dores, ya que, suponiendo que se indujera a éstos a error, éste sólo sería sobre el aspecto, secundario, del lugar de registro de la marca y no, sobre el, esencial, de la calidad del producto, ni a exigencias relativas a la lealtad de las transacciones comerciales, ya que, por una parte, el profesional diligente interesado por la existencia de la protección legal resultante del registro de una marca, tiene la posibilidad de informarse exactamente a este respecto y, por otra parte, quien procede a registrar una marca, busca, ante todo, dicha protección, mientras que la posibilidad de incluir un signo que indique su existencia sólo es un aspecto accesorio.

INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-238/89 *

I. Hechos y procedimiento

1. La sociedad P. J. Dahlhausen & Co., parte demandada en el litigio principal, 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 denominación «Miropore» seguida de la letra R inscrita en un círculo. Además de la marca con la citada indicación y los demás datos relativos a los usos a que se destinan, el fabricante, las dimensiones y las fechas de fabricación y de caducidad, el fabricante inserta el nombre del demandado (en tanto que distribuidor) sobre el envoltorio de los filtros suministrados a este último.

La sociedad Pall Corp., parte demandante en el litigio principal, se dirige contra la demandada, 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 denominación «Miropore» para los filtros de sangre, debido a que la marca así especificada no está protegida en Alemania. Por ello, la utilización de la letra (R), indica la demandante, constituye una publicidad engañosa prohibida en virtud del artículo 3 de la Ley alemana sobre Competencia Desleal (UWG). Dicho artículo indica lo siguiente:

«Cualquiera que en los intercambios comerciales dé, con fines de competencia, indicaciones engañosas sobre las características comerciales y, en concreto, sobre la calidad, el origen, el modo de fabricación, los precios de cada una de las mercancías o servicios industriales o comerciales, o del conjunto de las mercancías o servicios ofrecidos, las listas de precios, los modos de adquirir las mercancías o la fuente de la que proceden, la posesión de distinciones, el motivo o la finalidad de la venta o la importancia de las cantidades de mercancías disponibles, podrá ser obligado a cesar en el uso de tales indicaciones.»

El órgano jurisdiccional nacional considera que si se aplica la legislación alemana, se impone proceder a la prohibición solicitada, pero expresa sus dudas sobre si tal prohibición equivaldría a una restricción cuantita-

* Lengua de procedimiento: alemán.

tiva en el sentido del artículo 30 del Tratado.

Por consiguiente, mediante resolución de 29 de junio de 1989, el Landgericht München I acordó, conforme al artículo 177 del Tratado, suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre las siguientes cuestiones prejudiciales:

«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?»

2. La resolución del Landgericht München I se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 31 de julio de 1989.

Conforme al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE presentaron observaciones escritas:

— Pall Corp., parte demandante en el litigio principal, representada por el Sr. Pagenberg, Abogado de Munich;

— P. J. Dahlhausen & Co., parte demandada en el litigio principal, representada por el Sr. Donle, Abogado de Munich;

— el Gobierno de la República Federal de Alemania, representado por el Sr. Ernst Röder, Regierungsdirektor del Ministerio de Economía, y el Sr. Horst Teske, Ministerialrat del Ministerio de Justicia;

— el Gobierno de la República Italiana, representado por el Sr. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

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

— la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Jurídico Sr. Jorn Sack, 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.

Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.

II. Resumen de las observaciones escritas presentas ante el Tribunal de Justicia

3. La sociedad Dahlhausen, el Gobierno italiano y la Comisión proponen que se responda en el sentido de que una prohibición como la que se pretende constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación a que se refiere el artículo 30 del Tratado, que no puede estar justificada, ni por exigencias imperativas, ni sobre la base del artículo 36 del Tratado.

Dahlhausen considera que la aplicación en el presente caso del artículo 3 de la UWG es contraria al artículo 30 del Tratado, puesto que crea un obstáculo a la importación en la medida en que los productos de que se trata pueden ser comercializados en Italia bajo su actual presentación y que un cambio en dicha presentación sólo para el mercado alemán carecería de rentabilidad, de manera que la mercancía dejaría de importarse en Alemania.

Exigencias imperativas tales como la lealtad de las transacciones comerciales y la protección del consumidor, continúa indicando, no pueden justificar el establecimiento de tal obstáculo, ya que para salvaguardar estos intereses no es indispensable prohibir el insertar una marca acompañada de un signo que indica la protección de ésta, si esta protección existe efectivamente en el Estado miembro de origen. En efecto, conforme al Derecho alemán, el adjuntar (R) no significa que la marca de que se trata esté registrada en Alemania.

Las limitaciones territoriales de los Derechos de marca en la Comunidad no justifican imperativamente que, so pretexto de la lealtad de los intercambios comerciales, la indicación de una protección de la marca sólo sea autorizada en el país en el que tal protección se ha reconocido. Dahlhausen invoca al respecto la sentencia de 13 de marzo de 1984, Prantl, apartado 27 (16/83, «Bocksbeutel», Rec. 1984, p. 1299), según la cual la defensa de los consumidores y la lealdad de las transacciones comerciales deben asegurarse dentro del respeto mutuo de los usos practicados leal y tradicionalmente en los diferentes Estados miembros. En opinión de Dahlhausen, el hecho de que las condiciones de protección de la marca en los diferentes Estados miembros no sean las mismas es irrelevante, al menos en el caso de que sea posible identificar el país de origen en el que la marca está protegida.

Por lo que se refiere a la protección del consumidor, Dahlhausen añade que el objetivo de una marca es indicar que una mercancía procede de una determinada empresa, y no facilitar datos sobre la Administración ante la cual esa marca está registrada.

Aun cuando un pequeño número de consumidores alemanes pueda imaginarse que la (R) indica una protección formal en Alemania, la defensa de esta interpretación errónea y poco extendida no parece que sea una exigencia imperativa, habida cuenta de la importancia de la libre circulación de mercancías para el mercado común.

Por otra parte, Dahlhausen considera que debe aplicarse en el presente asunto el razonamiento seguido en la sentencia de 6 de noviembre de 1984, Kohl contra Ringelhan & Rennett, apartado 15 (177/83, Rec. 1984, p. 3651), según el cual la prohibición de utilizar un signo distintivo por el mero hecho de que pueda inducir a error al público respecto a la procedencia nacional o extranjera de las mercancías constituye una discriminación frente a las mercancías importadas.

Dahlhausen propone que se responda a las cuestiones planteadas de la siguiente manera:

«La aplicación del artículo 3 de la UWG, por la que se prohíbe a la demandada comercializar en la República Federal de Alemania filtros para sangre que lleven la marca "Miropore" seguida de la letra R rodeada de un círculo, que indica que dicha marca ha sido registrada en Italia, es en el presente asunto contraria al artículo 30 del Tratado CEE.»

El *Gobierno italiano* opina que una prohibición como la que se pretende en este caso constituiría una medida de efecto equivalente prohibida por el artículo 30 del Tratado. En efecto, el añadir una (R) a la marca no altera en nada la sustancia de ésta, y el origen, así como la calidad del producto, pueden deducirse claramente de las inscripciones que figuran sobre el envoltorio. Por consiguiente, la protección de los consumidores y la lealtad de las transacciones comerciales no están comprometidas.

El Gobierno italiano propone, así pues, que se responda a la primera cuestión en sentido afirmativo y a la segunda cuestión negativamente.

La *Comisión* descarta en primer lugar la aplicabilidad en este caso de 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). En efecto, la única función de la (R) consiste en indicar a los competidores la existencia de una marca protegida, pero no en dar una indicación sobre la propia marca y, en concreto, no permite extraer conclusiones sobre el Estado en el cual el registro se efectuó, ni sobre la calidad del producto en cuestión. La (R) no puede ser considerada, así pues, como una forma de publicidad en el sentido del artículo 2 de la citada Directiva.

En el presente caso, señala la Comisión, la prohibición constituye una medida de efecto equivalente en el sentido del artículo 30 del Tratado que no puede estar justificada, ni sobre la base del artículo 36, ni sobre la base de exigencias imperativas. Efectivamente, éstas sólo pueden tomarse en consideración para las medidas que se apliquen indistintamente a los productos nacionales y a los productos importados. Ahora bien, al pronunciarse sobre la prohibición del símbolo, el órgano jurisdiccional nacional intenta, precisamente, establecer una distinción, dependiendo de que exista una protección en Derecho alemán o solamente conforme al Derecho de otro Estado miembro (véase la citada sentencia de 6 de noviembre de 1984). Semejante distinción en función del origen de la mercancía debe rechazarse tanto más cuanto que, de acuerdo con la armonización del Derecho de marcas, debe partirse del principio de la equivalencia de las marcas.

Por consiguiente, la Comisión propone que se responda a las cuestiones de la siguiente manera:

«Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que la prohibición dictada por un ordenamiento jurídico nacional de poner a la venta y en circulación mercancías fabricadas en otro Estado miembro, para las que existe una protección de la marca en este Estado miembro, y utilizando el signo internacional (R), debe considerarse como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, estando, por consiguiente, prohibida.»

4. En opinión de la sociedad Pall y del Gobierno del Reino Unido, tal prohibición no constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, no siendo, pues, contraria al artículo 30 del Tratado.

Pall alega que la (R) indica la existencia de una marca registrada en el país en el que se utiliza. Ello se desprende del carácter territorial de los Derechos de marca, así como de los diferentes procedimientos nacionales y de los requisitos divergentes para el registro de marcas en los diferentes Estos miembros. Afirmar que la marca está registrada puede, pues, inducir a error en los casos en los que realmente la marca no ha sido registrada en el país de que se trate. Además, tal afirmación debería considerarse como un acto de competencia desleal frente a los demás competidores. Si el registro de una marca en un Estado cualquiera de la Comunidad bastara para justificar el uso de la (R), los registros de marcas sólo se realizarían en lo sucesivo en los países en los que sólo se exige un simple registro, evitándose aquellos países que prevén un examen previo y un procedimiento de oposición.

En opinión de Pall, el presente asunto, a diferencia del asunto «Bocksbeutel» (sentencia, ya citada, de 13 de marzo de 1984), no tiene por objeto una cuestión relativa a la libre circulación de mercancías, sino una pretensión, no fundada, de titularidad de un derecho de marca, pretensión que debe prohibirse por razones imperativas relacionadas con la protección del consumidor.

Tal prohibición se aplica indistintamente a los productos nacionales y a los importados. Además, continúa indicando, no puede considerársela como un obstáculo sensible a la libre circulación de mercancías. En efecto, resulta simple utilizar un único envoltorio para todos los países, indicando el Estado en el cual la marca ha sido registrada. La exigencia de tal referencia expresa no constituye una discriminación, ya que el fabricante no está obligado a utilizar la (R).

Así pues, Pall propone la siguiente respuesta:

«El artículo 30 del Tratado CEE no se aplica a la prohibición de referirse a una marca protegida cuando esta protección se ha obtenido en otro Estado de la Comunidad, pero no en el Estado de que se trate.»

El *Gobierno británico* considera que la utilización de la (R), que indica que una marca está registrada, induce a error a los clientes y a los competidores si la marca no está registrada en el país en el que se venden las mercancías. Esto sólo cambiará en el momento en que se cree una marca comunitaria; el propietario de tal marca tendrá el derecho de utilizar una indicación del registro, como puede ser la (R), en cualquier lugar de la Comunidad.

En el estado actual del Derecho comunitario, caracterizado por la existencia de importantes diferencias en cuanto a los requisitos para el registro de marcas, admitir que el registro en un Estado miembro justifica que el fabricante haga creer que esta marca está protegida en todos los Estados miembros, equivaldría a una discriminación en favor de los fabricantes de los Estados miembros en los que es más fácil obtener el registro. Además, ello podría conducir a un «forum shopping», por lo que respecta a la

elección del país en el que se registran las marcas.

En opinión del Gobierno británico, el asunto «Bocksbeutel» (sentencia, ya citada, de 13 de marzo de 1984) se distingue del presente asunto en el supuesto de hecho, no constituyendo, pues, un precedente. En efecto, en el asunto «Bocksbeutel», si bien la forma de la botella podía inducir a error al consumidor, no obstante, la etiqueta pegada sobre la misma indicaba claramente la situación real en cuanto a la naturaleza y el origen del vino. Por el contrario, en el presente asunto, la situación real no se hace manifiesta a la vista del envoltorio.

En este caso, la utilización de determinadas menciones junto a la (R), como «marca registrada en Italia», podría facilitar un medio claro de identificación de la marca que podría utilizarse en todos los países sin inducir a error. Añadir tal fórmula sólo supondría unos costes muy débiles y no podría considerarse como discriminatoria, tanto más, cuanto que el hecho de utilizar, o no, el símbolo (R) depende por entero del fabricante. Este podría, pues, fácilmente evitar la prohibición de que en este caso se trata y que no es contraria al artículo 30 del Tratado, bien absteniéndose de utilizar la (R), o bien añadiendo una mención que muestre claramente la situación real.

5. El *Gobierno alemán*, si bien tampoco propone, en principio, una respuesta negativa a la primera cuestión, considera, no obstante, que en el caso de que el órgano jurisdiccional nacional procediera a efectuar determinadas verificaciones de hecho, la prohibición podría ser contraria al artículo 30 del Tratado.

En opinión del Gobierno alemán, la respuesta a la cuestión planteada está determinada por la Directiva 84/450 sobre publicidad engañosa, ya citada. Las medidas nacionales que sean conformes con esta Directiva no constituyen un obstáculo a los intercambios en el sentido del artículo 30 del Tratado. En Alemania, el artículo 3 de la UWG garantiza plenamente la ejecución de la Directiva y debe ser interpretado teniendo en cuenta ésta.

Concretamente del punto 2 del artículo 2 («presentación») y de la letra c) del artículo 3 (pretender ser titular de un derecho de propiedad industrial) de la Directiva, se desprende que la utilización de la (R) junto a la marca constituye una publicidad en el sentido de dicha Directiva.

Para saber si se trata de publicidad engañosa, es necesario determinar si una parte apreciable de los grupos de personas a las que afecta, especialmente los compradores, entiende el simple empleo de la (R) necesariamente como una indicación de que la marca está protegida en el país en el que se vende la mercancía. El Gobierno alemán considera que corresponde al Juez nacional verificar este punto mediante práctica de la prueba, por ejemplo con ayuda de un sondeo de opinión.

Si en dichas diligencias se comprobara que ello es así, lo cual duda el Gobierno alemán, queda por comprobar, también por parte del Juez nacional, si la confusión suscitada en el seno de los grupos de personas afectadas puede influir negativamente en las condiciones de la competencia.

En opinión del Gobierno alemán, la importancia jurídica de una confusión suscitada en el seno de una minoría no está en función únicamente de un límite numérico mí-

nimo, sino que asimismo está determinada por la ponderación de los intereses en presencia que el órgano jurisdiccional nacional debe efectuar caso por caso, pudiendo recurrir, para ello, a valores superiores. Entre estos valores figuran los principios jurídicos consagrados en Derecho comunitario, y especialmente, el principio de libre circulación de mercancías.

Una prohibición judicial de emplear para un producto fabricado en otro Estado miembro de la Comunidad su denominación seguida del símbolo (R), cuando existe en este otro Estado miembro una protección de marca para esta denominación, tiene como efecto potencial restringir la libre circulación de mercancías. Por consiguiente, sólo sería conforme con la Directiva en materia de publicidad engañosa si del procedimiento principal, tanto por las comprobaciones de hecho, como por la necesaria ponderación de los intereses en presencia, resultase que, en efecto, una parte jurídicamente importante de los grupos de personas afectadas deduce del mero empleo de la (R) la existencia de una protección nacional de la marca y que ello tiene un efecto significativo sobre las condiciones de la competencia.

Aun cuando no se cumplan estos requisitos, una prohibición impuesta en virtud del Derecho nacional sería posible, en principio, conforme al artículo 7 de la Directiva, que permite una protección más extensa. Pero, en ese caso, tal medida debería analizarse de acuerdo con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia para supuestos de inexistencia de legislación comunitaria. Tal medida, así pues, sólo estará justificada si es necesaria para ajustarse a exigencias imperativas de la protección de la lealtad de las transacciones comerciales o de la defensa de los consumidores. En opinión del Gobierno alemán, tal exigencia imperativa sólo existe cuando la denominación empleada es objetivamente exacta, es decir, cuando la protección conferida por una marca existe realmente en otro Estado miembro y, aunque en el país sea mal interpretada por una pequeña minoría de las personas afectadas, que crean que la marca disfruta en este país de una protección de marca, la indicación en cuestión no suscite ninguna idea falsa entre la gran mayoría de los grupos de personas a los que se dirige.

Por consiguiente, el Gobierno alemán propone que se responda a las cuestiones de la siguiente manera:

«1. a) Cuando el hecho de comercializar unas mercancías a cuya denominación se añade una (R), en casos en que en el país de destino no existe ninguna protección de la marca, constituya una publicidad engañosa en el sentido de la Directiva 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 (84/450/CEE, DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), una prohibición basada en ésta no es una medida que equivalga en sus efectos a una restricción cuantitativa ilícita a la importación, en el sentido del artículo 30 del Tratado CEE, incluso cuando esta prohibición se aplique en los casos en los que existe una protección de la marca en otro Estado miembro de la Comunidad Europea.

b) Sólo existe una publicidad engañosa en el sentido de la Directiva cuando del procedimiento principal, tanto por las comprobaciones de hecho, como por la necesaria ponderación de los intereses en presencia —intereses que tengan en cuenta el principio de la libre circulación de mercancías—, resulte que una parte jurídicamente importante de los grupos de personas afectados deduce, efectivamente, del simple uso de la (R) la existencia de una protección nacional de la marca, y que ello afecta a las condiciones de la competencia. Corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento principal proceder a efectuar las comprobaciones de hecho necesarias.

c) En el presente asunto, una prohibición de utilizar la mención de una protección legal de la marca (R), prohibición basada en el artículo 3 de la UWG y que excede del ámbito de aplicación de la Directiva sobre publicidad engañosa, no es conforme con las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías dentro de la Comunidad.

2. En principio, las medidas nacionales contra la publicidad engañosa deben ser analizadas de acuerdo con la Directiva 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 (84/450/CEE, DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55). Cuando la Directiva admita medidas de protección nacional más amplias, éstas deben estar justificadas por exigencias imperativas de la protección de la lealtad de las transacciones comerciales y de la defensa de los consumidores (arts. 30 y 36 del Tratado CEE).»

G. C. Rodríguez Iglesias
Juez Ponente