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.

INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-10/89 *

I. Hechos y procedimiento

La entidad HAG GF AG, parte demandante y recurrida en casación en el procedimiento principal, se constituyó en 1906, siendo la primera que descubrió un proceso que permite descafeinar el café, y desde hace mucho tiempo su actividad principal consiste en la fabricación y venta de dicho café. En la República Federal de Alemania, es titular de numerosas marcas (la más antigua se registró en 1907) cuyo distintivo principal es la palabra «HAG», que igualmente figura en su denominación social.

En 1908, registró en Bélgica dos marcas que contienen 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, como mínimo, ha registrado dos marcas, una de las cuales, entre otros elementos, contiene la designación «Café HAG». Además, con efectos a partir de 1935, la demandante cedió a dicha filial las marcas que había registrado a su propio nombre en Bélgica.

En 1944, Café HAG SA fue requisada 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 sus marcas Benelux a la sociedad en comandita Van Zuylen Frères, de Lieja.

Cuando, en 1972, HAG AG empezó a importar sus productos en Luxemburgo bajo la denominación «Kaffee HAG», dicha sociedad, Van Zuylen Frères, planteó una acción ante los Tribunales luxemburgueses al objeto de impedir tal actividad. En el marco de este litigio, el Tribunal de Justicia, al que se acudió para que se pronunciara con carácter prejudicial, declaró que «el hecho de prohibir, en un Estado miembro, la comercialización de un producto legalmente designado con una marca en otro Estado miembro, por el único motivo de que una marca idéntica con el mismo origen exista en el primer Estado, es incompatible con las disposiciones que regulan la libre circulación de mercancías dentro del mercado común» *(traducción provisional)* (sentencia de 3 de julio de 1974, Van Zuylen contra HAG, 192/73, Rec. 1974, p. 731). A raíz de dicha resolución se desestimó la demanda de la sociedad belga.

* Lengua de procedimiento: alemán.

SA CNL-SUCAL NV, parte demandada y recurrente en casación, es el resultado de la transformación y del cambio de la denominación social de la sociedad en comandita Van Zuylen Frères y actualmente es una filial de la sociedad suiza Jacobs-Suchard AG, a la cual pertenece por completo. Por su parte, la misma ha empezado a importar en la República Federal de Alemania el café descafeinado que fabrica en Bélgica, bajo la denominación «HAG».

Al objeto de oponerse, HAG AG, que sostiene que «Kaffee HAG» adquirió en Alemania la condición de una marca notoria y que el producto descafeinado que fabrica con esta denominación, gracias a un nuevo proceso de fabricación, posee una calidad superior al café descafeinado que importa CNL-SUCAL, instó una acción judicial ante el Landgericht de Hamburgo. Éste condenó a CNL-SUCAL «a abstenerse, en el territorio de la República Federal de Alemania y de Berlín Oeste, de ofrecer para la venta y/o de comercializar y/o de suministrar, para su comercialización en el territorio de la República Federal de Alemania y de Berlín Oeste, el café descafeinado con la denominación "HAG" [...]». El Oberlandesgericht de Hamburgo desestimó el recurso interpuesto por CNL-SUCAL. Esta sociedad recurrió en casación.

Considerando que el litigio exige que se precise la interpretación de los artículos 30, 36 y 222 del Tratado, el Bundesgerichtshof decidió, con arreglo al artículo 177 del Tratado, mediante resolución de 24 de noviembre de 1988, suspender el curso del procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara, 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 hubiera 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?»

La resolución del Bundesgerichtshof se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de enero de 1989.

Conforme al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, presentaron observaciones escritas:

— el 7 de abril de 1989, SA CNL-SUCAL NV, parte demandada y recurrente en casación, representada por la Sra. Gisela Wild, Abogada de Hamburgo y por el Profesor Ernst-Joachim Mestmäcker;

— el 14 de abril de 1989, el Gobierno de la República Federal de Alemania, representado por los Sres. Horst Teske y Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat y Regierungsdirektor del Ministerio de Justicia, respectivamente;

— el 17 de abril de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Jurídico Sr. Jörn Sack;

— el 21 de abril de 1989, HAG GF AG, parte demandante y recurrida en casación, representada por los Sres. Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus y Lieberknecht, Abogados de Düsseldorf;

— el 25 de abril de 1989, el Gobierno del Reino de los Países Bajos, representado por el Sr. H. J. Heinemann, Secretario General Adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores;

— el 28 de abril de 1989, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por la Sra. S. J. Hay, del Treasury Solicitor's Department;

— el 3 de mayo de 1989, el Gobierno del Reino de España, representado 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.

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 presentadas ante el Tribunal de Justicia

A. *Sobre la primera cuestión*

1. *CNL-SUCAL* es la única que propone una respuesta negativa a la primera cuestión, es decir, que HAG AG no puede ampararse en sus derechos al nombre comercial y marca para impedir la importación en Alemania del café designado con la marca HAG Benelux.

Ante todo invoca la citada sentencia de 3 de julio de 1974 (en lo sucesivo, «sentencia HAG I»). Según CNL-SUCAL, al fundamentarse el razonamiento de dicha sentencia sobre «el mismo origen» *(traducción provisional)* de las marcas HAG Benelux y alemana, y al declarar incompatible con los artículos 30 y 36 del Tratado la prohibición, basada en la marca Benelux, de comercializar el café HAG alemán en Bélgica y Luxemburgo, la misma es igualmente aplicable a la situación contraria que es la del caso de autos. CNL-SUCAL alega que, en la sentencia de 22 de junio de 1976 (Terrapin contra Terranova, 119/75, Rec. 1976, p. 1039), el Tribunal de Justicia precisó el concepto de identidad de origen aplicándolo a cualquier «fraccionamiento, bien voluntario, bien a causa de medios públicos de coerción, de un derecho de marca que inicialmente haya pertenecido a un mismo titular» *(traducción provisional)* (apartado 6).

Según CNL-SUCAL, el espíritu y la finalidad de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no permiten hacer distinciones según que el obstáculo a la libre circulación de las mercancías sea imputable al primer titular de una marca que tenga el mismo origen o a un adquiriente posterior. En cualquier caso, el fraccionamiento mismo del derecho originario ya pone en tela de juicio la función esencial de la marca (sentencia de 22 de junio de 1976, Terrapin, ya citada) que, según reiterada jurisprudencia, consiste en el derecho exclusivo del titular a utilizar la marca para la primera comercialización del producto y en la garantía de la identidad de origen del producto frente al consumidor.

Por consiguiente, según CNL-SUCAL, la aplicación del artículo 30 del Tratado a los hechos del presente asunto coincide con la delimitación de los conceptos de la existencia de un derecho de marca y el ejercicio de este derecho, en la forma desarrollada por el Tribunal de Justicia; el artículo 36 sólo garantiza la existencia o el objeto concreto del derecho. Sin embargo, la prohibición de comercializar en un Estado miembro un producto con una marca registrada en otro Estado miembro, por el único motivo de que en el Estado de importación exista una marca idéntica con el mismo origen, no está comprendida dentro del objeto concreto de la marca. Efectivamente, en este supuesto la relación entre el producto y el fabricante, en cualquier caso, ha dejado de existir.

CNL-SUCAL considera que la sentencia de 9 de julio de 1985 (Pharmon contra Hoechst, 19/84, Rec. 1985, p. 2281) no es aplicable a las marcas. En esta sentencia el Tribunal de Justicia declaró que el titular de una patente puede oponerse a la importación y a la comercialización de productos fabricados en el marco de una licencia obligatoria relativa a una patente paralela de la que él mismo es titular, pues no puede entenderse que ha prestado su consentimiento para que el beneficiario de la licencia obligatoria realice la actividad de fabricación y de comercialización.

Según CNL-SUCAL, las diferencias entre las patentes y las marcas impiden la aplicación de esta sentencia a las marcas. En efecto, el objeto específico del derecho de patente se encuentra en el reconocimiento a favor del inventor de un derecho exclusivo para la primera comercialización del producto de que se trate, con el fin de permitir que obtenga la compensación por su esfuerzo. Por contra, el objeto concreto de la marca, que consiste en garantizar la identidad de la mercancía, se puso en entredicho a causa del fraccionamiento de la marca originaria, independientemente de la voluntad del titular del derecho.

CNL-SUCAL invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha resaltado las diferencias entre la marca y los demás derechos de propiedad industrial y comercial (sentencia de 18 de febrero de 1971, Sirena contra Eda, 40/70, Rec. 1971, p. 69, y sentencia HAG I). La consecuencia de tales diferencias consiste en que, en el caso de las marcas, la conciliación entre las exigencias de la libre circulación de las mercancías y la garantía de los derechos de propiedad industrial y comercial presenta particularidades importantes. Las mismas permiten la coexistencia de marcas fraccionadas, con el mismo origen, si se añaden signos distintivos.

En relación con el artículo 222 del Tratado, según el cual este último no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros, CNL-SUCAL alega que, según se desprende de la sentencia de 13 de julio de 1966 (Consten y Grundig, asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Rec. 1966, p. 429), las limitaciones comunitarias impuestas al ejercicio de los derechos mencionados en el artículo 36 son compatibles con la protección que se da a la propiedad en los Estados miembros. Esta tesis la confirma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los límites de los derechos fundamentales (véase la sentencia de 14 de mayo de 1974, Nold, 4/73, Rec. 1974, p. 491).

En lo tocante al derecho sobre el nombre comercial, CNL-SUCAL considera que procede analizarlo de la misma manera que el derecho de marca. Ello se desprende tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 22 de junio de 1976, Terrapin, ya citada) como de la doctrina.

CNL-SUCAL propone que se conteste a la primera cuestión de la siguiente forma:

«En las circunstancias mencionadas en las letras a) a c), es incompatible con las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías el hecho de que, amparándose en los derechos al nombre comercial y a la marca de la que es titular en un Estado miembro A, una empresa domiciliada en dicho país se oponga a la importación por una empresa domiciliada en un Estado miembro B de productos similares si, legalmente, se ha designado a dichos productos en un Estado miembro B con una denominación y, en tal caso, se trata de una marca idéntica y con el mismo origen.»

2. *HAG AG*, los Gobiernos de la *República Federal de Alemania*, de los *Países Bajos*, del *Reino Unido* y de *España*, así como la Comisión consideran que debe darse una res-

puesta afirmativa a la primera cuestión, a saber, que el Derecho comunitario permite que HAG AG se oponga a la importación del café «HAG» belga en Alemania.

a) HAG AG alega que la línea seguida por toda la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia se cifra en que el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial no puede oponerse a la importación de productos legalmente protegidos procedentes de otro Estado miembro si la posibilidad de importar el producto sobre el que ostenta su derecho deriva de su propio consentimiento (entendido en el sentido más amplio posible) o es imputable al mismo. Este mismo principio lo consagra la Primera Directiva (89/104/CEE) del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas (DO L 40, p. 1).

En la sentencia HAG I, ciertamente el Tribunal de Justicia dejó bien patente la identidad del origen de las marcas HAG de que se trata y, según parece desprenderse de la parte dispositiva, la misma trascendió el ámbito de la cuestión que se le había sometido y de las conclusiones del Abogado General Sr. Mayras, al resolver de la misma forma sobre la marca originaria en el sentido de una igualdad de trato con la marca que resultó del fraccionamiento. No obstante, según HAG AG en la misma sentencia no se hace una clara alusión al verdadero motivo: mediante la adquisición de la marca HAG belga, resultado de un fraccionamiento, la familia Van Oevelen y sus derechohabientes habían admitido, lo cual equivalía a un consentimiento, que la misma marca pudiera utilizarse no sólo por ellos mismos, sino también por su titular inicial. Por contra, de ninguna manera puede imputarse a HAG AG el fraccionamiento de la marca belga. Efectivamente, ni la constitución de la filial belga ni la transmisión de las marcas belgas a su favor pueden considerarse actos de HAG AG equivalentes a su consentimiento, dado que ninguno de dichos factores tenía incidencia sobre la aparición, como consecuencia de la expropiación, de diversos objetos de referencia para desempeñar la función de indicar el origen de una única y misma marca.

En opinión de HAG AG, esta interpretación de la sentencia HAG I la confirma la citada sentencia de 22 de junio de 1976 (Terrapin) que versa sobre la situación de un derecho de marca originado por un fraccionamiento, bien voluntario, bien a causa de medios públicos de coerción. De esta forma, la formulación demasiado amplia de la sentencia HAG I se concretó en el sentido de que la misma se refiere solamente a la situación del adquirente del derecho. El adquirente de un derecho «originado» por un fraccionamiento (es decir, no sólo una nueva marca sino también una marca separada de varias marcas, de las cuales anteriormente era titular una única persona), al igual que el cesionario de la licencia, aceptó, con conocimiento de causa, que varias empresas distinguieran sus productos con la misma marca. Esto no puede predicarse para la víctima de una medida adoptada mediante medios públicos de coerción.

Por otra parte, HAG AG invoca la citada sentencia de 9 de julio de 1985 (Pharmon) referente a una licencia obligatoria sobre una patente. HAG AG considera que dicha sentencia debe aplicarse al caso de autos al situar en un mismo nivel la expropiación y la licencia obligatoria, por una parte, y el derecho de marca y el derecho de patente, por otra. Resalta el hecho de que el Tribunal de Justicia se ha basado expresamente en la ausencia de consentimiento por parte del titular de la patente. Además, si bien la licencia obligatoria, que se impone contra pago de una contraprestación, faculta al titular inicial a imponer una prohibición en otros Estados miembros, con mayor motivo ello debe poder aplicarse para la expropiación sin indemnización.

En lo que a la asimilación del derecho de marca al derecho de patente se refiere, aunque admite que existen diferencias, por lo demás mencionadas en las sentencias del Tribunal de Justicia, HAG AG alega que, sin embargo, la jurisprudencia sobre los artículos 30 y 36 nunca ha interpretado diferentemente los diversos derechos de propiedad industrial y comercial. Sobre todo, en relación con el requisito del consentimiento en el marco de la presente problemática, no existen diferencias importantes. Así, la necesidad de consentimiento, en el caso de las patentes y en el caso de los derechos de autor, garantiza la compensación de los méritos del inventor y la retribución del autor, respectivamente. En lo que a la marca se refiere, se trata no sólo de asegurar la contraprestación por la explotación del valor comercial, sino ante todo permitir que se ejerza una influencia sobre la calidad y la presentación de las mercancías designadas con la marca. Se perjudicaría el objeto concreto de la marca definido de esta forma si se autorizara a un tercero a utilizar una marca idéntica para una mercancía idéntica (pero de distinta calidad) con otro origen. En un caso de tal naturaleza, se trata de la existencia y no del ejercicio del derecho.

En relación con el artículo 222 del Tratado, HAG AG alega que la falta de reconocimiento del derecho a oponerse a la importación en la República Federal de Alemania de mercancías distinguidas con la marca fraccionada a causa de una expropiación realizada en otro Estado miembro constituye una extensión extraterritorial de la expropiación. Ello contradice no sólo los principios del Derecho internacional público, sino también el artículo 222 cuyo objetivo consiste, en especial, en reservar a los Estados miembros la facultad de legislar sobre la distribución de la propiedad y, por lo tanto, sobre las medidas de expropiación.

b) El Gobierno español considera que una cesión forzosa de la marca en favor de un tercero totalmente independiente del titular inicial equivale a la supresión del origen común. La aplicación de la doctrina del origen común a un caso como el que nos ocupa, en el que HAG AG no puede ejercer ningún control sobre la calidad de los productos fabricados por CNL-SUCAL, en opinión de dicho Gobierno, tiene el efecto de repercutir sobre los intereses de la empresa, los de los consumidores y la transparencia del mercado.

c) El Gobierno neerlandés subraya que el derecho que invoca HAG AG no tiene su «origen» (en el sentido de la citada sentencia de 22 de junio de 1976, Terrapin) en un fraccionamiento de marcas, sino que se trata de un derecho legalmente protegido en un Estado miembro, que nunca ha perdido su función esencial de garantizar la identidad del origen de las mercancías.

d) El Gobierno británico considera que la resolución dictada en el asunto HAG I no es congruente con las sentencias posteriores del Tribunal de Justicia y no debería ser tenida en cuenta. Efectivamente, según la sentencia HAG I, el titular de la marca en Luxemburgo no podía oponerse a la venta en dicho país de productos que no fueran de su fabricación y que no hubieran sido distinguidos con la marca con su anuencia. Sin embargo, según la jurisprudencia posterior, la cuestión esencial es si el titular de la marca en el Estado miembro de importación ha autorizado la aplicación de la marca a los productos de que se trata. En la citada sentencia de 9 de julio de 1985 (Pharmon) relativa a la licencia obligatoria sobre una patente, el razonamiento del Tribunal de Justicia se aplica directamente a la situación de HAG AG, a la que no puede considerarse que haya autorizado la aplicación de la marca de la que fue privada mediante el acto público.

El Reino Unido alega que esta jurisprudencia es conforme con la citada Primera Directiva sobre marcas, con el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, modificado en último lugar el 14 de julio de 1967 (*Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas,* vol. 828, p. 305), así como con la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1980, C 351, p. 5; DO 1984, C 230, p. 1).

Según el Reino Unido, el origen común de las marcas, subrayado por el Tribunal de Justicia en la sentencia HAG I, interesa únicamente para determinar si el ejercicio del derecho que otorga la marca redunda en una discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio, en el sentido del segundo inciso del artículo 36 del Tratado, lo cual no es evidente en el caso de autos, si se considera la ausencia de cualquier vínculo entre las dos sociedades.

El Reino Unido propone que la primera cuestión se conteste de la siguiente manera:

«En el supuesto de que en un Estado miembro A de la Comunidad, la empresa A sea titular de una marca y en un Estado miembro B, la empresa B sea titular de una marca idéntica o semejante que pueda inducir a confusión, la empresa A podrá oponerse a la importación en el Estado miembro A, de productos designados con la marca cuya aplicación se haya efectuado legalmente en el Estado miembro B, siempre y cuando

1) no se haya distinguido a los productos con la marca en el Estado miembro B con el consentimiento de la empresa A, y

2) que no existan vínculos económicos o de otro tipo entre la empresa A y la B que puedan producir una fragmentación del mercado de los productos que tengan el mismo origen de fabricación.

No obstante, carece de importancia el hecho de que las marcas de que se trate hayan sido propiedad común en el pasado, si actualmente las mismas pertenecen a empresas distintas que no tienen ningún vínculo económico y si los productos a los que se aplican las marcas no proceden de la misma empresa y si la ruptura de los vínculos económicos o de otro tipo entre la empresa A y la B no se hubieran producido con el fin de fragmentar artificialmente los mercados.»

e) La Comisión manifiesta que, con razón, el órgano jurisdiccional de remisión destaca el hecho de que si se atiende estrictamente al texto de la sentencia HAG I, los principios que de la misma se desprenden igualmente pueden aplicarse a las circunstancias (inversas) del caso objeto de examen. No obstante considera que las sentencias más recientes del Tribunal de Justicia permiten albergar algunas dudas acerca de la certeza de dichos razonamientos, que se asientan únicamente en Derechos nacionales distintos y que no tienen en cuenta las circunstancias que han dado lugar al fraccionamiento.

La Comisión sugiere que, en la sentencia HAG I, el Tribunal de Justicia puede haber querido resumir en la expresión de la identidad de origen, las siguientes consideraciones: en el supuesto de la adquisición derivada de un derecho de propiedad industrial, no es aplicable la teoría del consentimiento en sentido estricto. En efecto, la limitación del derecho del adquirente no resulta de su consentimiento, sino del hecho de que el que adquiere un derecho de un tercero debe

aceptar tal derecho en el estado en que él mismo está sujeto a las reglas fundamentales del mercado común. Por lo tanto, no puede invocarse tal derecho para impedir la importación de productos efectuada a raíz de otra utilización del derecho originario por su titular en el ámbito de aplicación territorial del derecho de que se trate. De este modo, la teoría de identidad de origen es sólo un complemento de la teoría del consentimiento para definir la situación particular del adquirente del derecho fraccionado.

En cualquier caso, en el supuesto de la pérdida de un derecho por expropiación, no debería medirse al expropiado por el mismo rasero que al que renuncia a su derecho por iniciativa propia. En efecto, no sólo el titular del derecho originario no manifiesta la menor intención de cederlo, sino que, además, la expropiación va casi siempre acompañada de graves inconvenientes económicos que el Derecho comunitario no puede incrementar permitiendo que el beneficiario pueda seguir interviniendo en los derechos residuales del titular inicial.

Aplicando el razonamiento de la citada sentencia de 9 de julio de 1985 (Pharmon) al caso de autos, la Comisión manifiesta que el primer titular de una marca expropiada no debe encontrarse en una situación menos favorable que el titular de un derecho de patente sujeto a una licencia obligatoria.

Por último, la Comisión alega que la solución que propone descarta cualquier posibilidad de conflicto entre las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías y la protección del derecho fundamental de la propiedad, que reconoce el Derecho comunitario.

La Comisión propone que la primera cuestión se conteste en los siguientes términos:

«Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE no se oponen a las disposiciones nacionales que permiten que una empresa se ampare en los derechos sobre la marca de la que es titular en un país para oponerse a la importación de mercancías procedentes de otro Estado miembro, en el supuesto de que dichos productos se distingan con una marca idéntica a la marca objeto de protección, o una que pueda confundirse con aquélla, y en relación con la que se haya obtenido en otro Estado miembro la autorización para aplicar esta última, como consecuencia de una expropiación de la empresa titular de la marca o de una empresa que le pertenece.»

f) El Gobierno de la República Federal de Alemania considera que la citada Primera Directiva sobre las marcas es la única que determina la respuesta a las cuestiones planteadas, a pesar del plazo (28 de diciembre de 1991) de que disponen los Estados miembros para adaptar a la misma su Derecho interno. Dado que están obligados a atenerse a esta Directiva para regular su Derecho sobre marcas, no pueden infringir las normas del Tratado sobre la libre circulación de las mercancías al atenerse en la forma indicada, excepto si la misma Directiva fuese contraria al Tratado, lo que nada permite pensarlo.

Según los artículos 5 y 7 de dicha Directiva, basados en la teoría del consentimiento y a los cuales ya se ha adaptado el Derecho alemán sobre marcas, HAG AG tiene derecho a que se prohiba a CNL-SUCAL importar sus productos utilizando la marca HAG.

En opinión del Gobierno alemán, la Directiva constituye una armonización completa del contenido material del Derecho sobre marcas. Los puntos que deja sin regular, no afectan al ámbito al que se aplica la teoría de la identidad de origen. Por lo tanto, esta

última, que fue determinante en la sentencia HAG I, fue descartada por la Directiva.

Con carácter subsidiario, el Gobierno alemán añade que la sentencia HAG I no es aplicable a la situación inversa; el titular de la marca más reciente no puede valerse de la identidad de origen de las marcas de que se trate. Además, la jurisprudencia posterior del Tribunal de Justicia en todo momento se ha basado en el principio del consentimiento, inexistente en el caso de autos. Por otra parte, a semejanza del asunto Pharmon (sentencia de 9 de julio de 1985, ya citada), los efectos territoriales de la expropiación deben limitarse al Estado que la haya decidido.

B. *Sobre la segunda, tercera y cuarta cuestiones*

1. En relación con las cuestiones planteadas con carácter subsidiario en el caso de respuesta negativa a la primera cuestión, *HAG AG* así como los Gobiernos de la *República Federal de Alemania* y del *Reino Unido* proponen que se conteste en el sentido de que HAG AG pueda lograr que se prohiba la importación del café «HAG» belga siempre que no se pueda garantizar de otra forma la información de los consumidores sobre el origen (cuestión 2) o sobre las características (cuestión 3) del producto. Están de acuerdo sobre el hecho de que las declaraciones de carácter fáctico sobre el particular corresponden a la competencia de los Tribunales nacionales.

a) No obstante, en relación con la segunda cuestión, HAG AG resalta el hecho de que, en el caso de una marca célebre, la información de los consumidores, es decir, la eliminación de los riesgos de confusión no es del todo posible a través de medios razonablemente previsibles. Ni siquiera bastaría una indicación demasiado patente del lugar de fabricación y del diferente carácter de CNL-SUCAL en relación con HAG AG, puesto que una cantidad considerable de consumidores seguiría creyendo que existen vínculos entre las sociedades. Por otra parte, la información de los consumidores queda desprovista de eficacia en la medida en que se trata de un producto vendido a menudo en autoservicios, o que se pide verbalmente como bebida dispuesta para el consumo.

Además, según HAG AG, a causa del prestigio de la marca, en el caso de autos, la libre importación causa un perjuicio incomparablemente más grave que en el supuesto de una marca normal. El titular de una marca de tal naturaleza puede protegerse mediante signos distintivos, mientras que una marca célebre es a la vez beneficiaria y víctima de su carácter único, el cual se debilita mediante cualquier utilización paralela y corre el mismo riesgo de llegar a ser una designación genérica y, de esta forma, perder su capacidad de protección. En Derecho alemán, el fondo de comercio de una marca célebre forma parte integrante del valor económico de la empresa. Por lo tanto, dicho fondo de comercio queda amparado por la garantía del derecho a la propiedad, protegido no sólo como derecho fundamental, sino también por el artículo 222 del Tratado. En consecuencia, se infringiría este artículo si no se atribuyera un valor específico a la protección de una marca célebre en la ponderación de los intereses, según el artículo 36 del Tratado.

HAG AG alega, además, que una indicación engañosa sobre el origen constituye una conducta desleal, prohibida tanto en el Derecho alemán como 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). En el caso de autos, la conducta desleal es tan grave que reúne todos los requisitos fijados por el Tribunal de Justicia para que la protección de la lealtad de la competencia, exigencia imperativa independiente de la violación de un derecho protegido por el artículo 36, prevalezca sobre el principio de la libre circulación de mercancías. Esto es tanto más válido en el caso de autos en la medida en que no se trata de prohibir completamente la importación del café de CNL-SUCAL, sino únicamente cuando se le designa con la marca HAG.

En relación con la tercera cuestión, HAG AG alega que el engaño sobre la calidad de un producto, independientemente del modo en que se realice, constituye igualmente una conducta desleal prohibida en el Derecho alemán y en la citada Directiva 84/450. En el presente caso, se engaña a los consumidores en lo que atañe al proceso de fabricación y sobre todo al gusto. La prohibición de tales indicaciones engañosas constituye una exigencia imperativa en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en el Derecho alemán, es indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los importados. En el caso de autos, la medida más moderada que puede terminar con el engaño es la prohibición de utilizar la marca HAG.

b) El Gobierno de la República Federal de Alemania considera que, incluso en el caso de que se siga aplicando la teoría de la identidad de origen, las exigencias de una información adecuada del consumidor y del prestigio de la marca pueden justificar la prohibición de su utilización. De este modo, la sentencia HAG I excluye una prohibición de tal naturaleza solamente «bastando el motivo» *(traducción provisional)* de que no exista una marca idéntica con el mismo origen. La respuesta sobre las indicaciones engañosas no se desprende de los artículos 30 y 36 del Tratado, sino de la citada Directiva 84/450 sobre la publicidad engañosa, que coincide con el Derecho alemán en el presente caso.

c) El Gobierno del Reino Unido sostiene el criterio de que si la primera (falsa) impresión que produce una marca es tan intensa que, efectivamente, no puede borrarse mediante otra indicación explicativa, la prohibición de importar productos distinguidos con esta marca queda justificada en interés de la lucha contra la competencia desleal, una exigencia imperativa a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 30 del Tratado.

El Gobierno británico propone la siguiente respuesta:

«Los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que las medidas que limitan la importación de los productos distinguidos con una marca particular de distinta calidad y/o con un origen de fabricación diverso de aquellas que esperan los consumidores del Estado miembro de importación de los productos distinguidos con dicha marca están justificadas en aras de la lucha contra la competencia desleal y la protección de los consumidores.»

2. *CNL-SUCAL* y la *Comisión* (con carácter subsidiario, pues según la respuesta que propone para la primera cuestión, ésta considera que carecen de objeto las cuestiones segunda, tercera y cuarta) sugieren que se conteste que los requisitos aludidos en las cuestiones segunda y tercera no afectan a la respuesta dada a la primera.

Invocando la sentencia HAG I, según la cual, en vez de prohibir la importación de productos con la marca HAG «puede garantizarse [la información de los consumidores] por medios distintos a los que podrían amenazar la libre circulación de las mercancías» *(traducción provisional)* (apartado 14), consideran que siempre existe la

posibilidad de proteger los intereses de los consumidores mediante indicaciones adicionales insertas al lado de la marca.

En lo que a la segunda cuestión se refiere, CNL-SUCAL añade que, en la medida en que el riesgo de confusión deriva únicamente de la identidad de las marcas, procede aceptar esta situación en interés del mercado común. El efecto de la coexistencia de marcas idénticas que tienen el mismo origen radica en el hecho de que las marcas como tales no revelan la procedencia de las mercancías. Por tal motivo debe garantizarse de otra manera la información correspondiente a la función de identificación de la marca.

Según CNL-SUCAL, la marca HAG es, asimismo, muy conocida en los Estados del Benelux y, particularmente, en Bélgica. El Derecho comunitario debe permitir la coexistencia de algunas marcas, incluso célebres. El hecho de que los consumidores se adapten a esta situación forma parte de la evolución del mercado común.

Por lo tanto, en opinión de CNL-SUCAL, la segunda cuestión, tal como la plantea el Bundesgerichtshof, parte de la suposición inexacta según la cual, debido a que se trata de una marca célebre, no pueden coincidir las exigencias de la competencia leal y las de la libre circulación de mercancías. Si se acepta que es imposible añadir signos distintivos, según se ha sugerido, se excluirían a las marcas célebres del ámbito de aplicación del Derecho comunitario.

Por consiguiente, CNL-SUCAL propone reformular la segunda cuestión y dar a la misma la siguiente respuesta:

«La primera cuestión no debe contestarse diferentemente ni siquiera si la denominación protegida en el Estado A ha llegado a ser una marca célebre que goza de una notoriedad excepcional.»

En relación con la tercera cuestión (referente a la aplicabilidad de la prohibición de indicaciones engañosas, aludida en el artículo 3 de la Ley alemana contra la competencia desleal), CNL-SUCAL considera que este artículo, aplicado al caso de autos, se refiere exclusivamente al uso de la marca HAG Benelux y, por lo tanto, ofrece el carácter de una disposición de aplicación discriminatoria. En efecto, su aplicación se refiere únicamente a la conducta de CNL-SUCAL consistente en la utilización, lícita en Derecho comunitario, de la marca HAG que tiene el mismo origen que la de HAG AG.

Aun en el caso de que se tratara de una disposición aplicable indistintamente a los productos nacionales y a lo importados, CNL-SUCAL alega que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (especialmente la sentencia de 13 de marzo de 1984, Prantl — «Bocksbeutel», 16/83, Rec. 1984, p. 1299) exige que se facilite la coexistencia de marcas obtenidas legalmente, incluso en lo tocante a la aplicación de disposiciones contra la competencia desleal, mediante la colocación de indicaciones apropiadas. Los embalajes de las dos sociedades, sometidos a la consideración del Tribunal de Justicia, prueban que, en efecto, existe esta posibilidad.

Además, CNL-SUCAL alega que lo que los consumidores esperan obtener de un producto determinado, incluso en relación con su calidad, varía en función de la evolución del mercado común. Por lo tanto, el hecho de que las mercancías importadas y los productos nacionales tengan distintas calidades no justifica una apreciación distinta.

CNL-SUCAL propone que se conteste a la tercera cuestión del siguiente modo:

«La primera cuestión debe contestarse negativamente aun en el caso de que los consumidores del Estado A no relacionen únicamente la denominación protegida en dicho Estado con las indicaciones relativas al origen de fabricación, sino también con una cierta idea en relación con las características de la mercancía de que se trate, en particular la calidad de las mercancías a las que se ha aplicado una denominación de tal naturaleza, cuando las mercancías importadas del Estado B y distinguidas con la misma denominación no satisfacen lo que de ésta se espera.»

G. C. Rodríguez Iglesias
Juez Ponente