SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
17 de octubre de 1990 *

En el asunto C-10/89,

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

SA CNL-SUCAL NV, sociedad belga, con domicilio social en Lieja (Bélgica),

y

HAG GF AG, sociedad alemana, con domicilio social en Bremen (República Federal de Alemania),

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30, 36 y 222 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. O. Due, 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, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse y M. Zuleeg, Jueces,

Abogado General: Sr. F. G. Jacobs
Secretario: Sr. H. A. Rühl, administrador principal

* Lengua de procedimiento: alemán.

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de SA CNL-SUCAL NV, por la Sra. Gisela Wild, Abogada de Hamburgo, y por el Profesor Ernst-Joachim Mestmäcker;

— en nombre de HAG GF AG, por los Sres. Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus y Lieberknecht, Abogados de Düsseldorf;

— en nombre del Gobierno de la República Federal de Alemania, por los Sres. Horst Teske y Alexander von Mühlendahl, respectivamente Ministerialrat y Regierungsdirektor del Ministerio Federal de Justicia, y el Sr. Seidel, del Ministerio de Hacienda, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno de los Países Bajos, por el Sr. H. J. Heinemann, Secretario General adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores, 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, y por el Sr. N. Pumfrey, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno del Reino de España, por el Sr. Javier Conde de Saro, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y el Sr. Rafael García-Valdecasas y Fernández, Abogado del Estado, Jefe del Servicio Jurídico ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en calidad de Agentes;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por su Consejero Jurídico Sr. Jörn Sack, en calidad de Agente,

habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 18 de enero de 1990,

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de marzo de 1990,

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 24 de noviembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de enero de 1989, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 30, 36 y 222 de este mismo Tratado, en relación con el derecho de marca.

2 Las cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad belga CNL-SUCAL y la sociedad alemana HAG GF AG. Esta última fabrica y comercializa café descafeinado según un proceso que la misma descubrió. En la República Federal de Alemania es titular de numerosas marcas (la más antigua se registró en 1907) cuyo elemento esencial es la palabra «HAG», que igualmente figura en su denominación social.

3 En 1908 registró en Bélgica dos marcas que incluyen la designación «Kaffee HAG». En 1927, constituyó una filial en Bélgica con la denominación de «Café HAG SA», cuyo control y capital asumió íntegramente. Ésta registró, como mínimo, dos marcas, una de las cuales, entre otros elementos, contiene la designación «Café HAG». Por otra parte, con efectos a partir de 1935, HAG GF AG cedió a dicha filial las marcas que había registrado a su propio nombre en Bélgica.

4 En 1944, Café HAG SA fue incautada como bien del enemigo. Posteriormente, las autoridades belgas vendieron la totalidad de las acciones a la familia Van Oevelen. En 1971, Café HAG SA cedió las marcas de las que era titular en el Benelux a la sociedad en comandita Van Zuylen Frères de Lieja.

5 SA CNL-SUCAL NV nació a raíz de la transformación y del cambio de la denominación social de la sociedad en comandita Van Zuylen Frères. Empezó a importar café descafeinado a la República Federal de Alemania bajo la denominación «HAG».

6 Al objeto de oponerse a tales importaciones, HAG AG, que sostiene que «Kaffee HAG» ha adquirido en Alemania la condición de una marca célebre y que el producto descafeinado que comercializa con esta denominación, gracias a un nuevo proceso de fabricación, posee una calidad superior al café descafeinado que importa CNL-SUCAL en la República Federal de Alemania, presentó una demanda ante los órganos jurisdiccionales alemanes.

7 En el contexto de este litigio, el Bundesgerichtshof, que conoce del recurso de casación («Revision» alemana), decidió, con arreglo al artículo 177 del Tratado, suspender el curso del procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se hubiera pronunciado, con carácter prejudicial, sobre las siguientes cuestiones:

«1) El hecho de que, amparándose en los derechos al nombre comercial y a la marca de los que es titular en un Estado miembro A, una empresa establecida en dicho país se oponga a la importación, por una empresa establecida en un Estado miembro B, de productos similares cuando legalmente tales productos se hayan distinguido en el Estado miembro B con una denominación que

a) puede confundirse con el nombre comercial y la marca que en el Estado A disfrutan de una protección a favor de la empresa que en el mismo está establecida e,

b) inicialmente, también en el Estado B —en un orden cronológicamente posterior al de la denominación protegida en el Estado A— perteneció a la empresa establecida en el Estado A, antes de que ésta la cediera a una filial que formaba parte del mismo grupo de sociedades que se constituyó en el Estado B y,

c) como consecuencia de la expropiación de esta filial establecida en el Estado B, se cedió por este Estado como parte del patrimonio de la filial objeto de incautación y al mismo tiempo que éste, a favor de un tercero que, a su vez, vendió la marca al antecesor jurídico de la empresa que actualmente importa en el Estado A los productos designados con dicha denominación,

habida cuenta, igualmente, del artículo 222 del Tratado CEE, ¿es compatible con los preceptos que regulan la libre circulación de mercancías (artículos 30 y 36 del Tratado CEE)?

2) En el supuesto de que la primera cuestión se conteste negativamente,

¿debe contestarse de otra forma la cuestión anterior si la denominación protegida en el Estado A ha llegado a ser una marca "célebre" en el mismo y, a causa de la notoriedad excepcional que la misma ha adquirido, en el supuesto de que una tercera empresa utilizara la misma denominación, debe esperarse que no pueda garantizarse la información de los consumidores respecto a la empresa de la que procede el producto sin restringir la libre circulación de las mercancías?

3) También, alternativamente, en el caso de que se conteste negativamente a la primera cuestión,

¿es igualmente válida la misma respuesta en el caso de que, en el Estado A, los consumidores se formen algunas ideas acerca de la denominación que en el mismo se halla protegida, en relación no sólo con el origen de la fabricación, sino también con las características, especialmente de calidad, de los productos designados con la misma y en el caso de que los productos importados del Estado B con la misma denominación no correspondan a lo que cabe esperar según lo indicado?

4) En el supuesto de que se conteste negativamente a las tres preguntas anteriores,

¿debería darse una contestación distinta por el hecho de que los requisitos aludidos separadamente en las cuestiones segunda y tercera se reunieran con carácter acumulativo?»

8 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, 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.

Sobre la primera cuestión

9 Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende, esencialmente, dilucidar si los artículos 30 y 36 del Tratado CEE impiden que una normativa nacional permita que una empresa, titular de una marca en un Estado miembro, se oponga a la importación, desde otro Estado miembro, de productos similares legalmente designados en este último Estado con una marca idéntica o que puede crear confusión con la marca registrada, incluso en el caso de que la marca con la que se importan los productos controvertidos perteneciera inicialmente a una filial de la empresa que se opone a las importaciones, y hubiera sido adquirida por una tercera empresa después de la expropiación de dicha filial.

10 Habida cuenta de las consideraciones de la resolución de remisión y de los debates que han tenido lugar ante este Tribunal de Justicia en lo tocante a la pertinencia de su sentencia de 3 de julio de 1974 (Van Zuylen contra Hag, 192/73, Rec. 1974, p. 731), al objeto de contestar a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional, procede hacer patente, ante todo, que este Tribunal de Justicia estima necesario reconsiderar la interpretación acogida en dicha sentencia a la luz de la jurisprudencia sentada de forma progresiva en la esfera de las relaciones entre la propiedad industrial y comercial y las reglas generales del Tratado, especialmente en el ámbito de la libre circulación de mercancías.

11 Sobre este particular, debe recordarse que el artículo 36 admite las prohibiciones y las restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, con la reserva expresa de que las mismas no deben constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

12 Según reiterada jurisprudencia, el artículo 36 tan sólo admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común en la medida en que tales excepciones estén justificadas en aras de la protección de los

derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad y, por consiguiente, el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro, por el mismo titular del derecho, con su consentimiento o por una persona vinculada con el mismo mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas (véanse, especialmente, las sentencias de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Rec. 1971, p. 487; de 31 de octubre de 1974, Centrafarm contra Winthrop, 16/74, Rec. 1974, p. 1183; y de 9 de julio de 1985, Pharmon contra Hoechst, 19/84, Rec. 1985, p. 2281).

13 En lo que al derecho de marca se refiere, debe destacarse que este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

14 Por consiguiente, como ha declarado este Tribunal de Justicia en múltiples ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico y, de este modo, protegerlo contra los competidores que pretendan abusar de la posición y del renombre de la marca vendiendo productos designados indebidamente con la misma. Con el fin de determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce a favor del titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia (véanse, especialmente, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. 1978, p. 1139, apartado 7; y de 10 de octubre de 1978, Centrafarm contra American Home Products Corporation, 3/78, Rec. 1978, p. 1823, apartados 11 y 12).

15 Para apreciar una situación como la referida por el órgano jurisdiccional nacional con respecto a las consideraciones que anteceden, es determinante la inexistencia de consentimiento por parte del titular de la marca protegida por la legislación nacional para introducir en el tráfico económico en otro Estado miembro, con una

marca idéntica o que pueda crear confusión, un producto similar fabricado y comercializado por una empresa que carezca de cualquier vínculo de dependencia jurídica y económica con dicho titular.

16 En efecto, en tales circunstancias, podría quedar mermada la función esencial de la marca si el titular del derecho no pudiera ejercer la facultad que la legislación nacional le confiere de oponerse a la importación del producto similar con una denominación que puede confundirse con su propia marca, puesto que, en tal supuesto, los consumidores dejarían de estar en condiciones de identificar con certeza el origen del producto designado con la marca, y al titular del derecho podría imputársele la mala calidad de un producto de la que, de ninguna manera, sería responsable.

17 Este análisis no puede modificarse por el hecho de que la marca protegida por la legislación nacional y la marca similar con la que, en virtud de la legislación del Estado miembro de procedencia, se designa el producto importado hayan pertenecido inicialmente al mismo titular, el cual haya sido desposeído del derecho de propiedad sobre una de ellas como consecuencia de una expropiación efectuada por uno de los dos Estados antes de que se constituyera la Comunidad.

18 En efecto, a partir de la expropiación y a pesar de su origen común, cada una de las marcas ha cumplido de forma independiente, en el marco territorial que le corresponde, su función de garantizar que los productos designados con la misma tienen una procedencia única.

19 De lo que antecede se infiere que, en una situación como la presente en la que la marca tenía inicialmente un solo titular y en la que esta unicidad de titular se quebrantó como consecuencia de una expropiación, cada uno de los titulares de la marca, en el Estado miembro en que la marca le pertenezca, debe poder oponerse a la importación y a la comercialización de los productos que procedan del otro titular, cuando se trate de productos similares designados con una marca idéntica o que pueda crear confusión.

20 Por consiguiente, debe contestarse a la primera cuestión que los artículos 30 y 36 del Tratado CEE no impiden que una legislación nacional permita que una em-

presa, titular de una marca en un Estado miembro, se oponga a la importación, desde otro Estado miembro, de productos similares legalmente designados en este último Estado con una marca idéntica o que puede crear confusión con la marca protegida, incluso en el supuesto de que la marca con la que se importan los productos controvertidos perteneciera inicialmente a una filial de la empresa que se opone a las importaciones y hubiera sido adquirida por una tercera empresa como consecuencia de la expropiación de dicha filial.

Sobre la segunda, tercera y cuarta cuestiones

21 Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, quedan sin objeto las cuestiones segunda, tercera y cuarta.

Costas

22 Los gastos efectuados por los Gobiernos de la República Federal de Alemania, del Reino de los Países Bajos, del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y del Reino de España, así como 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 procedimiento 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 Bundesgerichtshof mediante resolución de 24 de noviembre de 1988, declara:

Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE no impiden que una legislación nacional permita que una empresa, titular de una marca en un Estado miembro, se oponga a la importación, desde otro Estado miembro, de productos similares legalmente de-

signados en este último Estado con una marca idéntica o que puede crear confusión con la marca protegida, incluso en el supuesto de que la marca con la que se importan los productos controvertidos perteneciera inicialmente a una filial de la empresa que se opone a las importaciones y hubiera sido adquirida por una tercera empresa como consecuencia de la expropiación de dicha filial.

Due O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Slynn Kakouris

Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de octubre de 1990.

El Secretario

J.-G. Giraud

El Presidente

O. Due