SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 22 de junio de 1994 *

En el asunto C-9/93,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (República Federal de Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

IHT Internationale Heiztechnik GmbH,

Uwe Danzinger

y

Ideal-Standard GmbH,

Wabco Standard GmbH,

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

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida y M. Díez de Velasco, Presidentes de Sala; C. N. Kakouris, R. Joliet (Ponente), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn y J. L. Murray, Jueces;

Abogado General: Sr. C. Gulmann;
Secretario: Sra. D. Loutermann, administrador principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de Ideal-Standard GmbH y de Wabco Standard GmbH, sociedad a la cual tiene la primera confiada la gestión de su empresa (en lo sucesivo, «Ideal-Standard GmbH»), por el Sr. Winfried Tilmann, Abogado de Düsseldorf;

— en nombre de IHT Internationale Heiztechnik GmbH y del Sr. Uwe Danzinger (en lo sucesivo, «IHT»), por el Sr. Ulf Doepner, Abogado de Düsseldorf;

— en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. Claus Dieter Quassowski, Regierungsdirektor en el Bundesministerium für Wirtschaft, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor en el Bundesjustizministerium, y Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat en el mismo Ministerio, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por los Sres. John D. Colahan, Treasury Solicitor, en calidad de Agente, y Michael Silverleaf, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. Angela Bardenhewer y el Sr. Pieter van Nuffel, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Ideal-Standard GmbH y de Wabco Standard GmbH, de IHT y del Sr. Uwe Danzinger, del Gobierno alemán, del Gobierno del Reino Unido, representado por los Sres. John D. Colahan y Stephen Richards, barrister, y de la Comisión, expuestas en la vista de 5 de octubre de 1993;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de febrero de 1994;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 15 de diciembre de 1992, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de enero de 1993, el Oberlandesgericht Düsseldorf planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, con el fin de apreciar la compatibilidad con el Derecho comunitario de determinadas restricciones al uso de una designación en una situación en la que un grupo de sociedades poseía en varios Estados miembros de la Comunidad, a través de sus filiales interpuestas, una marca constituida por dicha designación y se había cedido dicha marca a una empresa ajena al grupo solamente para un Estado miembro y para determinados productos para los cuales había sido registrada.

2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Ideal-Standard GmbH e Internationale Heiztechnik (en lo sucesivo, «IHT»), ambas establecidas en Alemania, sobre el uso en dicho país de la marca Ideal Standard para instalaciones de calefacción fabricadas en Francia por la sociedad matriz de IHT, la Compagnie internationale de chauffage (en lo sucesivo, «CICh»).

3 Hasta 1984, el grupo American Standard poseía, por mediación de sus filiales interpuestas alemana y francesa —Ideal-Standard GmbH e Ideal-Standard SA—, la marca Ideal Standard en Alemania y en Francia para equipos sanitarios e instalaciones de calefacción.

4 En julio de 1984, la filial francesa de dicho grupo, Ideal-Standard SA, vendió a la Société générale de fonderie (en lo sucesivo, «SGF»), sociedad francesa con la que no tenía relación alguna, la marca para el sector de instalaciones de calefacción al mismo tiempo que su ramo de calefacción. Esta cesión de marca se efectuó para Francia (incluidos los departamentos y territorios de Ultramar), Túnez y Argelia.

5 Dicha cesión se produjo en las siguientes circunstancias. Desde 1976, Ideal-Standard SA atravesó dificultades económicas. Se inició un procedimiento concursal en relación con dicha empresa. Los síndicos de la quiebra celebraron un contrato de gestión con otra sociedad francesa creada, en concreto, por SGF. Dicha sociedad prosiguió las actividades de producción y venta de Ideal-Standard SA. En 1980 expiró el referido contrato de gestión. La evolución de los negocios del ramo «instalaciones de calefacción» de Ideal-Standard SA siguió siendo insatisfactoria. En vista del interés de SGF en mantener el ramo «instalaciones de calefacción» y su comercialización en Francia con el signo Ideal Standard, Ideal-Standard SA cedió la marca a SGF y le transmitió las unidades de producción correspondientes al ramo de calefacción, mencionadas en el apartado 4, *supra*. Posteriormente, SGF cedió la marca a otra sociedad francesa, la CICh, que pertenece, al igual que ella, al grupo francés Nord-Est y tampoco tiene relación con el grupo American Standard.

6 Debido a su actividad de comercialización en Alemania de instalaciones de calefacción portadoras de la marca Ideal Standard, fabricadas en Francia por CICh, IHT fue demandada por Ideal Standard GmbH por violación del derecho de marca y del nombre comercial. La demandante, que había conservado, tanto para los equipos sanitarios como para las instalaciones de calefacción, la marca Ideal Standard en Alemania, dejó en 1976 de fabricar y comercializar instalaciones de calefacción.

7 La acción ejercitada tiene por objeto que se prohíba a IHT comercializar en Alemania instalaciones de calefacción con la marca Ideal Standard y hacerla figurar en diversos documentos comerciales.

8 El Landgericht Düsseldorf, que conoció de la acción en primera instancia, la estimó mediante sentencia de 25 de febrero de 1992.

9 El Landgericht consideró, primeramente, que concurría riesgo de confusión. El signo utilizado —la designación Ideal Standard— es idéntico. Por otra parte, los productos de que se trata presentan puntos de conexión suficientemente estrechos como para que los usuarios afectados, al ver estampado en dichos productos el mismo signo, se vean inducidos a pensar que proceden de la misma empresa.

10 El Landgericht estimó, a continuación, que no había ninguna razón, en el presente caso, para hacer uso de su facultad de plantear al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado, una cuestión sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado. Tras recordar el contenido sustancial de la sentencia de 3 de julio de 1974, Van Zuylen (192/73, Rec. p. 731; en lo sucesivo, «sentencia Hag I»), y de la sentencia de 17 de octubre de 1990, Hag (C-10/89, Rec. p. I-3711; en lo sucesivo, «sentencia Hag II»), el Landgericht consideró, en efecto, que los razonamientos del Tribunal de Justicia en esta segunda sentencia «muestran suficientemente que la teoría del origen común ha perdido todo fundamento, no solamente en el marco de los hechos en que se pronunció el Tribunal de Justicia, esto es, en el caso de expropiación forzosa en un Estado miembro, sino también en el caso de un fraccionamiento voluntario de la titularidad de la marca perteneciente en un principio a un solo titular, como es el supuesto del presente asunto».

11 IHT interpuso recurso de apelación contra esta sentencia ante el Oberlandesgericht Düsseldorf. Este, refiriéndose a la sentencia Hag II, se cuestionó si, a la vista del Derecho comunitario, el presente asunto, como había considerado el Landgericht, debía ser resuelto del mismo modo.

12 El Oberlandesgericht Düsseldorf planteó entonces al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial con el siguiente tenor:

«¿Constituye un obstáculo ilícito al comercio intracomunitario a efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, el que, por riesgo de confusión con una marca de idéntico origen, haya que prohibir a una empresa filial de un fabricante de equipos de calefacción con domicilio en el Estado miembro B, que opera en el Estado miembro A, el uso, a título de marca, de la denominación Ideal Standard, que utiliza legalmente el fabricante en su país basándose en una marca protegida en el mismo, que adquirió mediante cesión y que pertenecía originariamente a una sociedad del mismo grupo que la empresa que se opone en el Estado miembro A a la importación de las mercancías portadoras de la marca Ideal Standard?»

13 No se discute que la prohibición que se impondría a IHT de utilizar la designación Ideal Standard en Alemania para instalaciones de calefacción constituiría una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa contemplada por el artículo 30. Por consiguiente, se trata de discernir si tal prohibición puede ser justificada con arreglo al artículo 36 del Tratado.

14 Con carácter preliminar, procede recordar algunos aspectos esenciales del Derecho de marcas y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los artículos 30 y 36 del Tratado para precisar el contexto jurídico en el que se inscribe la cuestión del órgano jurisdiccional nacional.

Sobre la similitud de los productos y el riesgo de confusión

15 La sentencia Hag II, cuya aplicabilidad al litigio principal se cuestiona el órgano jurisdiccional de remisión, se refería a una situación en la que no sólo era idéntica la designación sino que los productos comercializados por las partes del litigio eran

a su vez idénticos. Por el contrario, el presente litigio se refiere a la utilización de un signo idéntico para productos diferentes, de modo que Ideal Standard GmbH invoca su registro de la marca Ideal Standard para equipos sanitarios con el fin de oponerse a la utilización de dicho signo para instalaciones de calefacción.

16 Es un hecho conocido que el derecho de prohibición que resulta de una marca protegida, ya se base en el registro o tenga otro fundamento, va más allá de los productos para los cuales se adquirió la marca. En efecto, el derecho de marcas tiene por objetivo proteger a los titulares contra las maniobras de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intenten sacar partido de la reputación atribuida a la marca (véase la sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7). Pues bien, este riesgo puede crearse mediante la utilización de un signo idéntico para productos diferentes de aquellos para los que se adquirió un derecho de marca (mediante registro u otra forma), desde el momento en que los productos de que se trate presenten relaciones lo bastante estrechas para provocar en el ánimo de los usuarios que vean estampado en dichos artículos el mismo signo la conclusión de que los productos proceden de la misma empresa. La similitud de los productos forma parte, por consiguiente, del concepto de riesgo de confusión y debe valorarse en función del objetivo perseguido por el Derecho de marcas.

17 En sus observaciones, la Comisión alertó contra la valoración extensiva del riesgo de confusión y de la similitud de los productos en que incurrían los órganos jurisdiccionales alemanes. Dicha valoración puede producir, según la Comisión, efectos restrictivos de la libre circulación de mercancías que no ampara el artículo 36 del Tratado CEE.

18 Para el período anterior a la entrada en vigor de la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), que fue aplazada al 31 de diciembre de 1992 por el artículo 1 de la Decisión 92/10/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1991 (DO 1992, L 6, p. 35), período durante el cual ocurrieron los hechos del litigio principal, el Tribunal de Justicia estimó en su sentencia de 30 de noviembre de 1993, Deutsche Renault (C-317/91, Rec. p. I-6227), que «la determinación de los criterios que permiten concluir la existencia de un riesgo de confusión forma parte de las modalidades de protección del derecho a

la marca que [...] dependen del Derecho nacional» (apartado 31) y que «el Derecho comunitario no impone un criterio de interpretación estricta del riesgo de confusión» (apartado 32).

19 Sin embargo, como se consideró en la misma sentencia, la aplicación del Derecho nacional sigue sometida a los límites enunciados en la segunda frase del artículo 36 del Tratado: no debe haber discriminación arbitraria ni restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. Se produciría, en particular, restricción encubierta si el órgano jurisdiccional nacional efectuara una valoración arbitraria de la similitud de los productos. En cuanto la aplicación de la ley nacional condujera, en relación con la similitud de los productos, a una discriminación arbitraria o a una restricción encubierta, quedaría excluido, en cualquier caso, que el obstáculo a la importación pudiera ser justificado con arreglo al artículo 36. Por otra parte, si el órgano jurisdiccional nacional competente tuviera finalmente que llegar a la conclusión de que los productos de que se trata no son similares, no habría obstáculo alguno a la importación que pueda ser justificado con arreglo al artículo 36.

20 Con estas salvedades, la competencia para apreciar la similitud de los productos de que se trata corresponde al órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto principal. Por ser ésta una cuestión en la que interviene la prueba de los hechos de la que únicamente el órgano jurisdiccional nacional puede tener un conocimiento directo y que por lo tanto escapa, en dicha medida, de la competencia que el Tribunal de Justicia ejerce con arreglo al artículo 177, no puede éste sino partir de la hipótesis de que existe el riesgo de confusión. Los términos en que se plantea el problema son, por consiguiente, los mismos que si fueran idénticos los productos para los cuales se cedió la marca y aquellos que están amparados por el registro invocado en Alemania.

Sobre el carácter territorial y la independencia de los títulos nacionales en materia de marcas

21 En cuanto a la situación en que una marca haya sido cedida solamente para un Estado y a la cuestión de si la solución adoptada en la sentencia Hag II a propósito del fraccionamiento de una marca debido a una medida de incautación vale

también en el caso de fraccionamiento por acto voluntario, procede recordar primeramente, como hizo el Reino Unido, que los títulos nacionales en materia de marcas no sólo son territoriales, sino también independientes unos de otros.

22 En primer lugar, los títulos nacionales en materia de marcas son territoriales. Este principio de territorialidad, que se reconoce por el Derecho internacional convencional, significa que es el Derecho del Estado en que se solicita la protección de una marca el que determina las condiciones de dicha protección. El Derecho nacional no puede, por otra parte, sancionar otros actos que los efectuados en el territorio nacional de que se trate.

23 El propio artículo 36 del Tratado CEE, al admitir determinadas restricciones a la importación basadas en razones de protección de la propiedad intelectual, presupone que, en principio, la legislación del Estado de importación es la que se aplica a los actos realizados en el territorio de dicho Estado en relación con el producto importado. La restricción a la importación que dicha normativa pueda producir sólo quedará exceptuada naturalmente del artículo 30 si está amparada por el artículo 36.

24 Los títulos nacionales en materia de marcas son asimismo independientes unos de otros.

25 Este principio de independencia de las marcas encontró su expresión en el apartado 3 del artículo 6 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, según la última revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967 *(Recueil des traités des Nations unies,* vol. 828, n° 11851, p. 305), que establece que «una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión [...]».

26 Este principio lleva a reconocer que el derecho de marca puede cederse para un país sin ser cedido simultáneamente por su titular en otros países.

27 La posibilidad de cesiones independientes resulta en primer lugar implícitamente del artículo 6 *quater* del Convenio de la Unión de París.

28 Algunas normativas nacionales admiten la transmisión de la marca sin transmisión concomitante de la empresa, mientras que otras siguen exigiendo que se produzca la transmisión de la empresa junto con la de la marca. En algunos países se había interpretado incluso que la exigencia de la transmisión concomitante de la empresa requería la transmisión de su totalidad, aunque algunas partes de ésta estuvieran situadas en países distintos de aquel para el que se proyectara la transmisión. La transmisión de la marca para un país implicaba entonces casi necesariamente la transmisión de la marca para otros países.

29 Este es el motivo por el que el artículo 6 *quater* del Convenio de la Unión precisó que «cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida».

30 Al facilitar de este modo la transmisión de una marca para un país sin la transmisión concomitante de la marca en otro país, el artículo 6 *quater* del Convenio de la Unión presupone que tales cesiones independientes pueden producirse.

31 El principio de independencia de las marcas es, por otra parte, expresamente consagrado por el párrafo 2 del artículo 9 *ter* del Arreglo de Madrid relativo al

Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado por última vez en Estocolmo en 1967 *(Recueil des traités des Nations unies,* vol. 828, nº 11852, p. 389), que dispone que «la Oficina Internacional inscribirá también una cesión de la marca internacional para uno o varios de los países contratantes solamente».

32 Los derechos unitarios, que erigen en territorio único desde el punto de vista del Derecho de marcas el territorio de varios Estados, como son la Ley uniforme Benelux sobre las marcas de productos (en anexo al Convenio Benelux en materia de marcas de productos, *Bulletin Benelux,* 1962-2, p. 57, Protocolo de 10 de noviembre de 1983, *Bulletin Benelux* de 15 de diciembre de 1983, p. 72) o el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sancionan, ciertamente, con nulidad a la cesión de marca realizada para una parte solamente del territorio por ellos regulado (véanse los apartados 53 y 54 *infra).* Sin embargo, como tampoco las normativas nacionales, estos derechos unitarios no supeditan la validez de la cesión de marca efectuada para el territorio por ellos regulado a la cesión concomitante de la marca para los territorios de Estados terceros.

Sobre la jurisprudencia relativa a los artículos 30 y 36, al Derecho de marcas y a las importaciones paralelas

33 Basándose en la segunda frase del artículo 36 del Tratado, el Tribunal de Justicia ha considerado en reiterada jurisprudencia,

que el artículo 36, al constituir una excepción a los principios fundamentales del mercado común, sólo admite excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad;

que en materia de marcas, el objeto específico de la propiedad comercial es, en particular, garantizar al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para comercializar por primera vez el producto, protegiéndolo así de la competencia que quiera abusar de la posición y renombre de la marca vendiendo productos indebidamente provistos de ella;

que puede resultar un obstáculo a la libre circulación de mercancías la existencia en una legislación nacional en materia de propiedad industrial y comercial, de disposiciones que prevean que el derecho del titular de la marca no se agota por la comercialización en otro Estado miembro del producto protegido por la marca, de manera que el titular pueda oponerse a la importación a su propio Estado del producto comercializado en otro Estado;

que dicho obstáculo no está justificado cuando el producto ha sido comercializado legalmente en el mercado del Estado miembro de donde fue importado, por el mismo titular o con su consentimiento, de manera que no puede considerarse abuso o violación del derecho de marca;

que, en efecto, si el titular de la marca pudiera prohibir la importación de productos protegidos, comercializados en otro Estado miembro por él o con su consentimiento, tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros, sin que dicha restricción sea necesaria para garantizarle la esencia del derecho exclusivo derivado de la marca (véase la sentencia de 31 de octubre de 1974, Winthrop, 16/74, Rec. p. 1183, apartados 7 a 11).

34 Así, hay que excluir como contraria a los artículos 30 y 36 la aplicación de una ley nacional que atribuya al titular de la marca en el Estado de importación del derecho a oponerse a la comercialización de productos que hayan sido puestos en circulación en el Estado de exportación por él mismo o con su consentimiento. Este principio, llamado de agotamiento del derecho, opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados. Son varias las situaciones que contempla: productos

puestos en circulación por la misma empresa, o por un licenciatario, o por una sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo.

35 Las jurisprudencias nacionales y la jurisprudencia comunitaria han puesto de manifiesto numerosos casos en que la marca había sido objeto de transmisión a una filial o a un concesionario exclusivo para permitir a estas empresas proteger sus mercados nacionales contra importaciones paralelas sacando partido de las concepciones restrictivas de determinados derechos nacionales en materia de agotamiento del derecho.

36 Los artículos 30 y 36 enervan estas manipulaciones del Derecho de marcas, por cuanto imponen la inaplicación de las leyes nacionales que ofrecen al titular del derecho la posibilidad de oponerse a la importación.

37 En las situaciones antes descritas (véase el apartado 34), la función de la marca no se ve en absoluto amenazada por la libertad de las importaciones. Como se consideró en la sentencia Hag II, antes citada, para que la marca pueda desempeñar su 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 pueda hacerse responsable de su calidad (apartado 13). En todos los casos que acaban de referirse existe control por una misma entidad: el grupo de sociedades en el caso de productos puestos en circulación por una filial; el fabricante en el caso de productos comercializados por el concesionario, y el titular de la marca cuando se trate de productos comercializados por un licenciatario. En el caso de licencia, el cedente tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del licenciatario incorporando al contrato cláusulas que obliguen al licenciatario a respetar sus instrucciones y le den la facultad de garantizar su observancia. La procedencia que a la marca corresponde garantizar es la misma: no se define por el fabricante, sino por el centro desde el cual se dirige la fabricación (véase la exposición de motivos del Convenio Benelux y de la Ley uniforme, *Bulletin Benelux,* 1962-2, p. 36).

38 Es importante subrayar por último que el elemento determinante es la posibilidad de un control sobre la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de dicho control. De este modo, una ley nacional que ofreciera al cedente la posibilidad de alegar la mala calidad de los productos del licenciatario para oponerse a su importación debería ser inaplicada por ser contraria a los artículos 30 y 36. Si el cedente tolera la fabricación de productos de mala calidad a pesar de tener los medios contractuales para impedirlo, tiene que asumir la responsabilidad que de ello resulte. Del mismo modo, si la fabricación de los productos está descentralizada en el seno de un mismo grupo de sociedades y las filiales establecidas en cada uno de los Estados miembros fabrican productos cuya calidad se adapta a las peculiaridades de cada mercado nacional, debería también inaplicarse una ley nacional que permitiera a una filial del grupo invocar dichas diferencias de calidad para oponerse en su territorio a la comercialización de productos fabricados por una sociedad perteneciente al mismo grupo de empresas. Los artículos 30 y 36 imponen que el grupo sufra las consecuencias de su decisión.

39 Así pues, los artículos 30 y 36 se oponen a la aplicación de normativas nacionales que permitan hacer uso del derecho de marcas para impedir la libre circulación de un producto provisto de una marca cuya utilización está sometida a un control único.

Sobre la situación en que la unicidad del control de la marca se haya roto como consecuencia de una cesión efectuada solamente para uno o varios Estados miembros

40 El problema que plantea la cuestión del Oberlandesgericht Düsseldorf es el de si los mismos principios tienen validez cuando la marca haya sido cedida, solamente para uno o varios Estados miembros, a una empresa que no tenga ningún vínculo económico con el cedente y éste se oponga a que en el Estado miembro en que aquél conservó la marca se comercialicen productos a los que el cesionario haya provisto de la marca.

41 Hay que distinguir claramente esta situación del caso en el que los productos importados proceden de un licenciatario o de una filial a la cual fue transmitida la

titularidad del derecho de marca en el Estado de exportación. Por sí sólo, es decir, cuando no existe ningún vínculo económico, el contrato de cesión no ofrece, en efecto, al cedente los medios para controlar la calidad de los productos comercializados y marcados por el cesionario.

42 La Comisión sostuvo que, al ceder la marca Ideal Standard en Francia para instalaciones de calefacción a una sociedad tercera, el grupo American Standard había consentido implícitamente la comercialización en Francia de instalaciones de calefacción por esta sociedad tercera con dicha marca. Puesto que hubo consentimiento implícito, la comercialización con la marca cedida de instalaciones de calefacción no puede, según la Comisión, ser prohibida en Alemania.

43 Este argumento no puede prosperar. El consentimiento que implica toda cesión no es el que se exige para que se produzca el agotamiento del derecho. Para ello es necesario que el titular del derecho en el Estado de importación tenga, directa o indirectamente, la facultad de determinar sobre qué productos puede estamparse la marca en el Estado de exportación y controlar su calidad. Ahora bien, esta facultad desaparece si, mediante cesión, se abandona el control sobre la marca a un tercero sin vínculo económico con el cedente.

44 La solución del aislamiento de los mercados en el caso de titulares de marca distintos para dos Estados miembros de la Comunidad que no tengan ningún vínculo económico entre sí ya fue admitida por el Tribunal de Justicia en la sentencia Hag II. Dado que se trataba de un caso en el cual la unicidad de titulares había sido rota a raíz de una medida de incautación, se ha mantenido, sin embargo, que no se impone la misma solución en caso de fraccionamiento voluntario.

45 Este punto de vista no puede ser acogido, ya que está en contradicción con el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Hag II. El Tribunal de Justicia comenzó subrayando que el derecho de marcas constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer

y mantener (apartado 13). Continuó recordando la función de identificación que cumple la marca y, en un pasaje antes citado en el apartado 37 *supra,* los requisitos para que la marca pueda desempeñar este cometido. El Tribunal de Justicia prosiguió haciendo la consideración de que el alcance del derecho exclusivo que constituye el objeto específico de la marca debe determinarse teniendo en cuenta su función (apartado 14). Subrayó que, en aquel supuesto, el hecho determinante era la inexistencia de consentimiento por parte del titular de la marca en el Estado de importación para la comercialización, en el Estado de exportación, de los productos comercializados por la empresa titular del derecho en este último Estado (apartado 15). Concluyó que la libre circulación de los productos mermaría la función esencial de la marca: 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 (apartado 16).

46 Estas consideraciones son válidas, como subrayaron con razón el Reino Unido y Alemania y como consideró el Landgericht Düsseldorf en primera instancia en el litigio principal, con independencia de que el fraccionamiento de la marca inicialmente poseída por el mismo titular se deba a un acto de poder público o a una cesión contractual.

47 Se ha mantenido en particular por la sociedad IHT que el titular de una marca que cede la marca en un Estado miembro, conservándola en los demás, debe aceptar las consecuencias del hecho de que la cesión ha debilitado la función de identificación de la marca. Mediante una cesión limitada territorialmente, el titular renuncia voluntariamente, según IHT, a ser el único que comercialice mercancías de la marca de que se trate en la Comunidad.

48 El argumento debe ser desestimado. En efecto, no tiene en cuenta que, al ser territorial el Derecho de marcas, la función de la marca se valora con relación a un territorio (apartado 18 de la sentencia Hag II).

49 También ha sido argumentado por IHT que la filial francesa, Ideal-Standard SA, se acomoda en Francia a una situación en la que productos (como las instalaciones de

calefacción y los equipos sanitarios) procedentes de orígenes distintos pueden ser comercializados con una marca idéntica en el mismo territorio nacional. Aduce que el comportamiento de la filial alemana del mismo grupo que se opone a la comercialización de instalaciones de calefacción en Alemania con la marca Ideal Standard tiene, por consiguiente, carácter abusivo.

50 Tampoco este argumento puede estimarse.

51 En primer lugar, la cesión fue realizada solamente para Francia. La consecuencia de este argumento, si se aceptara, sería, como indicó el Gobierno alemán, que la cesión del derecho para Francia se duplicaría con una autorización de utilizar el signo en Alemania, a pesar de que las cesiones y licencias siempre se acuerdan, habida cuenta del carácter territorial de los títulos nacionales en materia de marcas, en relación con un territorio determinado.

52 Además, y sobre todo, el Derecho francés, por el que se rige la cesión practicada en el presente asunto, autoriza las cesiones de marcas limitadas a determinados productos con la consecuencia de que pueden circular, en territorio francés, con la misma marca productos similares procedentes de orígenes diferentes, mientras que el Derecho alemán, al prohibir las cesiones de marca limitadas a determinados productos, pretende impedir que se produzca esta situación de coexistencia. El argumento de IHT llevaría, si se admitiera, a extender al Estado de importación cuyo Derecho se opone a tal situación de coexistencia la solución que rige en el Estado de importación, y ello, a pesar del carácter territorial de los Derechos de que se trata.

53 Partiendo de la idea de que una cesión en favor de un cesionario que no tenga vínculo alguno con el cedente llevaría a instaurar orígenes distintos dentro del mismo

territorio y de que, para salvaguardar la función de la marca, sería entonces necesario admitir que se pueda prohibir la exportación de los productos del cesionario hacia el territorio del cedente e inversamente, los Derechos unitarios establecen, para evitar la creación de tales obstáculos a la libre circulación de mercancías, la nulidad de las cesiones que se efectúan para una parte solamente del territorio contemplado por los títulos que dichos Derechos establecen. Mediante la limitación así introducida en el derecho a disponer de la marca, estos Derechos unitarios garantizan la unicidad del titular sobre todo el territorio en el que se aplican y garantizan la libre circulación del producto.

54 Así, la Ley uniforme Benelux sobre las marcas de productos, cuyo objetivo era unificar el territorio de los tres Estados desde el punto de vista del Derecho de marcas (exposición de motivos, *Bulletin Benelux,* 1962-2, pp. 3 y 4), estableció que, a partir de su entrada en vigor, ya no podía adquirirse un derecho de marca sino para el conjunto del Benelux (exposición de motivos, *Bulletin Benelux,* 1962-2, p. 14). Esta era la finalidad que perseguía al establecer que son nulas las cesiones de marca que no se hagan para el conjunto del Benelux.

55 El Reglamento antes citado sobre la marca comunitaria creó a su vez un título con carácter unitario. Salvo excepciones (véanse al respecto el artículo 106 sobre la prohibición del uso de marcas comunitarias y el artículo 107 sobre los derechos anteriores de alcance local), la marca comunitaria «producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad, sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad» (apartado 2 del artículo 1).

56 Sin embargo, a diferencia de la Ley Benelux, «el Derecho comunitario de marcas [...] no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros» (quinto con-

siderando del Reglamento antes citado). La marca comunitaria se superpone simplemente a los títulos nacionales. Nada obliga a las empresas a adquirir marcas comunitarias (quinto considerando del Reglamento antes citado). Además, la existencia de títulos nacionales anteriores puede ser un obstáculo al registro de una marca comunitaria. Con arreglo al artículo 8 del mismo Reglamento, el titular de una marca en un solo Estado miembro puede oponerse al registro de una marca comunitaria por parte de una persona que sea titular de títulos nacionales para productos idénticos o similares en todos los demás Estados miembros. No puede interpretarse que esta disposición se oponga a la cesión de marcas nacionales para uno o varios Estados de la Comunidad solamente. Resulta, por consiguiente, que el Reglamento sobre la marca comunitaria no establece la nulidad de las cesiones de marca nacionales limitadas a determinados Estados de la Comunidad.

57 Esta sanción no puede ser establecida por vía jurisprudencial. Considerar que las normativas nacionales son medidas de efecto equivalente comprendidas dentro del ámbito del artículo 30 y no justificadas por el artículo 36, en la medida en que, en el momento actual, habida cuenta de la independencia de los títulos nacionales (véanse los apartados 25 a 32 *supra),* no supeditan la validez de las cesiones efectuadas para los territorios por ellas regulados a la cesión concomitante de la marca para los demás Estados de la Comunidad, equivaldría a imponer a los Estados una obligación positiva, la de introducir en sus normativas una norma que estableciera la nulidad de las cesiones de marcas nacionales efectuadas para una parte solamente de la Comunidad.

58 El legislador comunitario es precisamente el competente para imponer a los Estados una obligación semejante a través de una Directiva adoptada con arreglo al artículo 100 A del Tratado CEE, dado que la eliminación de los obstáculos debidos a la territorialidad de las marcas nacionales es necesaria para el establecimiento y para el funcionamiento del mercado interior, o para introducir él mismo directamente la regla en un Reglamento adoptado con arreglo a la misma disposición.

59 Hay que añadir, por último, que cuando empresas independientes una de otra efectúan cesiones de marca a raíz de una práctica colusoria sobre reparto de mercados, la prohibición de los acuerdos contrarios a las normas sobre la competencia enunciada por el artículo 85 se aplica con la consecuencia de la nulidad de las cesiones que constituyan el instrumento de la práctica colusoria. Sin embargo, como subrayó con razón el Gobierno del Reino Unido, esta regla y la sanción que lleva aparejada no pueden aplicarse mecánicamente a toda cesión. Calificar una cesión de marca como instrumento de un acuerdo prohibido por el artículo 85 requiere un análisis del contexto, de los compromisos subyacentes a la cesión, de la intención de las partes y de la contrapartida prometida.

60 En vista de las consideraciones que preceden, procede responder a la cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf que no constituye un obstáculo ilícito al comercio intracomunitario a efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, el que, por riesgo de confusión con una marca de idéntico origen, haya que prohibir a una empresa filial de un fabricante de equipos de calefacción con domicilio en el Estado miembro B, que opera en el Estado miembro A, el uso, a título de marca, de la denominación Ideal Standard, que utiliza legalmente el fabricante en su país basándose en una marca protegida en el mismo, que adquirió mediante cesión y que pertenecía originariamente a una sociedad del mismo grupo que la empresa que se opone en el Estado miembro A a la importación de las mercancías portadoras de la marca Ideal Standard.

Costas

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

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf mediante resolución de 15 de diciembre de 1992, declara:

No constituye un obstáculo ilícito al comercio intracomunitario a efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, el que, por riesgo de confusión con una marca de idéntico origen, haya que prohibir a una empresa filial de un fabricante de equipos de calefacción con domicilio en el Estado miembro B, que opera en el Estado miembro A, el uso, a título de marca, de la denominación Ideal Standard, que utiliza legalmente el fabricante en su país basándose en una marca protegida en el mismo, que adquirió mediante cesión y que pertenecía originariamente a una sociedad del mismo grupo que la empresa que se opone en el Estado miembro A a la importación de las mercancías portadoras de la marca Ideal Standard.

Due Mancini Moitinho de Almeida

Díez de Velasco Kakouris Joliet

Schockweiler Rodríguez Iglesias Zuleeg

Kapteyn Murray

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de junio de 1994.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

O. Due