SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
13 de diciembre de 1990 *

En el asunto C-238/89,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Landgericht München I, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Pall Corp.

y

P. J. Dahlhausen & Co.,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. G. F. Mancini, Presidente de Sala, en funciones de Presidente; T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias y M. Díez de Velasco, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg y P. J. G. Kapteyn, Jueces,

Abogado General: Sr. G. Tesauro
Secretario: Sr. J. A. Pompe, secretario adjunto

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Pall Corp., por el Sr. Pagenberg, Abogado de Munich;

— en nombre de P. J. Dahlhausen & Co., por el Sr. Donle, Abogado de Munich;

* Lengua de procedimiento: alemán.

— en nombre del Gobierno de la República Federal de Alemania, por los Sres. Ernst Röder, Regierungsdirektor del Ministerio de Economía, y Horst Teske, Ministerialrat del Ministerio de Justicia, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno de la República Italiana, por el Sr. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por la Sra. S. J. Hay, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Jörn Sack, Consejero Jurídico, asistido por la Sra. Renate Kubicki, funcionaria del Ministerio de Justicia de la República Federal de Alemania, en comisión de servicios ante el Servicio Jurídico de la Comisión, en calidad de Agentes,

habiendo considerado el informe para la vista,

oídas las observaciones orales de P. J. Dahlhausen & Co.; del Gobierno alemán, representado por el Sr. von Mühlendahl; del Gobierno italiano, y de la Comisión, presentadas en audiencia pública el 3 de julio de 1990,

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de octubre de 1990,

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 29 de junio de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el siguiente 31 de julio, el Landgericht München I planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 de este mismo Tratado.

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Pall Corp. (en lo sucesivo, «Pall»), parte demandante en el litigio principal, y P. J. Dahlhausen & Co. (en lo sucesivo, «Dahlhausen»). Esta comercializa en la República Federal de Alemania filtros para sangre importados de Italia. El fabricante italiano asigna a los propios filtros y a sus envoltorios la marca «Miropore», seguida de la letra R inscrita en un círculo.

3 Pall se dirige contra Dahlhausen, entre otros motivos, con el fin de que cese en el uso en la República Federal de Alemania de la letra (R) colocada tras la marca «Miropore» para los filtros de sangre, debido a que esta marca no está registrada en Alemania. En opinión de Pall, la utilización de la letra (R) en estas circunstancias constituye una publicidad engañosa prohibida en virtud del artículo 3 de la UWG (Ley alemana sobre Competencia Desleal). Este precepto prohíbe las «indicaciones engañosas sobre [...] el origen [...] de las mercancías [ofrecidas] [...] o la fuente de la que proceden [...]».

4 El Landgericht München I, que conoce del litigio, considera que, si se aplica la legislación alemana, se impone proceder a la prohibición solicitada, pero se pregunta si tal prohibición no equivaldría a una restricción cuantitativa en el sentido del artículo 30 del Tratado CEE.

5 Ante esta situación, el órgano jurisdiccional nacional acordó suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara con carácter prejudicial sobre las siguientes cuestiones

«1) La prohibición —basada en el artículo 3 de la UWG (Ley sobre Competencia Desleal), conforme a la jurisprudencia de los Tribunales de la República Federal de Alemania— de comercializar en la República Federal de Alemania determinadas mercancías con una denominación a la que se añade la letra (R), cuando en dicho país no están protegidas por el Derecho de marcas, ¿constituye, por sus efectos, una restricción cuantitativa a la importación, prohibida por el artículo 30 del Tratado CEE, dado que también se aplica a supuestos en los que tal marca está registrada en otro Estado miembro de la Comunidad Europea?

2) Habida cuenta de las especiales circunstancias del presente caso, ¿es de aplicación el artículo 3 de la UWG con el fin de proteger los bienes jurídicos citados en el artículo 36 del Tratado CEE?»

6 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

7 Con carácter liminar, debe observarse que, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del artículo 177 del Tratado, pronunciarse sobre la compatibilidad de una norma nacional con el Tratado, por el contrario, este Tribunal sí es competente para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación correspondientes al Derecho comunitario que puedan permitirle apreciar dicha compatibilidad a efectos de la resolución del asunto de que esté conociendo.

8 Debe, pues, entenderse que las cuestiones prejudiciales se refieren a si los artículos 30 y 36 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que son contrarios a la aplicación de una norma nacional en materia de competencia desleal, que permite a un operador económico lograr que se prohíba, en el territorio de un Estado miembro, la comercialización de un producto que lleva la letra (R) inscrita en un círculo acompañando a la marca, cuando ésta no está registrada en este Estado, pero sí lo está en otro Estado miembro.

9 La utilización del signo (R) —derivado del término inglés «registered»— acompañando a la marca, para indicar que se trata de una marca registrada y que, por consiguiente, goza de protección legal, constituye una práctica que tiene su origen en Estados Unidos, donde es objeto de regulación legal. Esta práctica está ampliamente extendida en numerosos Estados miembros de la Comunidad.

10 Como resulta de los autos, la legislación alemana en materia de marcas no contiene normas relativas a la utilización del signo (R). Por consiguiente, el problema planteado, que se refiere a la compatibilidad de una norma nacional sobre competencia desleal con las normas comunitarias sobre la libre circulación de mercancías, debe apreciarse considerando únicamente el artículo 30.

11 Debe recordarse la jurisprudencia reiterada, basada en la sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville, apartado 5 (8/74, Rec. 1974, p. 837), según la cual la prohibición de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas establecida en el artículo 30 del Tratado afecta a cualquier normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario.

12 También según jurisprudencia reiterada, los obstáculos al comercio intracomunitario que resulten de disparidades entre normas nacionales, deben aceptarse en la medida en que pueda justificarse que tales normas, indistintamente aplicables a los productos nacionales y a los productos importados, son necesarias para cumplir exigencias imperativas relativas, entre otras, a la protección de los consumidores o a la lealtad de las transacciones comerciales. Pero, para que puedan admitirse, es preciso que estas normas sean proporcionales al objetivo perseguido y que este objetivo no pueda lograrse aplicando medidas que restrinjan en menor medida los intercambios intracomunitarios (véase, especialmente, la sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe, 120/78, Rec. 1979, p. 649).

13 Debe declararse, en primer lugar, que una prohibición como la cuestionada en el presente asunto puede obstaculizar el comercio intracomunitario, puesto que puede constreñir al titular de una marca registrada en un único Estado miembro a disponer de manera diferente la presentación de sus productos, en función del lugar de comercialización previsto, y a organizar canales de distribución compartimentados, para asegurar que los productos que llevan el signo (R) no circulan en el territorio de los Estados que han establecido la citada prohibición.

14 Debe observarse, a continuación, que dicha prohibición es indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los productos importados. En efecto, tiene por objetivo evitar los riesgos de error respecto al lugar en que la marca del producto está registrada y protegida, sin que el hecho de que el producto sea de procedencia nacional o extranjera revista a este respecto importancia alguna.

15 Es preciso examinar, pues, si tal prohibición puede estar justificada por las citadas exigencias imperativas.

16 A este respecto, se ha alegado que esta prohibición está justificada porque la utilización del signo (R), que indica que una marca está registrada, induce a error a los consumidores si la marca no está registrada en el país en que las mercancías son comercializadas.

17 No puede acogerse esta alegación.

18 Por una parte, no se ha comprobado que, en la práctica, el signo (R) sea generalmente utilizado y comprendido como un indicativo de que la marca está registrada en el país de comercialización del producto.

19 Por otra parte, suponiendo incluso que pudiera inducirse a error, sobre dicho punto, a los consumidores, o a una parte de entre ellos, tal riesgo no puede justificar un obstáculo tan considerable a la libre circulación de mercancías, ya que los consumidores tienen un mayor interés en las características del producto que en el lugar de registro de la marca.

20 Se ha alegado, asimismo, que la utilización del signo (R) en un Estado en que la marca no está registrada debería considerarse como un acto de competencia desleal frente a los demás competidores y que, si el registro de una marca en cualquier Estado de la Comunidad bastara para justificar la utilización del citado signo, los fabricantes podrían elegir registrar su marca en los Estados menos exigentes.

21 Esta alegación debe rechazarse. Por una parte, los operadores económicos diligentes que tengan interés en saber si la marca está registrada, o no, tienen la posibilidad de verificar ante el Registro público cuál es la situación jurídica de la marca de que se trate. Por otra parte, la persona que registra una marca en un determinado Estado pretende, principalmente, que ésta se beneficie de protección legal en este Estado. El signo (R), como los demás signos que indican que la marca está registrada, tiene un carácter accesorio o complementario respecto a esta protección legal, que constituye el objeto del registro.

22 Por último, habida cuenta de las alegaciones expuestas por el Gobierno alemán apoyándose en la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), debe añadirse que, puesto que se ha comprobado que la prohibición de referencia no está justificada por exigencias imperativas relativas a la protección de los consumidores o a la lealtad de las transacciones comerciales, dicha prohibición ya no puede encontrar un fundamento en la citada Directiva. Esta Directiva se limita a una armonización parcial de las normativas nacionales en materia de publicidad engañosa, fijando, por una parte, unos criterios mínimos y objetivos sobre cuya base es posible determinar si una publicidad es engañosa y, por otra parte, exigencias mínimas en relación con las formas de protección contra tal publicidad.

23 Procede, pues, responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 30 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que es contrario a la aplicación de una norma nacional sobre competencia desleal que permite a un operador económico lograr que se prohíba, en el territorio de un Estado miembro, la comercialización de un producto que lleva la letra R inscrita en un círculo acompañando a la marca, cuando ésta no está registrada en este Estado, pero sí lo está en otro Estado miembro.

Costas

24 Los gastos efectuados por los Gobiernos de la República Federal de Alemania, de la República Italiana y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Landgericht München I, mediante resolución de 29 de junio de 1989, declara:

El artículo 30 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que es contrario a la aplicación de una norma nacional sobre competencia desleal que permite a un operador económico lograr que se prohíba, en el territorio de un Estado miembro, la comercialización de un producto que lleva la letra R inscrita en un círculo acompañando a la marca, cuando ésta no está registrada en este Estado, pero sí lo está en otro Estado miembro.

Mancini O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Slynn

Kakouris Schockweiler Grévisse Zuleeg Kapteyn

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de diciembre de 1990.

El Secretario

J.-G. Giraud

El Presidente en funciones

G. F. Mancini

Presidente de Sala