CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. JEAN PIERRE WARNER presentadas el 31 de marzo de 1976 *

Indice

Introducción 341

Admisibilidad de la prueba documental 343

Antecedentes de las marcas «Columbia» 345

Marcas objeto del litigio 349

Cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia 349

Preceptos del Tratado relativos a la libre circulación de mercancías 352

Los preceptos del Tratado relativos a la competencia 355
Artículo 86 355
Artículo 85 356

Conclusión 361

* Lengua original: inglés.

Señor Presidente,
Señores Jueces,

Esencialmente, los hechos pueden resumirse de la siguiente forma.

Introducción

Los tres asuntos objeto de examen se han entablado ante el Tribunal de Justicia mediante sendas peticiones de decisión prejudicial con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, formuladas por la Chancery Division de la High Court of Justice de Inglaterra y Gales, por el Sø- og Handelsretten de Copenhagen y por el Landgericht de Colonia. Por razones de tipo práctico me referiré a ellos, respectivamente, como «el asunto inglés», «el asunto danés» y «el asunto alemán».

En cada uno de ellos la demandante en el procedimiento que se sigue ante los órganos jurisdiccionales nacionales es EMI Records Limited, filial de EMI Limited, quien posee la totalidad de las acciones de la primera. Tanto EMI Records Limited como EMI Limited son sociedades inglesas.

La demandada en cada uno de los indicados procedimientos es una filial de la sociedad norteamericana CBS Inc., constituida en cada uno de los países de referencia. En el asunto inglés, la demandada es CBS United Kingdom Limited, en el asunto danés es CBS Records ApS (anteriormente denominada CBS Grammophon A/S) y en el asunto alemán es CBS Schallplatten GmbH.

Como consecuencia de ciertos acontecimientos y transacciones que se remontan a 1894 (a los que tendremos que hacer referencia), en muchos países de Europa, Africa, Asia y Oceanía, EMI Records Limited es actualmente el titular registral de todas las marcas usadas para discos de gramófono consistentes en, o que contienen la palabra «Columbia». Estos países comprenden todos los países miembros de la Comunidad, a excepción de Francia, donde dichas marcas son propiedad de otra filial de EMI Limited. CBS Inc. es la titular de la marca Columbia en EE UU, en los demás países de Norteamérica y Sudamérica y en algunos otros países.

Tanto EMI Records Limited y otras filiales de EMI Limited, por una parte, como CBS Inc. y sus filiales, por otra, se dedican a la fabricación y venta de discos a gran escala. En los países en los que tiene derecho a la utilización de la marca Columbia, cada grupo vende una gran cantidad de discos con dicha marca, pero realiza también dicha actividad utilizando otras marcas. En los países en los que no tienen la titularidad de la marca Columbia y hasta que se produjeron los acontecimientos que motivaron el inicio de las presentes actuaciones, cada grupo vendía sus discos con otras marcas. Concretamente, el grupo CBS ha vendido sus discos en la Comunidad con la marca «CBS».

Sin embargo, en algunos casos, el grupo CBS ha importado en el Reino Unido, Dinamarca y Alemania discos fabricados en Norteamérica y que, tanto en la etiqueta que se encuentra en el centro del disco como en la funda, se distinguían con la marca Columbia. En el caso de los discos importados en la forma expresada, algunas veces dicha marca se ocultaba mediante un autoadhesivo (normalmente, o al menos, según parece desprenderse de las pruebas presentadas ante el Tribunal de Justicia por Sø- og Handelsretten, un autoadhesivo en el que consta la marca CBS) pero en otros casos la marca Columbia no se ha ocultado del modo indicado, especialmente no lo ha sido en la etiqueta adherida al mismo disco. El origen de este litigio se encuentra en la venta de tales discos designados visiblemente con la marca Columbia.

De hecho, a tenor de la resolución por la que se formula la petición de decisión prejudicial, en el asunto inglés, se ruega al Tribunal de Justicia que dé por sentado que, según la Ley de Inglaterra, EMI Records Limited se halla legitimada para demandar a CBS United Kingdom por la violación de sus derechos sobre la marca Columbia y, consecuentemente, tiene derecho a que se acuerde una medida cautelar que impida la fabricación y venta por CBS United Kingdom de discos designados con dicha marca. De la decisión dictada por el Juez Sr. Graham, que ha dado lugar a la mencionada resolución, se desprende que el único medio de defensa posible de que puede valerse CBS United Kingdom Limited según la Ley inglesa consiste en el retraso y en la anuencia de parte de EMI Records Limited, toda vez que se han probado tanto el derecho de este último sobre la marca como la violación del derecho de propiedad industrial imputable a CBS United Kingdom.

La resolución mediante la cual se formula la petición de decisión prejudicial en el asunto danés va acompañada de una resolución con carácter interlocutorio del Sø- og Handelsretten en la que se declara que, con arreglo al Derecho danés, CBS Records ApS no dispone de medios de defensa para contestar el cargo por violación de su derecho de marca sostenido por EMI Records Limited.

Del mismo modo, la resolución por la que se formula la petición de decisión prejudicial en el asunto alemán indica que, según el Derecho alemán, tan sólo EMI Records Limited puede utilizar la marca Columbia en Alemania y que EMI Records Limited puede prohibir la utilización de dicha marca por terceros.

Sin embargo, en cada asunto el demandado sostiene que, habida cuenta de los antecedentes de la marca Columbia y, especialmente de la forma en que los derechos sobre la misma se dividieron territorialmente entre el grupo EMI y el grupo CBS, el ejercicio de dichos derechos por EMI Records Limited para impedir que el grupo CBS realice importaciones de discos designados con la marca de Estados Unidos al Reino Unido, Dinamarca y Alemania, respectivamente, es incompatible con el Derecho comunitario.

En consecuencia, debo referirme a los citados antecedentes. En la información relativa a los mismos que se ha aportado ante el Tribunal de Justicia se distinguen dos partes. En primer lugar están los hechos que constan en la petición de decisión prejudicial. En segundo lugar existe una abundante prueba documental practicada a instancia de CBS United Kingdom Limited, de CBS Records ApS, de CBS Schallplatten GmbH, de EMI Records Limited (acompañada a sus observaciones escritas en el asunto alemán) y de la Comisión.

Admisibilidad de la prueba documental

Se ha discutido sobre si procede la admisión de dicha clase de prueba ante el Tribunal de Justicia, y en caso afirmativo, en qué medida y con qué objeto.

Considero que, ante todo, debo proceder al examen de este problema.

A mi juicio, a fin de poder contestar a los extremos apuntados, deben considerarse tres principios importantes.

En primer lugar, no está previsto legalmente que, en una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 177, el Tribunal de Justicia no pueda acordar la práctica de las pruebas. Ello es evidente a tenor del apartado 1 del artículo 103 del Reglamento de Procedimiento, que para dichas cuestiones prejudiciales dispone la aplicación de lo establecido en los artículos 44 y siguientes de dicho Reglamento, y por lo tanto, especialmente de los artículos 45 a 53 que regulan las diligencias de prueba. No cabe duda de que puede haber casos en los que sin practicar prueba sea imposible que el Tribunal de Justicia adopte una decisión, como por ejemplo un asunto en el que se examine la validez de un acto de una Institución comunitaria y en el que el motivo de la impugnación de la validez de dicho acto consista en que este se fundamentara en un error material de hecho. Además, en muchos casos de que ha conocido el Tribunal de Justicia se ha demostrado la importancia que tiene la admisión o la exigencia de la práctica de prueba a efectos de explicar las razones de fondo o de completar los hechos según constan en la petición de decisión prejudicial al objeto de permitir que el Tribunal de Justicia pueda tener una comprensión mejor de las cuestiones que le han sido formuladas.

En segundo lugar, la competencia del Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177, está limitada a su pronunciamiento sobre cuestiones de Derecho comunitario. Al Tribunal de Justicia le está vedado aplicar dicho Derecho a los hechos de un asunto determinado. Ello implica que el Tribunal no puede resolver las cuestiones de hecho que son relevantes, no para la determinación del Derecho, sino para su aplicación. Por ejemplo, en los asuntos objeto de examen se aportó ante el Tribunal de Justicia, principalmente en interés de los demandados, una abundante prueba sobre aspectos como la estructura de los negocios del grupo CBS, sus problemas de comercialización en Europa y los aspectos económi-

cos referentes a la producción de discos para dicho mercado, especialmente discos en cuadrifonía, el coste de la fijación de autoadhesivos (stickering) y la posibilidad de que la práctica generalizada de dicha operación de etiquetado pueda hacer que el producto desmerezca tanto que llegue a ser invendible, la calidad relativa de los discos CBS y de los EMI, etc. Todo lo que se acaba de indicar, excepto quizá en la medida en que su objetivo consiste en ganarse la simpatía del Tribunal de Justicia, en mi opinión, se halla enfocado al problema de si el ejercicio de sus derechos de marca por parte de EMI Records Limited, en realidad redunda en una limitación de la competencia dentro del mercado común. Al Tribunal de Justicia corresponde decidir sobre la pertinencia de esta cuestión. Más adelante voy a referirme a este aspecto. Pero, en el caso de que la cuestión sea pertinente, la determinación de la respuesta incumbe, simplemente, a los órganos jurisdiccionales nacionales.

En tercer lugar, según lo legalmente establecido, en relación con una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 177, el Tribunal de Justicia no puede traspasar el ámbito de la cuestión o cuestiones que le hayan sido formuladas por el órgano jurisdiccional nacional de que se trate. Este Tribunal no puede contestar cuestión alguna que no le haya sido planteada. Ello no implica que el Tribunal de Justicia deba atenerse estrictamente a los términos en que el órgano jurisdiccional nacional haya formulado su cuestión o cuestiones. En realidad se han dado casos en los que el órgano jurisdiccional nacional no ha planteado ninguna cuestión concreta y en los cuales, este Tribunal antes que declarar la inadmisibilidad de la cuestión prejudicial, ha determinado, a partir de los hechos expuestos, las cuestiones de Derecho comunitario que los mismos suscitaron. En otras ocasiones las cuestiones, tal como habían sido formuladas por el órgano jurisdiccional nacional, no eran simples cuestiones de Derecho comunitario, sino que con las mismas se entremezclaban cuestiones relativas a al aplicación de dicho Derecho, frecuentemente en relación con el Derecho nacional. En tales casos, el Tribunal de Justicia ha segregado las cuestiones de Derecho comunitario que debían contestarse de las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional. Y ha habido muchos casos en los que, al contestar las cuestiones prejudiciales, este Tribunal ha considerado más adecuado o de mayor utilidad no atenerse a su formulación o a su texto.

En definitiva, a mi juicio, en circunstancias como las que afectan al caso de autos, el Tribunal de Justicia puede y debe tomar en consideración las pruebas aportadas por las partes, o por terceros con derecho a efectuar alegaciones y ello con dos fines (y sólo con estos fines):

1) en la medida en que las conclusiones que deben inferirse de dichas pruebas no sean discutidas por las partes, el Tribunal de Justicia puede basarse en las mismas para explicar y completar los hechos según hayan sido expuestos en la petición de decisión prejudicial;

2) en la medida en que las partes discrepen acerca de las conclusiones que deban inferirse de las pruebas, el Tribu-

nal de Justicia puede tenerlas en cuenta con el fin de alcanzar una mejor comprensión de las referidas discrepancias.

En ambos supuestos, el objetivo fundamental consiste en permitir que el Tribunal de Justicia pueda adecuar sus contestaciones a las cuestiones formuladas por el órgano jurisdiccional nacional de la forma que probablemente pueda ser de mayor utilidad para éste. Ello es especialmente deseable cuando las cuestiones formuladas por el órgano jurisdiccional nacional están redactadas en términos generales, como en cada uno de los asuntos objeto de examen.

Al decir esto, no paso por alto las dificultades que pueden encontrar los Estados miembros intervinientes o incluso aquellos que se hayan abstenido de intervenir al confiar en el contenido de la petición de decisión prejudicial. A tales dificultades aludió con vehemencia el Abogado del Reino Unido en el acto de la vista. Sin embargo, considero que sería mucho peor si este Tribunal de Justicia, apartando la vista de todo lo que no conste en la petición de decisión prejudicial, diera lugar a una situación en la que fuera inevitable o, en cualquier caso, probable, una nueva cuestión prejudicial, antes de que el órgano jurisdiccional nacional pudiera resolver el asunto que hubiera dado lugar a la cuestión prejudicial.

Antecedentes de las marcas «Columbia»

Contrastando la prueba documental de referencia teniendo en mente las consideraciones expuestas, paso a resumir la historia de las marcas Columbia según se expone en las resoluciones por las que se formulan las peticiones de decisión prejudicial, adicionando a ello lo que se deduce de las mencionadas pruebas.

En 1894 se constituyó en los EE UU una sociedad denominada Columbia Phonograph Company General. Antes de la primera guerra mundial, dicha sociedad procedió a registrar algunas marcas en las que estaba incluida la palabra Columbia, en Estados Unidos, el Reino Unido y en otras partes, para designar, entre otras cosas, discos de gramófono. En 1913 la sociedad cambió su denominación por la de Columbia Graphophone Company.

En 1917, Columbia Graphophone Company constituyó una filial en Inglaterra con participación al cien por cien en su capital social, que se denominó Columbia Graphophone Company Limited y a la que me referiré como «CGCL». Mediante tres documentos de fecha 27 de abril de 1917, a saber, un acuerdo de venta y dos cesiones, Columbia Graphophone Company cedió a dicha sociedad el fondo de comercio y todos los bienes de la empresa que hasta entonces había explotado a través de su sucursal en Londres, con inclusión de sus marcas registradas en algunos países de Europa, Africa, Asia y Oceanía. Entre dichos países se contaban Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Italia y los Países Bajos. Columbia Graphophone Company convino con CGCL (por decirlo en pocas palabras) que no competiría con ella en ninguna parte del territorio en el que

se explotara el negocio cedido en la forma apuntada. Otra condición de la compraventa consistía en que, de vez en cuando, cada sociedad remitiría a la otra, listas de sus discos originales y, si se solicitara, las matrices correspondientes a tales discos.

En 1919, Columbia Graphophone Company cedió el resto de las marcas que le quedaban en propiedad en las que estaba incluida la palabra Columbia, así como las acciones de CGCL que poseía a otra sociedad norteamericana denominada Columbia Graphophone Manufacturing Company.

En 1922, las acciones de CGCL antaño propiedad de Columbia Graphophone Company se vendieron por Columbia Graphophone Manufacturing Company por 500.000 dólares a una sociedad inglesa independiente denominada Constructive Finance Company Limited. Mediante acuerdo de fecha 16 de noviembre de 1922, otorgado con motivo de dicha compraventa entre Columbia Graphophone Manufacturing Company, Constructive Finance Company Limited y CGCL se pactó que CGCL podría «desarrollar libremente su actividad» en determinados territorios, entre los que se incluían Gran Bretaña e Irlanda, los Continentes de Europa y Africa y algunos países de Asia, Oceanía y Pacífico, mientras que Columbia Graphophone Manufacturing Company podría «desarrollar libremente su actividad en el resto del mundo»; se convino que ninguna de las dos sociedades debería «vender o tener tratos comerciales directa o indirectamente en el territorio de la otra» así definido. Dicho contrato contenía una cláusula por la cual Columbia Graphophone Manufacturing Company, en la medida en que no lo hubiera hecho, se comprometía a transferir a favor de CGCL, entre otras cosas, todas las marcas de discos de gramófono de las que pudiera ser titular en el territorio de CGCL. Igualmente se incluían en dicho acuerdo algunas estipulaciones para el intercambio de matrices.

Desde 1922 hasta 1925, no hubo ningún control común, directo ni indirecto, de las marcas propiedad de CGCL y de las marcas existentes en Estados Unidos en las que estuviera comprendida la palabra Columbia. En 1924 se produjo una reorganización de Columbia Graphophone Manufacturing Company, como consecuencia de la cual la titularidad de las marcas registradas en Estados Unidos pasó a corresponder a la nueva entidad norteamericana, denominada Columbia Phonograph Company Inc.

En 1925, CGCL adquirió un paquete de acciones de Columbia Phonograph Company Inc., con lo que logró el control de la misma. Se ha hecho referencia a este hecho como a un «trueque de papeles» por cuanto supuso la obtención del control del titular de las marcas registradas en Estados Unidos por parte de CGCL.

En 1931 se constituyó una nueva sociedad inglesa con el nombre de, Electrical and Musical Industries Limited (se trata de la sociedad actualmente denominada EMI Limited). Esta adquirió las acciones de CGCL y de otra sociedad inglesa denominada The Gramophone Company Limited

(actualmente denominada EMI Records Limited). Como parte de dichos convenios CGCL dejó de participar en el capital social de Columbia Phonograph Company Inc. Dicha participación fue posteriormente adquirida, en el mismo año, por una sociedad norteamericana denominada Grigsby-Grunow.

Desde 1931, no hubo ningún control común de las marcas Columbia en Estados Unidos ni de las marcas propiedad de CGCL.

Sin embargo, en 1932, Columbia Phonograph Company Inc. y CGCL suscribieron un acuerdo mediante el que pretendían «eliminar la competencia y organizar el intercambio de matrices, etc.» cuyo objetivo, según se desprende de sus antecedentes, consistía en sustituir los acuerdos sobre división del mercado de 1917 y 1922, puesto que ya se habían disuelto para entonces Columbia Graphophone Company, Columbia Graphophone Manufacturing Company y Constructive Finance Company Limited. En este acuerdo se reestructuraron los respectivos territorios de las partes, adjudicando «todo el territorio comprendido entre los 30 grados longitud oeste y los 170 grados longitud oeste en el hemisferio norte, y los 30 grados longitud oeste y los 100 grados longitud oeste en el hemisferio sur, con exclusión de las Azores pero incluyendo el Continente americano, y la totalidad de Groenlandia, así como todas las islas Aleutianas, Sandwich y Filipinas» a Columbia Phonograph Company Inc. y «el resto del mundo» a CGCL. Cada una de las partes se comprometió a no vender en el territorio asignado a la otra en la forma expuesta y nuevamente se incluyeron algunas estipulaciones sobre intercambio de matrices. En este acuerdo no se hacía ninguna referencia a las marcas salvo en relación con la fijación de los precios de los discos producidos mediante la utilización de las matrices intercambiadas.

Es procedente resaltar el hecho de que ni Electrical and Musical Industries Limited ni The Gramophone Company Limited quedaron vinculadas por el acuerdo en 1932.

En 1934, Grigsby-Grunow (que, a la sazón, se encontraba en liquidación) vendió en pública subasta las acciones que poseía de Columbia Phonograph Company Inc. Sacro Enterprises Inc. las adquirió en la subasta, trasfiriéndolas posteriormente a favor de American Record Corporation. En 1938 las acciones propiedad de American Records Corporation, de la que Columbia Phonograph Company seguía siendo filial, fueron compradas por Columbia Broadcasting System Inc., compañía que actualmente gira con la denominación de CBS Inc.

En 1940 se produjo la transmisión del activo de Columbia Phonograph Company Inc. a favor de American Record Corporation, la cual, a la sazón, cambió su denominación por la de Columbia Recording Corporation. En virtud de un convenio suscrito con CGCL, se estableció la subrogación de Columbia Recording Corporation por Columbia Phonograph Company Inc. a efectos del acuerdo de 1932.

En 1946 se suscribió un nuevo acuerdo entre Columbia Recording Corporation y CGCL en el que se pactaron la resolución de todos los anteriores acuerdos y convenios, con inclusión del acuerdo de 1932, y en el que se formalizaron nuevos acuerdos entre ellas para el canje de matrices. Acordaron el suministro recíproco de matrices sobre pedido y abstenerse de hacerlo a favor de terceros en los territorios respectivos, siendo la delimitación de tales territorios para este fin casi idéntica a la prevista en el acuerdo de 1932. Sin embargo ya no se incluía pacto alguno de no competencia en el territorio de cada una de las partes respectivamente. Tampoco se hacía mención alguna a las marcas, a excepción de lo que a los discos producidos mediante el uso de las matrices canjeadas se refiere.

El acuerdo de 1946 fue resuelto en 1952, aunque algunos de sus efectos en lo tocante a las matrices canjeadas anteriormente siguieron produciéndose hasta 1956.

En 1954 se disolvió Columbia Recording Corporation (que entretanto había cambiado su denominación por la de Columbia Records Inc.) y su activo fue transferido a Columbia Broadcasting System Inc. (En 1974 esta sociedad cambió su denominación por la de CBS Inc.).

Es pacífico, a mi modo de ver, que, entre 1956 y 1962 no se celebró ningún acuerdo o convenio de ningún tipo entre sociedades del grupo EMI y del grupo CBS.

Entre 1962 y 1971, Columbia Broadcasting System Inc., por una parte, y Electrical and Musical Industries Limited y (posteriormente) EMI Records Limited, por otra, suscribieron algunos acuerdos que, según manifestó la Comisión, supusieron la reanudación de sus relaciones, pero que, según se ha alegado en nombre de EMI Records Limited, todos ellos fueron de escasa importancia y de corta duración, en la mayoría de los casos concebidos para la explotación de un «repertorio» concreto, como los existentes entre todas las sociedades discográficas o de grabación, aunque estén desvinculadas o sean competidoras. Dado que ha habido discrepancias en cuanto a la verdadera naturaleza de dichos acuerdos, muchos de los cuales no han salido a la luz hasta poco antes de la celebración de la vista, me abstengo de describirlos pormenorizadamente, y simplemente dejo constancia de que i) si bien los mismos se refieren a algunas marcas (la mayoría de las cuales son marcas distintas de Columbia), según parece, en ninguno de ellos se establece cesión alguna sobre las marcas y ii) en relación con el territorio de la Comunidad en su composición actual, parece que algunos de ellos hayan afectado solamente al Reino Unido e Irlanda. Las partes reconocen que el último de dichos acuerdos llegó a su término en 1974.

Durante este período, concretamente en 1965, CGCL cedió sus marcas Columbia a favor de The Gramophone Company Limited (la otra filial de Electrical and Musical Industries Limited). Algunos años después Electrical and Musical Industries Limited cambió su denominación por la de

EMI Limited y The Gramophone Company Limited lo hizo por la de EMI Records Limited.

Marcas objeto del litigio

Cada una de las peticiones de decisión prejudicial menciona exactamente las marcas o marca objeto de la demanda presentada por EMI Records Limited.

En el asunto inglés, la acción instada por EMI Records Limited se refiere a dos marcas, cada una de las cuales consiste únicamente en la palabra Columbia. La primera se registró a nombre de CGCL en 1920, es decir, en un momento en el cual esta sociedad seguía siendo filial de Columbia Graphophone Company. Se ha manifestado que la primera vez que se utilizó la marca fue el 7 de mayo de 1900. La segunda marca se registró a nombre de CGCL en 1928, es decir, en un momento en el cual esta sociedad ejercía el control de Columbia Phonograph Company Inc., que entonces era titular de las marcas Columbia en Estados Unidos.

En el asunto danés, la marca objeto de la demanda presentada por EMI Records Limited se registró en 1960. Tanto en sus observaciones escritas como en lo manifestado en el acto de la vista, las partes mantuvieron una extensa discusión sobre los antecedentes de las marcas Columbia en Dinamarca. Con ello suscitaron problemas en los que las cuestiones de hecho se entremezclaban con las de Derecho interno, cuyo conocimiento por el Tribunal de Justicia no se incluye dentro de los límites de una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 177. Considero que la naturaleza de tales problemas no afecta a la contestación a ninguna de las cuestiones sobre las que tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia. Por tal motivo, espero que no se me reproche ninguna falta de cortesía para con el Abogado si no me extiendo más sobre los problemas aludidos.

En el asunto alemán, el objeto de la demanda de EMI Records Limited consiste en una marca registrada a nombre de CGCL en 1931. No hay constancia de si el registro se produjo realmente antes o después de que esta sociedad enajenara las acciones de su propiedad de Columbia Phonograph Company Inc. En sus observaciones escritas las partes se refieren a anteriores marcas alemanas Columbia: EMI Records Limited se refiere a una marca registrada en 1907, que cedió Columbia Graphophone Manufacturing Company a favor de CGCL en 1923, en cumplimiento de un convenio celebrado en 1922 con motivo de la venta de las acciones de CGCL a favor de Constructive Finance Company Limited; por su parte CBS Schallplatten GmbH alude a dos marcas registradas a nombre de CGCL en 1924. Nuevamente considero que no hay necesidad de abordar cuestiones de detalle de estos asuntos.

Cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia

Al objeto de formular la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, en la

resolución por la que se decide dicha formulación en el asunto inglés, en primer lugar se hacen constar algunos presupuestos con el ruego de que el Tribunal de Justicia los asuma. En realidad se trata de un resumen de los hechos expuestos en la expresada resolución, utilizando la letra «A» para designar al grupo EMI, la letra «B» para designar al grupo CBS y la letra «X» para designar la marca Columbia. Entre dichos presupuestos hay uno que ha dado lugar a una amplia discusión, a saber:

«7) No existe ni ha existido nunca ningún vínculo de carácter jurídico, financiero, técnico o económico entre A y B tal como están constituidas actualmente.»

A continuación aparece en la resolución, la cuestión prejudicial con el siguiente texto:

«¿Deben interpretarse las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y concretamente aquellas que establecen los principios de Derecho comunitario, así como las normas relativas a la libre circulación de mercancías y a la competencia en el sentido de que privan a A de ejercer sus derechos sobre la marca según el Derecho nacional aplicable en cada Estado miembro, para evitar:

i) que B venda en cualquier Estado miembro mercancías que lleven la marca X, fabricadas y provistas por B con la marca X fuera de la Comunidad, en un territorio en el que está facultado para utilizar dicha marca;

ii) que B fabrique en cualquier Estado miembro mercancías que lleven la marca X?»

Las cuestiones planteadas en los asuntos danés y alemán se hallan formuladas del mismo modo y en términos casi idénticos, siendo las únicas diferencias notables las que se indican a continuación:

En el asunto alemán, el presupuesto 7) de la resolución mediante la que se formula la petición de decisión prejudicial se sustituye por el siguiente:

«c) [...] entre ambos grupos no han existido vínculos de carácter jurídico, económico, financiero o técnico durante más de cuarenta años».

En segundo lugar, ni en la resolución danesa ni en la alemana, la cuestión prejudicial planteada hace mención de los preceptos del Tratado «que establecen los principios de Derecho comunitario». En el asunto danés la cuestión se refiere a los preceptos del Tratado «especialmente los que regulan la libre circulación de mercancías y la competencia». En el asunto alemán ésta se refiere simplemente a «los principios de Derecho comunitario sobre libre circulación de mercancías y defensa de la competencia».

Por último, ni en el asunto danés ni en el alemán figura el apartado ii) en la cuestión. Entiendo que ello obedece al hecho de que

mientras el grupo CBS fabrica discos en Inglaterra (y también en los Países Bajos), no lo hace en Dinamarca ni en Alemania, o en cualquier caso, no lo hace a un nivel digno de ser tomado en consideración.

Se plantea el problema de la importancia que el Tribunal de Justicia debe dar al presupuesto 7) o a dicho presupuesto modificado según la redacción dada por la petición de decisión prejudicial en el asunto alemán.

Queda claro el origen del texto de dicho presupuesto. Recuerda una determinación de hechos efectuada por el Tribunal d'arrondissement de Luxemburgo en su petición de decisión prejudicial correspondiente a la sentencia de 3 de julio de 1974, Van Zuylen, «Hag» (192/73,- Rec. p. 731). Basándose en dicha determinación de hechos, el Tribunal de Justicia declaró la inaplicabilidad del artículo 85 del Tratado en aquel caso (véanse los apartados 4 y 5 de la sentencia). Pero no cabe duda de que ello implica que en cada caso el criterio de aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 85 dependa de si, de algún modo, puede aplicársele la fórmula «ninguna vinculación de carácter jurídico, financiero, técnico o económico» que utilizó el Tribunal d'arrondissement de Luxemburgo para expresar su determinación de hechos en el citado asunto Hag. Lo que dicho criterio es en realidad tan sólo puede concretarse a la luz del tenor literal del mismo artículo 85.

En segundo lugar, debo señalar que el presupuesto de referencia (independientemente de la forma en que se exprese) debe examinarse a la luz del contenido de las resoluciones de remisión consideradas conjuntamente. Cada una de ellas, bien expresamente o mediante referencia, contiene una exposición histórica bastante larga, aunque incompleta, de las marcas Columbia. No puede pretenderse que el presupuesto contradiga dicha exposición en la medida en que ésta revela vínculos anteriormente existentes entre CGCL y los que en algún momento han sido titulares de las marcas norteamericanas. Ya he dicho por qué, en mi opinión, el Tribunal de Justicia no puede dejar de examinar la prueba aportada por las partes por cuanto la misma completa la referida exposición. Considero que, por la misma razón, el Tribunal de Justicia no puede ignorar dicha prueba, en la medida en que la misma incide en la importancia que cabe dar al presupuesto.

La verdadera dificultad subyace en el hecho de que, a primera vista, el presupuesto parece ir destinado a reducir el objeto de la cuestión planteada al Tribunal de Justicia. Sin embargo entiendo que, después de un análisis más minucioso, procede considerarlo como parte de una relación abreviada de los hechos expuestos en la resolución de remisión, que sirve de introducción a dicha cuestión pero que, en realidad, no forma parte integrante de la misma.

Sobre estas bases, paso nuevamente a tratar el aspecto jurídico.

En mi opinión, procede examinar el problema desde dos puntos de vista y sólo dos, a saber, los preceptos del Tratado reguladores

de la libre circulación de mercancías y los que regulan la competencia. Los preceptos referentes a los «principios» son ciertamente importantes, pero considero que lo son sólo en cuanto los preceptos siguientes y más específicos del Tratado deben interpretarse a la luz de aquéllos.

Preceptos del Tratado relativos a la libre circulación de mercancías

Confieso que me ha parecido sorprendente lo alegado en nombre de las demandadas en cuanto a que los preceptos del Tratado sobre libre circulación de mercancías deben interpretarse en el sentido de que impiden que EMI Records Limited ejerza sus derechos sobre la marca Columbia en la Comunidad con el fin de impedir las importaciones a la Comunidad desde el exterior, de mercancías designadas con dicha marca. En cualquier caso, los artículos 30 y 36 del Tratado sobre los que se basa, fundamentalmente, la referida alegación, según su tenor literal, contemplan tan sólo las restricciones al comercio «entre Estados miembros». Ello es congruente con el hecho de que estos artículos forman parte de los preceptos destinados a desarrollar la letra a) del artículo 3 del Tratado, en relación con «la supresión, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera otras medidas de efecto equivalente», lo cual se incluye entre los objetivos que deben alcanzarse al objeto de establecer el mercado común a que se refiere el artículo 2. Ciertamente la alegación de las demandadas provocó una indignación unánime, no sólo en EMI Records Limited, sino también en los siete Estados miembros que intervienen en el procedimiento y en la Comisión. Indicaron que su aceptación supondría la concesión unilateral por parte de la Comunidad de una ventaja a favor de las empresas de un país tercero en detrimento de las empresas de la Comunidad, sin albergar ninguna expectativa de reciprocidad.

Como fundamento de su alegación, las demandadas invocaron, en primer lugar, el apartado 2 del artículo 9 y el apartado 1 del artículo 10 del Tratado que, a efectos, *inter alia,* de los artículos 30 y 36 equiparan los productos originarios de los Estados miembros a «los productos procedentes de países terceros que se hallan en libre práctica en los Estados miembros» y disponen:

«Se considerarán en libre práctica en un Estado miembro los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se haya cumplido, en dicho Estado miembro, las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana y cualesquiera otras exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hubieren beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos».

Según lo entiendo, el razonamiento de las demandadas consiste en afirmar que, después de que los discos fabricados en Norteamérica, designados con la marca Columbia han pasado el despacho de Aduanas en un Estado miembro, siempre y cuando no se hayan beneficiado de una devolución, de-

ben asimilarse a los discos originarios de un Estado miembro. Tal afirmación es correcta. Pero no veo cómo esto puede ayudar a las demandadas. Si fabricaran discos semejantes en un Estado miembro, no por ello estarían facultadas a comercializarlos con violación de los derechos inherentes a las marcas registradas de EMI Records Limited, ni en el Estado miembro de que se trate ni en ningún otro.

En segundo lugar, las demandadas han invocado insistentemente la resolución de este Tribunal de Justicia recaída en el citado asunto Hag. Han reconocido que en este asunto se trató del comercio entre los Estados miembros, pero alegaron que, por analogía, la decisión era de aplicación al presente asunto, toda vez que también aquí las marcas de referencia tienen un origen común. Considero que tal argumentación no debe acogerse dado que, en mi opinión, como claramente se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia en el citado asunto Hag, la base de la decisión recaída en el mismo consistía en el hecho de que el comercio entre los Estados miembros resultaba comprometido. El principio en el que se apoya esta resolución es el que indica que los derechos de propiedad industrial y comercial, y en particular, el derecho de marca, no pueden ejercitarse de tal forma que conduzca a la división artificial del mercado común. Dado que tales derechos se hallan reconocidos en leyes nacionales, su ámbito de aplicación es necesariamente territorial y, a no ser por las estrictas disposiciones del artículo 36, ello les convertiría en medios idóneos para dicho fin. Una forma en la que sería posible su ejercicio se encuentra en la sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm BV y otros (16/74,~ Rec. p. 1183). El titular de una marca debería constituir una filial en cualquier Estado miembro cuyo mercado quisiera aislar y realizar lo necesario para que los derechos de marca en dicho Estado se cedieran a favor de dicha filial. Este sencillo supuesto y los hechos del citado asunto Hag difieren principalmente en dos aspectos. En primer lugar, las transacciones mediante las cuales se realizó la separación de la titularidad de los derechos de marca en Bélgica y Luxemburgo, por una parte, y en Alemania por otra, habían tenido lugar antes de la entrada en vigor del Tratado. Es obvio que esto carece de importancia puesto que los artículos 30 a 36 se aplican también a restricciones que derivan de medidas adoptadas o acuerdos alcanzados antes de la entrada en vigor del Tratado, así como cualesquiera surgidas posteriormente (la única diferencia consiste en que, por lo que a algunas clases de las primeras se refiere, existían preceptos sobre su paulatina eliminación durante el período transitorio). En segundo lugar, Van Zuylen & Frères no era una filial de Hag AG, sino una empresa independiente que con anterioridad había adquirido los derechos sobre las marcas de Hag AG en Bélgica y Luxemburgo mediante una serie de operaciones, entre las que figuraba la incautación de las acciones de la filial belga de Hag AG como bienes de propiedad del enemigo. No obstante, el Tribunal de Justicia declaró efectivamente, que a Van Zuylen & Frères le estaba vedado el ejercicio de dichos derechos para impedir las importaciones de bienes legalmente designados con la marca alemana en Bélgica y Luxemburgo. La sentencia deja bien claro que dicho pronunciamiento obedece a que cualquier declaración en otro sentido sería «incompati-

ble con las disposiciones que prevén la libre circulación de mercancías dentro del mercado común». Por lo tanto la fundamentación de dicha sentencia no es extrapolable a una situación en la que no se halle afectada la unidad del mercado común.

Las demandadas invocaron asimismo la sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837). Sin embargo, en mi opinión dicho asunto no tiene ninguna relación con el presente. Aquél se refería a importaciones en Bélgica de whisky escocés que se hallaba en libre práctica en Francia, y no a importaciones de este whisky desde el Reino Unido (que, a la sazón, no era un Estado miembro). Por lo tanto, el asunto Dassonville versa acerca de restricciones del comercio entre Estados miembros, no sobre restricciones de importaciones desde fuera de la Comunidad.

La última argumentación formulada en nombre de las demandadas sobre esta parte del asunto consiste en afirmar que un análisis del tenor literal de algunas disposiciones que regulan el comercio entre la Comunidad y terceros países demuestran que, como parte de la política comercial común, la Comunidad había adoptado el principio de aplicar las mismas normas de los artículos 30 y 36 a las importaciones de terceros países. Se hizo referencia a las siguientes disposiciones:

1. El GATT.

2. Reglamento (CEE) nº 1439/74 del Consejo, de 4 de junio de 1974 (DO L 159, p. 1, sobre «normas comunes para importaciones». Se afirmó que éste era especialmente relevante puesto que, entre los productos a los que se aplicaba se encuentran los discos procedentes de Estados Unidos.

3. El Convenio de Lomé, que mañana entra en vigor, y

4. Los acuerdos entre la Comunidad y Suecia y Suiza respectivamente, ambos de fecha 22 de julio de 1972 y el acuerdo entre la Comunidad y Marruecos de fecha 31 de marzo de 1969.

Se ha alegado que cada una de dichas disposiciones contenía preceptos que reproducían, al menos, en síntesis, lo dispuesto en los artículos 30 y 36 y dado que se encontraban las mismas expresiones en dichas disposiciones que las contenidas en los artículos 30 y 36, debe reconocerse a todas ellas el mismo significado.

Basta con decir que, a mi juicio, esta forma de interpretar los textos legales es herética. El significado de las palabras depende del contexto en que se encuentran y las mismas palabras, utilizadas en disposiciones distintas promulgadas para fines distintos, pueden tener diferentes significados. Ninguna de las disposiciones que han citado las demandadas se ha promulgado con la finalidad de crear un mercado común y no puede ser correcto interpretarlas como si hubiera sido así.

Sin embargo, debo añadir lo siguiente:

El artículo XX del GATT, que las demandadas han equiparado al artículo 36, de hecho lleva incorporada una cláusula de reciprocidad. No se ha manifestado que, en virtud de esta cláusula el grupo EMI esté facultado para exportar a Estados Unidos discos designados con la marca Columbia. Por el contrario se nos ha hecho referencia a un asunto reciente en el que CBS Inc. instó con éxito una acción judicial en Nueva York contra un importador de discos EMI que llevaban la marca Columbia: *CBS Inc./Nina Record Co. Inc.*, la demanda se presentó el 16 de mayo de 1975 ante el United States Court for the Southern District of New York.

El Reglamento nº 1439/74 se refiere a las restricciones cuantitativas y no lo hace a las medidas de efecto equivalente. La argumentación formulada en nombre de las demandadas para soslayar esta dificultad, al parecer, implica una lectura del Reglamento mucho más amplia de lo que, en realidad constituye su tenor literal.

Ninguna de las demás disposiciones que han citado las demandadas es aplicable a las importaciones de Estados Unidos y, mientras que muy bien puede ocurrir que el Convenio de Lomé abarque algunos países en los que las marcas Columbia sean de propiedad de CBS Inc., considero que, si en el presente asunto tuviera que examinar aquí las normas muy especiales de ese Convenio, nos excederíamos del verdadero ámbito de esta decisión prejudicial.

En definitiva, opino que los preceptos del Tratado en relación con la libre circulación de mercancías no impiden que EMI Records Limited ejerza sus derechos de marca en relación con las importaciones procedentes de Estados Unidos.

Los preceptos del Tratado relativos a la competencia

Con respecto a los preceptos del Tratado relativos a la competencia, la principal argumentación se ha centrado en el artículo 85. Sin embargo, en nombre de las demandadas se ha pedido al Tribunal de Justicia que se pronunciara, asimismo, sobre la posible aplicabilidad del artículo 86. En primer lugar voy a referirme a este último.

Artículo 86

Habida cuenta de la sentencia del Tribunal de Justicia, Sirena (40/70,- Rec. 1971 pp. 69 y ss., especialmente p. 84), las demandadas reconocen que no puede sostenerse que el grupo EMI disfrute de una posición dominante en el sentido del artículo 86 por el mero hecho de ser la titular en la Comunidad de las marcas Columbia. Lo que dicen las demandadas es que, caso de obtener una sentencia favorable de este Tribunal de Justicia, intentarán convencer a los órganos jurisdiccionales nacionales de que el grupo EMI goza de tal posición a causa de su participación en el mercado de que se trata. Entonces intentarán probar ante estos órganos jurisdiccionales que EMI Records Limited siguió una política, según

la cual, mientras se oponía a que el grupo CBS distribuyera sus discos sin haber suprimido la marca Columbia, permitía a sus propias filiales distribuir los mismos discos sin suprimir la marca. Las demandadas pretenden que este Tribunal de Justicia se pronuncie en el sentido de que el seguimiento de semejante política constituye una abuso de su (supuesta) posición dominante por parte de EMI Records Limited.

No parece que este extremo se haya suscitado ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Nada se menciona sobre el particular en ninguna de las resoluciones por las que se formulan las peticiones de decisión prejudicial, siendo lo más próximo a ello una declaración en la resolución relativa al asunto danés que indica que en un único caso la filial danesa de EMI Records Limited vendió un disco CBS sin suprimir la marca Columbia. Las demandadas afirman que se han producido casos semejantes en Inglaterra y en Alemania y ciertamente aportan algunas pruebas sobre el particular en el asunto inglés. Sin embargo, tal como yo lo entiendo, esto está enfocado a un aspecto distinto, a saber, la total supresión de marcas es difícil de conseguir.

En mi opinión, en estas circunstancias, la cuestión sobre la que las demandadas piden al Tribunal de Justicia que se pronuncie no puede considerarse incluida en el ámbito de las peticiones de decisión prejudicial. Es completamente hipotética. Además, ante este Tribunal de Justicia virtualmente no se ha debatido este extremo. En concreto las demandadas no han indicado el motivo por el cual, esta política constituiría un abuso de la supuesta posición dominante de EMI Records Limited, ni la forma en que la misma puede afectar al comercio entre los Estados miembros hasta el punto de que le sea de aplicación el artículo 86.

Por lo tanto, me abstengo de contestar la cuestión.

Artículo 85

Sobre la cuestión más difícil de la posible aplicabilidad del artículo 85, es evidente la alianza entre las demandadas y la Comisión.

Aquéllas y la Comisión reconocen que es imposible sostener que a los acuerdos iniciales de 1917 entre Columbia Graphophone Company y CGCL les sea de aplicación el artículo 85, dado que los mismos fueron suscritos por la casa matriz y la filial en circunstancias propicias para la aplicación del principio formulado en la sentencia de 25 de noviembre de 1971, Béguelin Import (22/71,- Rec. p. 949); véase el apartado 8 de la sentencia y en el ya citado asunto Centrafarm; véase el apartado 32 de la sentencia. Además las demandadas y la Comisión reconocen que se mantenía dicha situación cuando, en 1919, se produjo la sustitución de Columbia Graphophone Company como casa matriz de CGCL por Columbia Graphophone Manufacturing Company. Sin embargo afirman que la situación no siguió con posterioridad a 1922, en cuyo momento las acciones de CGCL se vendieron a Constructive Finance Company Limited y se renovaron los acuerdos sobre reparto del

mercado entre Columbia Graphophone Manufacturing Company y CGCL. Estoy de acuerdo en lo que antecede en la forma, como se ha expuesto y en el bien entendido de que (contrariamente a mi opinión) el artículo 85 pueda aplicarse a hechos ocurridos antes de la entrada en vigor del Tratado.

También estoy de acuerdo con las demandadas y con la Comisión en que el artículo 85 puede aplicarse a acuerdos (y en cuanto al tema objeto de examen a «decisiones de asociaciones de empresas» y «prácticas concertadas») que guarden relación con las importaciones dentro de la Comunidad. Así lo declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 15 de mayo de 1975, Frubo (71/74, Rec. p. 563). Sin embargo debo subrayar que no basta que un acuerdo tenga relación con importaciones dentro de la Comunidad para que al mismo le sea de aplicación el artículo 85. Según el tenor mismo del artículo 85, el acuerdo debe también:

1) tener por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y

2) poder afectar el comercio entre los Estados miembros.

En circunstancias como las de los asuntos objeto de estudio, a mi juicio, dichos dos aspectos deben ser convenientemente probados para convencer el órgano jurisdiccional nacional de que se trate. No pueden considerarse acreditados por el mero hecho de que, como consecuencia del acuerdo, los derechos sobre una marca concreta dentro de la Comunidad los ostente una empresa mientras que otra distinta ostente los derechos sobre la misma marca en determinados países fuera de la Comunidad. Ya me he referido a los hechos expuestos por las demandadas con el fin de demostrar que el ejercicio de sus derechos sobre la marca Columbia en la Comunidad por parte de EMI Records Limited ciertamente restringe la competencia dentro de la misma. Sobre el problema de si dicha acción puede afectar al comercio entre los Estados miembros, las demandadas no han realizado una exposición tan completa. Su único razonamiento, como ellas mismas alegan, ha sido, según parece, que si el efecto práctico de dicha acción consiste en impedir las importaciones en la Comunidad de determinados tipos de discos, por la misma razón su efecto debe consistir en eliminar cualquier posibilidad de comercio de dichos discos entre los Estados miembros. No creo que dicho razonamiento sea lo bastante convincente ya que, sin probarlo, presupone que, probablemente, si tales discos se importaran en la Comunidad, existiría la posibilidad de que se convirtieran en el objeto de un comercio significativo entre los Estados miembros. En el citado asunto Frubo, que por supuesto era un recurso directo, este Tribunal de Justicia solamente llegó al convencimiento de que el acuerdo de que se trataba podría afectar al comercio entre los Estados miembros porque se dieron ejemplos concretos de los modos en que ello podía ocurrir (Rec. 1975, pp. 584 y ss., especialmente pp. 595 y 596). Y en la sentencia de 26 de noviembre de 1975, Papiers peints/Comisión (73/74, Rec. p. 1491) que consistía también en un recurso directo, el

Tribunal de Justicia declaró que la Comisión había expuesto de modo inadecuado los antecedentes de hecho que le habían inducido a considerar que el contrato de que se trataba podría afectar al comercio entre los Estados miembros (véanse los apartados 30 a 35 de la sentencia).

No obstante, la cuestión crucial en dichos asuntos se refiere a la medida en que, en su caso, el artículo 85 puede aplicarse a una situación en la que ya no existe acuerdo o práctica concertada. (Me abstengo de referirme a las «decisiones de asociaciones de empresas», ya que, ni remotamente son objeto de este asunto).

Las demandadas y la Comisión alegan que el artículo 85 se aplica a una situación en la que un acuerdo de una clase prohibida por dicho artículo, a pesar de estar resuelto, continúe «produciendo efectos» en la Comunidad. Aseveran que la división territorial entre los grupos EMI y CBS de los derechos sobre las marcas Columbia deriva de antiguos acuerdos de reparto de mercado correspondientes a una categoría prohibida por el artículo 85 y que, por tal motivo, dicho artículo prohíbe el ejercicio de dichos derechos.

En el curso de su razonamiento, la Comisión formula de pasada una alegación, según la cual, a los efectos del artículo 85, el Tribunal de Justicia no debería distinguir entre el efecto de un acuerdo que establece la licencia y el de un acuerdo que establece la cesión de una marca. Sin embargo, al final, la Comisión manifestó que tal distinción era de escasa importancia en cuanto a transacciones sobre marcas dentro de la Comunidad. Estoy de acuerdo. A la luz de los principios desarrollados en los asuntos ya citados Hag y Centrafarm, no se puede dar mucha importancia al sistema mediante el cual se pretenden utilizar los derechos de marca para dividir el mercado común. Por lo que a los contratos relativos al comercio con terceros países se refiere, la Comisión manifestó que la distinción entre aquellos que establecen la licencia de marcas y los que establecen su cesión planteaban un difícil problema, cuya solución tendría importantes consecuencias y que era innecesario resolver en el presente caso. La realidad es que ante el Tribunal de Justicia todavía no se ha suscitado ningún litigio acerca de un acuerdo de licencia de marcas en relación con el comercio entre la Comunidad y países terceros, y no me parece prudente hacer conjeturas sobre cual podría ser la resolución que recayera en un asunto de tal naturaleza, en el supuesto de que se planteara.

Me refiero nuevamente a la argumentación principal formulada por las demandadas y la Comisión.

Según parece, uno de los fundamentos de la misma es la «doctrina de los efectos» que adoptó el Tribunal de Justicia en el asunto antes citado Béguelin y a la que se refirió muy extensamente el Abogado General Sr. Mayras en sus conclusiones comunes presentadas en los asuntos 48/69-, 49/69 y 51/69 a 57/69 (Rec. 1972, pp. 669 y ss.). Según mi parecer, la referencia a dicha doctrina en el presente asunto se halla fuera

de lugar. Dicha doctrina se refiere a la competencia de la Comisión y de este Tribunal de Justicia sobre empresas administradas fuera de la Comunidad. Lo único que significa es que tales empresas no pueden quedar al margen de dicha competencia si celebran acuerdos que surten efectos en la Comunidad. Ello no es objeto de discusión en el presente asunto.

Considero más pertinente la remisión que hacen las demandadas y la Comisión a la sentencia dictada por este Tribunal de Justicia en el citado asunto Sirena.

En mi opinión, dicha sentencia no es fácil de entender o de interpretar. El Abogado General Sr. Mayras apuntó la dificultad que plantea en sus conclusiones presentadas en el citado asunto Hag (Rec. 1974, p. 750). En dicha ocasión insinuó que posiblemente podía explicarse la sentencia si se sobrentendía que, sin decirlo expresamente, el Tribunal de Justicia había aceptado una interpretación de los hechos del asunto formulada por el Abogado General Sr. Dutheillet de Lamothe, de acuerdo con la cual existían todavía acuerdos o, en cualquier caso, prácticas concertadas entre las empresas norteamericana, belga, neerlandesa, francesa, alemana e italiana de que se trataba. [Es cierto que ésta fue la interpretación de los hechos aceptada por los órganos jurisdiccionales italianos que conocían de los procedimientos, a saber, el Tribunale de Milán, que formuló la petición de decisión prejudicial, y la Corte d'Apello de Milán ante la que más tarde se siguió el asunto; véanse, CMLR (Rec. 1975, pp. 409 y ss., especialmente pp. 430 y 431); Dir. scambi internaz. 1974, p. 105]. Por otra parte hay algunos párrafos en la sentencia del Tribunal de Justicia que pueden interpretarse a modo de fundamento a la argumentación de las demandadas y de la Comisión en el presente asunto. Por este motivo en el apartado 9 puede leerse lo siguiente:

«El derecho de marca, como régimen jurídico, no posee *per se* los elementos contractuales o de concertación a los que se refiere el apartado 1 del artículo 85. [...] Sin embargo, su ejercicio podría estar encuadrado en el ámbito de las prohibiciones del Tratado siempre que resultara ser el objeto, el medio o la consecuencia de una práctica colusoria.»

Y el apartado 12 reza del siguiente modo:

«Si las prácticas colusorias son anteriores a la entrada en vigor del Tratado, es a la vez necesario y suficiente que sigan surtiendo efectos con posterioridad a esta fecha.»

Sin embargo, la característica de la sentencia que considero más llamativa es que el principio sobre la que se fundamenta es el de la unidad del mercado común, que supone que no pueden utilizarse los derechos sobre las marcas con el fin de dividir dicho mercado artificialmente. Esto se desprende de la sentencia mucho más claramente que ninguna otra cosa: véanse, especialmente, los apartados 10 y 11. Por lo tanto considero que, si hoy tuviera que resolverse el asunto Sirena, tal resolución se adoptaría

según los artículos 30 y 36 del Tratado y que no puede considerarse que éste siente una clara jurisprudencia en cuanto a la aplicabilidad del artículo 85 en circunstancias como las de los presentes casos.

Por consiguiente, a mi juicio, la cuestión debe reconducirse a la simple interpretación del mismo artículo 85.

Creo que iría demasiado lejos si dijera que el artículo 85 puede aplicarse solamente en una situación en la que se detecta la subsistencia de un acuerdo o de prácticas concertadas. Supóngase que, después de la entrada en vigor del Tratado, dos empresas (tanto si se hallan establecidas dentro como fuera de la Comunidad) hubieran suscrito un acuerdo cuyo efecto consistiera inequívocamente en restringir la competencia dentro del mercado común y que pudiera afectar inequívocamente el comercio entre los Estados miembros, y supóngase que uno de los medios elegidos por dichas empresas para ejecutar el referido acuerdo hubiera consistido en una cesión de marcas o en mutuas cesiones de marcas. En mi opinión no podría sostenerse que una vez que dicho acuerdo hubiera cesado, posiblemente como consecuencia de una acción promovida por la Comisión según el Reglamento nº 17, cada empresa pudiera ejercitar libremente los derechos de marca así adquiridos aunque tal ejercicio tuviera el efecto de restringir la competencia dentro del mercado común y pudiera afectar el comercio entre Estados miembros.

En mi opinión, la clave del problema consiste en determinar el verdadero alcance de la prohibición del artículo 85. Considero que vale la pena recordar el exacto tenor del apartado 1 del artículo 85, por muy familiar que se nos pueda antojar. En la parte relevante para los fines del presente asunto, establece lo siguiente:

«Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común [...]»

En mi opinión tal prohibición no puede aplicarse a un acuerdo celebrado y terminado antes de la entrada en vigor del Tratado, dado que éste carece de efecto retroactivo. Por lo tanto, entiendo que no puede ser de aplicación a las meras consecuencias de tal acuerdo, como el ejercicio, después de la entrada en vigor del Tratado, de los derechos de marca de los que una persona pudiera ser titular pero que, por razones de orden histórico, sólo ostentó o podría haber ostentado en virtud del acuerdo. (Desde luego, la situación podría ser distinta si, a pesar de la terminación del acuerdo, continuaran las prácticas concertadas entre las partes).

Por otra parte, no dudo de que en realidad, la prohibición alcance a la continuación tras la entrada en vigor del Tratado de un acuerdo del tipo expresado en el artículo 85 celebrado con anterioridad a dicho momento. Sin embargo, a mi juicio, por las mismas razones, dicha prohibición no puede alcan-

zar a cualesquiera otras consecuencias de dicho acuerdo que no sean las imputables a dicha continuación (en su caso). Dado que no estaba prohibida la existencia del acuerdo antes de la entrada en vigor del Tratado, tampoco puede prohibirse el ejercicio de los derechos de marca adquiridos como consecuencia de su existencia anterior.

Es evidente que en el caso de acuerdos que afectan al juego de la competencia sólo en los nuevos Estados miembros (o en uno o dos de ellos) o que sólo puedan afectar al comercio entre éstos y otros Estados miembros, la fecha que importa no es la de entrada en vigor del Tratado sino la de la adhesión.

Como ya he manifestado en el presente asunto, ha quedado acreditado que entre 1958 y 1962, es decir, durante el período en que se halla comprendida la fecha de entrada en vigor del Tratado, no existía ningún acuerdo o convenio de clase alguna entre sociedades del grupo EMI y sociedades del grupo CBS. Si esto es así, de ello debe colegirse, a mi juicio, que no puede aplicarse el artículo 85 salvo, posiblemente, como consecuencia de una cláusula o de alguno o algunos de los acuerdos celebrados entre los dos grupos entre 1962 y 1971. Es evidente que la resolución de dichos extremos corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales.

Conclusión

Con respecto a la forma que debe darse a las respuestas relativas a las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia por los órganos jurisdiccionales nacionales, y en atención a la forma como se ha desarrollado el procedimiento y especialmente al hecho de que el Tribunal de Justicia haya admitido las pruebas, algunas de las cuales no se presentaron ante los órganos jurisdiccionales nacionales, considero que con el posible uso de las letras A, B y X, utilizadas en las resoluciones de remisión, no se conseguiría la deseable claridad.

Yo contestaría las cuestiones planteadas en el asunto inglés del siguiente modo:

1) No deben interpretarse las disposiciones del Tratado CEE que regulan la libre circulación de mercancías en el sentido de que privan a una empresa que sea la titular de una marca en un Estado miembro el ejercicio de los derechos reconocidos por el Derecho interno de dicho Estado:

   i) para impedir la venta de bienes que lleven dicha marca importados en este Estado desde fuera de la Comunidad, aun en el caso de que se trate de bienes fabricados y a los que se haya provisto con dicha marca en un país

en el que su fabricante sea el titular de la marca, y a pesar de que las marcas tengan un origen común en el Estado miembro de que se trate y en el mencionado país; o

ii) para impedir la fabricación en dicho Estado miembro de bienes que lleven dicha marca por una persona que sea titular de la misma en uno o más países no miembros, a pesar de que las marcas tengan un origen común.

2) No deben interpretarse las disposiciones del Tratado que regulan la competencia en el sentido de que privan a una empresa titular de una marca en un Estado miembro del ejercicio de sus derechos según el Derecho interno de dicho Estado:

i) para impedir la venta de bienes que lleven dicha marca que hayan sido importados desde el exterior de la Comunidad, que se hayan fabricado y a los que se haya provisto con dicha marca en un país en el que su fabricante sea el titular de la marca, o

ii) para impedir la fabricación en dicho Estado miembro de bienes que lleven dicha marca por una persona que ostente un derecho sobre la misma en uno o más países no miembros,

a menos que,

a) el ejercicio de tales derechos sea consecuencia de un acuerdo celebrado después del 31 de diciembre de 1957 o de la continuación después de dicha fecha de un acuerdo celebrado antes de la misma, siempre que, en uno u otro caso dicho acuerdo tenga por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común, y pueda afectar el comercio entre los Estados miembros; o bien

b) el ejercicio de tales derechos constituya un abuso de una posición dominante en que se encuentre la empresa de que se trate en el mercado común y que tal abuso pueda afectar al comercio entre los Estados miembros.

3) Las referencias hechas anteriormente a un acuerdo celebrado o mantenido en vigor deben interpretarse en el sentido de que comprenden las referencias a cualquier decisión de una asociación de empresas o a cualquier práctica

concertada que se adopte o se mantenga en vigor; y en el caso de cualquier acuerdo, decisión o práctica que solamente afecte a la competencia en uno de los nuevos Estados miembros o al comercio entre cualquiera de ellos y otro Estado miembro, toda referencia al 31 de diciembre de 1957 debe entenderse hecha al 31 de diciembre de 1973.

Entiendo que en los asuntos danés y alemán, a mi juicio, las cuestiones deben contestarse de la misma forma, omitiendo el apartado ii) en ambos casos.