SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 26 de noviembre de 1996 *

En el asunto C-313/94,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Tribunale di Chiavari (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Elli Graffione SNC

y

Ditta Fransa,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE y de la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G. C Rodríguez Iglesias, Presidente; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray y L. Sevón, Presidentes de Sala; P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (Ponente), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch y H. Ragnemalm, Jueces;

* Lengua de procedimiento: italiano.

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

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de F. lli Graffione SNC, por los Sres. Federico Montaldo, Abogado de Génova, y Bernard O'Connor, Barrister;

— en nombre de Ditta Fransa, por los Sres. Fausto Capelli, Abogado de Milán, y Gian Marco Bo, Abogado de Chiavari;

— en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. Umberto Leanza, Profesor, Jefe del Servicio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por los Sres. John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, y Michael Silverleaf, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Económicas Europeas, por los Sres. Antonio Aresu y Berend Jan Drijber, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones de las partes, expuestas en la vista de 23 de abril de 1996;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de junio de 1996;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 29 de octubre de 1994, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de noviembre siguiente, el Tribunale di Chiavari planteó, con carácter prejudicial, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, tres cuestiones sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del mismo Tratado y de la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva sobre las marcas»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad F. lli Graffione SNC (en lo sucesivo, «Graffione»), mayorista en Liguria (Italia), y Ditta Fransa (en lo sucesivo, «Fransa»), que posee un supermercado en Gattorna, en la provincia de Génova (Italia).

3 Hasta octubre de 1993, el grupo multinacional Scott (en lo sucesivo, «Scott») comercializaba en Italia papel higiénico y pañuelos de papel con la marca «Cotonelle» y dos de sus variantes (en lo sucesivo, «marca Cotonelle»).

4 Mediante sentencia de 1 de octubre de 1993, la Corte d'appello di Milano prohibió a Scott, en un litigio entre esta última y la sociedad Kaysersberg, el uso de la marca Cotonelle, revocando así una resolución del Tribunale di Milano. La marca fue declarada nula por la Corte d'appello di Milano por violación de la Ley italiana sobre las marcas, debido a que podía inducir a error al consumidor en cuanto a la presencia efectiva de algodón en los productos de que se trata. Scott interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia ante la Corte di cassazione.

5 En Francia y en España, determinados competidores de Scott presentaron demandas judiciales análogas contra esta entidad. No obstante, en dichos Estados miembros, la marca Cotonelle no fue declarada nula.

6 Tras la sentencia de la Corte d'appello di Milano, Scott dejó de distribuir en Italia los productos que llevaban dicha marca. Por consiguiente, Graffione, que hasta entonces había abastecido de dichos productos a sus propios clientes, informó a éstos de que ya no podía suministrárselos.

7 Al enterarse de que Fransa vendía en Italia productos con la marca Cotonelle, Graffione la demandó ante el Tribunale di Chiavari en procedimiento sobre medidas provisionales, solicitando, habida cuenta de la sentencia de la Corte d'appello di Milano y de que las ventas efectuadas por Fransa constituían una distorsión de la competencia, que se le prohibiera comercializar los productos que llevasen dicha marca.

8 De los autos resulta, por un lado, que la pretensión de que cese la comercialización, formulada por Graffione contra Fransa, se basa en normas relativas a la competencia desleal que figuran en el Código Civil italiano y, por otro lado, que Graffione se considera víctima de una competencia desleal por el hecho de que, al verse impedida, a causa de la sentencia de la Corte d'appello di Milano, para obtener en Italia los productos que llevan la marca Cotonelle directamente de Scott, sufre una desventaja en materia de competencia con respecto a Fransa, que importa dichos productos de otro Estado miembro en el que la marca sigue siendo válida.

9 Fransa replica que la sentencia de la Corte d'appello di Milano se refiere a una marca relativa a un producto fabricado y comercializado en Italia, mientras que el producto que ella vende es importado de Francia, donde se comercializa legalmente con la misma marca. Según esta empresa, una orden conminatoria que le prohibiera vender tales productos en Italia constituiría, por tanto, una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a las importaciones, contraria al artículo 30 del Tratado. A este respecto, Fransa se basa en la sentencia de 2 de febrero de 1994, denominada «Clinique», Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. p. I-317), que versaba sobre el carácter supuestamente engañoso de la denominación «Clinique» de un producto importado de Francia en Alemania. Francia invoca también la Directiva sobre las marcas y, especialmente, la letra b) del apartado 2 de su artículo 12, que se refiere a la caducidad de las marcas cuyo uso pueda inducir a error al consumidor. Según ella, la aplicación de dicha disposición de la Directiva conduciría, en el asunto principal, a un resultado diferente de aquel al que llegó la Corte d'appello di Milano.

10 La letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva sobre las marcas dispone lo siguiente:

«Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de registro:

[...]

b) a consecuencia [del] uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.»

11 En tales circunstancias, el Tribunal di Chiavari decidió suspender el procedimiento para plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Deben interpretarse los artículos 30 y 36 en el sentido de que se oponen a una aplicación restrictiva de una disposición nacional de un Estado miembro que prohíbe la circulación, en su propio territorio, de un producto procedente de otro Estado miembro en el que dicho producto ha sido legalmente fabricado y lleva legalmente una marca?

2) ¿Debe interpretarse la disposición prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104 en el sentido de que implica la armonización de las disposiciones nacionales en materia de caducidad del derecho, por los motivos indicados en ella, en lo que respecta a los productos comercializados en la Comunidad?

3) En un caso como el de autos, la disposición mencionada en la segunda cuestión, ¿debe interpretarse a la luz del principio de proporcionalidad, en el sentido de que se opone a una aplicación restrictiva de la normativa nacional de un Estado miembro destinada a impedir la circulación en dicho Estado de un producto legalmente fabricado en otro Estado miembro del cual procede y en el que lleva legalmente una marca?»

12 Procede señalar que la Corte di cassazione, mediante sentencia de 17 de noviembre de 1995, entrada en su Secretaría el 9 de abril de 1996 y transmitida al Tribunal de Justicia mediante escrito del Abogado de la demandante en el litigio principal de 24 de mayo de 1996, desestimó el recurso formulado por Scott contra la sentencia de la Corte d'appello di Milano. Dado que la sentencia de la Corte di cassazione no ha sido debatida en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia, hay que limitarse, en cualquier caso, a responder a las cuestiones tal como le han sido planteadas y como han sido examinadas ante él.

Sobre la primera cuestión

13 Habida cuenta del contexto normativo y fáctico que se describe en la resolución de remisión, debe entenderse que esta cuestión plantea el problema de si los artículos 30 y 36 del Tratado se oponen a que, de conformidad con las normas nacionales relativas a la protección contra la competencia desleal, la comercialización de productos procedentes de un Estado miembro en el que se comercializan legalmente se prohíba por el hecho de que lleven una marca cuyo uso esté expresamente prohibido a su titular en el Estado miembro de importación porque allí se ha considerado que dicha marca podía inducir a error a los consumidores.

14 A este respecto, debe señalarse en primer lugar que una orden conminatoria como la solicitada en el marco del procedimiento principal constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa en el sentido del artículo 30 del Tratado.

15 En efecto, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que esta disposición tiene la finalidad de prohibir cualquier normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar, directamente o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario (véase la sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, apartado 5).

16 Pues bien, en una situación en la que se prohíbe al titular de una marca comercializar productos con ésta, los comerciantes que deseen comercializar los productos con la referida marca pueden obtenerlos únicamente por vía de importación. En tales circunstancias, una orden conminatoria que disponga el cese de la comercialización de dichos productos equivale en la práctica a impedir su importación y constituye, por tanto, un obstáculo al comercio intracomunitario.

17 Es también jurisprudencia reiterada que los obstáculos al comercio intracomunitario que resulten de disparidades entre normas nacionales deben aceptarse en la medida en que tales normas sean indistintamente aplicables a los productos nacionales y a los importados, y en cuanto pueda justificarse que son necesarias para cumplir exigencias imperativas relativas, en particular, 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 proporcionadas al objetivo perseguido y que este objetivo no pueda lograrse aplicando medidas que restrinjan menos los intercambios intracomunitarios (véanse las sentencias de 20 de febrero de 1979, denominada «Cassis de Dijon», Rewe-Zentral, 120/78, Rec. p. 649, apartado 8; de 13 de diciembre de 1990, Pall, C-238/89, Rec. p. I-4827, apartado 12; de 18 de mayo de 1993, Yves Rocher, C-126/91, Rec. p. I-2361, apartado 12, y de 6 de julio de 1995, Mars, C-470/93, Rec. p. I-1923, apartado 15).

18 En el presente asunto, la resolución de remisión no especifica si la sentencia de la Corte d'appello di Milano que prohíbe al titular de la marca el uso de ésta en Italia impide también a terceros comercializar los productos de referencia con dicha marca o si obliga solamente al titular de ésta, por lo menos hasta que tal sentencia

adquiere carácter definitivo, de manera que los terceros pueden comercializar productos que lleven dicha marca importados de otros Estados miembros donde son legalmente comercializados.

19 Dado que la interpretación y la aplicación del Derecho nacional entran dentro de la competencia del Juez nacional y que la aplicación del Derecho comunitario en el litigio principal depende de la respuesta que se dé a la cuestión que acaba de suscitarse, procede, al interpretar los artículos 30 y 36 del Tratado, considerar ambos supuestos.

20 En la hipótesis de que la sentencia de la Corte d'appello di Milano obligara solamente al titular de la marca, los terceros, entre ellos Fransa y Graffione, no se verían impedidos, como consecuencia de dicha resolución, para importar los productos de que se trata y comercializarlos en Italia con esa marca. Por lo tanto, la orden conminatoria solicitada por Graffione no puede estar justificada. Es cierto que, como se ha recordado en el apartado 17 de la presente sentencia, la protección contra la competencia desleal constituye una de las razones que el Tribunal de Justicia tiene en cuenta para admitir restricciones a la libre circulación de los productos. No obstante, no se puede admitir que la protección contra la competencia desleal sea invocada para prohibir a una empresa hacer uso de su derecho a importar en un Estado miembro y de comercializar en él con una marca determinada productos procedentes de otro Estado miembro en el que son legalmente comercializados, cuando los demás operadores económicos disponen del mismo derecho, aunque no hagan uso de él.

21 En cuanto al supuesto de que, a causa de la sentencia de la Corte d'appello di Milano, la comercialización en Italia de los productos de referencia con la marca Cotonelle se prohíba *erga omnes*, procede preguntarse, como han señalado acertadamente las partes en el litigio principal, si semejante obstáculo a la libre circulación de mercancías creado por dicha sentencia estaría justificado por razones de protección de los consumidores contra el efecto engañoso de la marca Cotonelle, en la medida en que esta última podría inducir al consumidor a creer equivocadamente que los productos que llevan esa marca contienen algodón.

22 A este respecto, debe señalarse que la posibilidad de admitir una prohibición de comercialización basada en la naturaleza engañosa de una marca no está, en principio, excluida por la circunstancia de que, en otros Estados miembros, la misma marca no tenga esa consideración. En efecto, como ha señalado el Abogado General en el punto 10 de sus conclusiones, es posible que, debido a las diferencias lingüísticas, culturales y sociales entre los Estados miembros, una marca que no puede inducir a error al consumidor en un Estado miembro, pueda hacerlo en otro.

23 No obstante, para estar justificada, es preciso además, como se ha recordado en el apartado 17 de la presente sentencia, que la medida adoptada para proteger a los consumidores sea efectivamente necesaria para ello, que sea proporcionada al objetivo perseguido y que ese objetivo no pueda conseguirse mediante medidas que restrinjan menos los intercambios intracomunitarios.

24 A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta especialmente que un riesgo de engaño a los consumidores sólo puede prevalecer sobre las exigencias de la libre circulación de mercancías y, por tanto, justificar unos obstáculos a los intercambios si es suficientemente grave (véanse en este sentido, especialmente, las sentencias Verband Sozialer Wettbewerb y Mars, antes citadas).

25 Dado que los elementos que obran en autos en el presente asunto no permiten al Tribunal de Justicia apreciar si en este caso se cumplen dichos requisitos, corresponde al Juez nacional tal apreciación.

26 Al efectuar dicha apreciación, el Juez nacional debe de tener en cuenta todos los elementos pertinentes, incluidas las circunstancias en las que se venden los productos, la información contenida en el embalaje de éstos y la claridad con la que se indica dicha información, la presentación y el contenido de la publicidad y el riesgo de error en función del grupo de consumidores de que se trate.

27 Procede, pues, responder a la primera cuestión que los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que

— se oponen a que la protección contra la competencia desleal sea invocada para prohibir a una empresa hacer uso de su derecho a importar en un Estado miembro y a comercializar en él con una marca determinada productos procedentes de otro Estado miembro donde son legalmente comercializados, cuando los demás operadores económicos disponen del mismo derecho, aunque no hagan uso de él;

— en cambio, no se oponen a que, por razones de protección de los consumidores, la comercialización de productos procedentes de un Estado miembro donde se comercializan legalmente esté prohibida para todos los operadores económicos, siempre que esa prohibición sea necesaria para garantizar la protección de los consumidores, que sea proporcionada a dicho objetivo y que este último no pueda conseguirse mediante medidas que restrinjan menos los intercambios intracomunitarios. A este respecto, el Juez nacional debe, en particular, examinar si el riesgo de engaño a los consumidores es suficientemente grave para poder prevalecer sobre las exigencias de la libre circulación de mercancías.

Sobre las cuestiones segunda y tercera

28 Mediante sus cuestiones segunda y tercera, el Juez nacional pretende, fundamentalmente, que se determine si la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva sobre las marcas debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la comercialización de productos procedentes de un Estado miembro en el que son legalmente comercializados se prohíba por el hecho de que lleven una marca cuyo uso está expresamente prohibido a su titular en el Estado miembro de importación porque en él se consideró que podía inducir a error a los consumidores.

29 A este respecto, procede recordar que, por un lado, la Directiva sobre las marcas, que es, como su título indica, la primera Directiva en la materia, no tiene como finalidad una armonización completa de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y que, por otro lado, el artículo 12 de dicha Directiva se limita a enumerar las causas de caducidad de los derechos del titular de una marca. Además, del quinto considerando resulta que los Estados miembros conservan la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.

30 Por otra parte, según su sexto considerando, la Directiva sobre las marcas no excluye la aplicación a estas últimas de las disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, tales como las relativas a la competencia desleal, a la responsabilidad civil o a la protección de los consumidores.

31 Por tanto, debe señalarse que, como ha indicado el Abogado General en los puntos 19 y 20 de sus conclusiones, el apartado 2 del artículo 12 de la Directiva sobre las marcas deja al Derecho nacional la función de determinar si, y en qué medida, debe prohibirse la utilización de una marca que ha caducado para su titular.

32 De ello se desprende que dicha disposición no es pertinente para resolver el problema central del litigio principal.

33 En tales circunstancias, procede responder a las cuestiones segunda y tercera que la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva sobre las marcas debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la comercialización de productos procedentes de un Estado miembro en el que están legalmente comercializados se prohíba por el hecho de que lleven una marca cuyo uso está expresamente prohibido a su titular en el Estado miembro de importación porque en él se consideró que podía inducir a error a los consumidores.

Costas

34 Los gastos efectuados por los Gobiernos italiano y del Reino Unido, 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 en el 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 Tribunale di Chiavari mediante resolución de 29 de octubre de 1994, declara:

1) Los artículos 30 y 36 del Tratado CE deben interpretarse en el sentido de que

— se oponen a que la protección contra la competencia desleal sea invocada para prohibir a una empresa hacer uso de su derecho a importar en un Estado miembro y a comercializar en él con una marca determinada productos procedentes de otro Estado miembro donde son legalmente comercializados, cuando los demás operadores económicos disponen del mismo derecho, aunque no hagan uso de él;

— en cambio, no se oponen a que, por razones de protección de los consumidores, la comercialización de productos procedentes de un Estado

miembro donde se comercializan legalmente esté prohibida para todos los operadores económicos, siempre que esa prohibición sea necesaria para garantizar la protección de los consumidores, que sea proporcionada a dicho objetivo y que este último no pueda conseguirse mediante medidas que restrinjan menos los intercambios intracomunitarios. A este respecto, el Juez nacional debe, en particular, examinar si el riesgo de engaño a los consumidores es suficientemente grave para poder prevalecer sobre las exigencias de la libre circulación de mercancías.

2) La letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la comercialización de productos procedentes de un Estado miembro en el que están legalmente comercializados se prohíba por el hecho de que lleven una marca cuyo uso está expresamente prohibido a su titular en el Estado miembro de importación porque en él se consideró que podía inducir a error a los consumidores.

Rodríguez Iglesias Mancini Moitinho de Almeida

Murray Sevón Kapteyn

Gulmann Edward Puissochet

Hirsch Ragnemalm

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de noviembre de 1996.

El Secretario El Presidente

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias