuperado en diciembre de 2021, de <https://raco.cat/index.php/InDret/article/download/304365/394043/>

Toepke, U. (1985). *EEC Law of Competition: Distribution Agreements and Their Notification* [Derecho de la competencia de la CEE: Los acuerdos de distribución y su notificación]. En *International Lawyer (ABA)*, 19 (1), 117-158. Recuperado en marzo de 2022, de <https://core.ac.uk/download/pdf/216913272.pdf>

Vásquez Santamaría, J. (2007). El agotamiento del Derecho de marca. En *Opinión Jurídica*, 6 (12), págs. 123-137. Recuperado en marzo de 2022, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4851864.pdf>

Vicent Chuliá F. (2012). *Introducción al Derecho Mercantil*, Vol. II, 23ª Edición. Valencia: Editorial Tirant to Blanch. Recuperado en febrero de 2022, de la Universidad Pontificia de Comillas.

Wright, J. D. (2006). *Antitrust Law and Competition for Distribution* [Ley de defensa de la competencia y competencia en la distribución]. En *Yale Journal on Regulation*, 23(2), págs. 169-208. Recuperado en marzo de 2022, de [https://www.researchgate.net/publication/228158717\\_Antitrust\\_Law\\_and\\_Competition\\_for\\_Distribution](https://www.researchgate.net/publication/228158717_Antitrust_Law_and_Competition_for_Distribution)

Zanelli, K. (1995). Contratos de distribución en la Unión Europea. En *Coloquios Jurídicos*, págs. 45-58. Recuperado en septiembre de 2021, de <https://core.ac.uk/download/pdf/225150958.pdf>

Zhao, K., Zhao, X. & Deng, J. (2012). *Parallel Importation: An Empirical Investigation of Online Unauthorized Distribution Channels for Luxury Fashion Goods*. [Importación paralela: Una investigación empírica de los canales de distribución no autorizados en línea de productos de moda de lujo]. En *Lecture Notes in Business Information Processing*, 108, págs. 216-224. Recuperado en enero de 2022, de [https://www.researchgate.net/publication/289752440\\_Parallel\\_Importation\\_An\\_Empirical\\_Investigation\\_of\\_Online\\_Unauthorized\\_Distribution\\_Channels\\_for\\_Luxury\\_Fashion\\_Goods](https://www.researchgate.net/publication/289752440_Parallel_Importation_An_Empirical_Investigation_of_Online_Unauthorized_Distribution_Channels_for_Luxury_Fashion_Goods)

#### 4. RECURSOS DE INTERNET

Antón Juárez, I. (2021). Restricciones en las ventas on line a distribuidores oficiales. Casos de Fashion Law en estado puro. Recuperado en noviembre de 2021, de <https://www.isabelanton.es/post/restricciones-en-las-ventas-on-line-a-distribuidores-oficiales-casos-de-fashion-law-en-estado-puro>

Folguera, J., Navarro, E., Vidal, P., Guerra, A. & Gutiérrez, A. (2017). Distribución selectiva y prohibiciones de reventa en internet. *Despacho Uría Menéndez*. Recuperado en septiembre de 2021, de [https://www.uria.com/documentos/circulares/937/documento/7121/newsletter\\_21.pdf](https://www.uria.com/documentos/circulares/937/documento/7121/newsletter_21.pdf)

García Vidal, A. (2009). Incumplimiento de contrato de licencia o infracción del derecho de marca: problemas relativos al agotamiento del derecho. *Despacho Gómez-Acebo y Pombo*. Recuperado en septiembre de 2021, de [https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/incumplimiento\\_de\\_contrato\\_de\\_licencia\\_o\\_infraccion\\_del\\_derecho\\_de\\_marca\\_problemas\\_relativos\\_al\\_agotamiento\\_del\\_derecho.pdf](https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/incumplimiento_de_contrato_de_licencia_o_infraccion_del_derecho_de_marca_problemas_relativos_al_agotamiento_del_derecho.pdf)

Kuhn, T. & Rust, M. (2019). *Who'd have guessed: Coty did not end the debate!* [Quién lo hubiera imaginado: ¡Coty no terminó el debate!]. En *White & Case*, págs. 1-4. Recuperado en noviembre de 2021, de <https://www.whitecase.com/sites/default/files/files/download/publications/article-guess-what-coty-did-not-end-the-debate-v2.pdf>

Organización Mundial de la Propiedad Industrial. (2021). Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Recuperado en octubre de 2021, de [https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)

Parlamento Europeo. (2021). La libre circulación de mercancías. En *Fichas técnicas sobre la Unión Europea*. Recuperado en octubre de 2021, de [https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU\\_2.1.2.pdf](https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_2.1.2.pdf)

Parlamento Europeo. (2021). La política de competencia. En *Fichas técnicas sobre la Unión Europea*. Recuperado en octubre de 2021, de [https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU\\_2.6.12.pdf](https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_2.6.12.pdf)

World Intellectual Property Organization (WIPO). (2016). Understanding Industrial Property report. Recuperado en octubre de 2021, de [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_895\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_895_2016.pdf)

World Trademark Review. (2009) Dior decision represents victory for luxury brand owners. Recuperado en noviembre de 2021, de <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/dior-decision-represents-victory-luxury-brand-owners>