SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 22 de junio de 1976 *

En el asunto 119/75,

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

Société Terrapin (Overseas) Ltd, con domicilio social en Bletchley/Buckinghamshire (Gran Bretaña),

y

Société Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co., con domicilio social en Freihung/Alto Palatinado (República Federal de Alemania),

una decisión prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías, en particular de los artículos 30 y 36, con respecto al Derecho de marcas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; H. Kutscher y A. O'Keeffe, Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen y F. Capotorti, Jueces;

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. H. Mayras;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

1 Considerando que, mediante resolución de 31 de octubre de 1975, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de diciembre siguiente, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado, la cuestión que se transcribe a continuación, sobre la relación entre las disposiciones del Tratado referentes a la libre circulación de mercancías y la protección garantizada por las legislaciones nacionales al derecho de marca y al nombre comercial:

«¿Es compatible con las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías (artículos 30, 36 del Tratado CEE) el hecho de que, fundándose en sus derechos de marca y de nombre comercial existentes en un Estado miembro A, una empresa establecida en dicho Estado, se oponga a la importación de productos similares procedentes de una empresa establecida en un Estado miembro B, cuando se haya procedido a designar legalmente a dichos productos, en el Estado B, con una denominación que puede inducir a confusión con el nombre comercial y la marca registrada en el país A a favor de la empresa en él establecida, en el supuesto de que no exista vínculo alguno entre las dos empresas, de que sus derechos de carácter nacional sobre la marca hayan nacido de modo separado e independiente el uno del otro (ningún origen común), y de que, en el momento presente, no exista tampoco ninguna dependencia económica o jurídica entre las dos empresas?»

2 Considerando que, según se desprende de la resolución de remisión, la demandante en el procedimiento principal -recurrida en casación- es titular en la República Federal de Alemania de las marcas Terra, Terra Fabrikate y Terranova, inscritas en la Oficina de Patentes alemana, la última de las cuales es utilizada simultáneamente como nombre comercial;

que, bajo dichas denominaciones, la demandante fabrica y comercializa revestimientos para fachadas y otros materiales de construcción;

que la demandada en el procedimiento principal -recurrente en casación- es una sociedad mercantil inglesa, dedicada a la producción de casas prefabricadas y de elementos destinados a la construcción de dichas casas, que se venden bajo la denominación Terrapin, que, al mismo tiempo, es el nombre comercial de la demandada;

que, al solicitar esta última el registro de la marca Terrapin a la Oficina de Patentes alemana se le denegó, acogiéndose la oposición de Terranova, mediante resolución del Bundespatentgericht de 3 de febrero de 1967, a causa del riesgo de confusión con las marcas Terra y Terranova;

que, posteriormente, la sociedad Terranova presentó una demanda ante el Landgericht de Munich con el fin de que se prohibiera a la sociedad Terrapin utilizar para los productos de ésta la denominación Terrapin;

que dicha demanda fue desestimada mediante sentencia de 27 de noviembre de 1972, en la que el Landgericht consideró que las denominaciones controvertidas no presentaban un riesgo real de confusión;

que la sociedad Terranova interpuso un recurso de apelación ante el Bayrisches Oberlandesgericht de Munich, el cual, mediante sentencia de 27 de septiembre de 1973, revocó la sentencia pronunciada por el Landgericht, admitió que existía un riesgo de confusión y, en consecuencia, prohibió a la demandada la utilización de la denominación Terrapin y, en principio, la condenó a reparar el daño causado a la demandante por la utilización de la denominación controvertida;

que contra dicha sentencia la sociedad Terrapin interpuso un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.

3 Considerando que el Bundesgerichtshof opina que el órgano jurisdiccional de apelación estimó acertadamente que existe efectivamente una similitud entre los productos de las dos partes y riesgo de confusión entre las denominaciones de que se trata, y que, por lo tanto, según el Derecho alemán, deben confirmarse la sentencia del órgano jurisdiccional de apelación y la prohibición que contiene con respecto a la sociedad Terrapin;

4 que si bien dicha apreciación ha sido cuestionada en el curso del procedimiento, no obstante, el Tribunal de Justicia no se pronunciará sobre este extremo, por cuanto no se le ha sometido ninguna cuestión sobre el particular;

que, sin embargo, debe subrayarse que la respuesta que se da más adelante no prejuzga la cuestión de si la alegación de una empresa acerca de la similitud de productos originarios de Estados miembros distintos y del riesgo de confusión de marcas o de nombres comerciales legalmente protegidos en dichos Estados puede, en su caso, determinar la aplicación del Derecho comunitario, en especial respecto a la segunda frase del artículo 36 del Tratado;

que, en efecto, corresponde al Juez que conoce del fondo del asunto, una vez que haya apreciado la similitud entre los productos y el riesgo de confusión, determinar, además, en el marco del último precepto citado, si, en un caso concreto, el ejercicio de los derechos de propiedad industrial y comercial puede constituir o no una forma de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros;

que, sobre este particular, corresponde al Juez nacional, en especial, comprobar si los derechos de referencia los ejerce efectivamente el titular con el mismo rigor, con independencia del origen nacional del eventual infractor.

5 Considerando que, en virtud de los preceptos del Tratado sobre la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 30, están prohibidas entre los Estados miembros las medidas restrictivas de la importación y cualesquiera otras medidas de efecto equivalente;

que, no obstante, a tenor del artículo 36, dichos preceptos no se oponen a las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial o comercial;

que, sin embargo, de este mismo artículo se desprende, especialmente de su segunda frase, así como del contexto, que, si bien el Tratado no afecta a la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de dichos derechos puede, no obstante, verse limitado, en determinadas circunstancias, por las prohibiciones del Tratado;

que, por suponer la inaplicación de uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36, en efecto, 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.

6 Considerando que, según se desprende de lo anteriormente expuesto, el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial protegido por la legislación de un Estado miembro no puede invocar dicha legislación para oponerse a la importación de un producto que se haya comercializado lícitamente en el mercado de otro Estado miembro por el propio titular o con su consentimiento;

que lo mismo se aplica cuando el derecho que se alega ha nacido a causa del fraccionamiento, bien voluntario, bien como consecuencia de un acto imperativo de gobierno, de un derecho de marca que inicialmente haya pertenecido a un mismo titular;

que, en efecto, en tales supuestos, el propio fraccionamiento del derecho originario cuestiona la función esencial de la marca que consiste en garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto;

que incluso en el caso de que los derechos de que se trata pertenezcan a titulares distintos, no se puede invocar la protección que depara la legislación nacional a la propiedad industrial y comercial cuando el ejercicio de dichos derechos es el objeto, el medio o la consecuencia de una práctica colusoria prohibida por el Tratado;

que, en todos estos casos, la invocación de la territorialidad de las leyes nacionales que protegen la propiedad industrial y comercial tiene el efecto de consolidar el aislamiento de los mercados nacionales, sin que dicha

compartimentación dentro del mercado común esté justificada por la protección de un interés legítimo del titular de la marca o del nombre comercial.

7 Considerando, en cambio, que, en el estado actual del Derecho comunitario, un derecho de propiedad industrial y comercial legalmente adquirido en un Estado miembro se puede ejercitar legítimamente, en virtud de la primera frase del artículo 36 del Tratado, para oponerse a la importación de productos comercializados con una denominación que induzca a confusión, cuando titulares distintos e independientes hayan adquirido los derechos de que se trate, con arreglo a diferentes legislaciones nacionales;

que, en efecto, si en un caso de tal naturaleza debiera prevalecer el principio de la libre circulación de mercancías contra la protección concedida por las respectivas legislaciones nacionales, sufriría un menoscabo el objeto específico de los derechos de propiedad industrial y comercial;

que, en la concreta situación de que se trata, la conciliación entre las exigencias de la libre circulación de las mercancías y el respeto debido a los derechos de propiedad industrial y comercial debe realizarse de modo tal que se garantice la protección al legítimo ejercicio de los derechos reconocidos en las legislaciones nacionales, comprendido entre las prohibiciones a la importación «justificadas» en el sentido del artículo 36 del Tratado, cuya protección, debe negarse, en cambio, para cualquier ejercicio abusivo de los mismos derechos que pudiera servir para mantener o crear compartimentaciones artificiales dentro del mercado común;

8 que, en consecuencia, procede responder a la cuestión planteada que es compatible con las disposiciones del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías el hecho de que una empresa establecida en un Estado miembro se oponga, en virtud del derecho de marca y del derecho al nombre comercial, protegidos por la legislación de dicho Estado, a la importación de productos de una empresa establecida en otro Estado miembro, designados, con arreglo a la legislación de este último, con una denominación que induzca a confusión con la marca y el nombre comercial de la primera empresa, a condición, no obstante, de que entre las empresas de que se trate no exista acuerdo alguno restrictivo de la competencia ni relación de dependencia alguna de carácter jurídico o económico, y de que sus derechos respectivos se hayan originado independientemente los unos de los otros.

Costas

9 Considerando que los gastos efectuados por el Gobierno del Reino de Bélgica, el Gobierno del Reino de Dinamarca, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de Irlanda, el Gobierno del Reino de los Países Bajos, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso;

que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido en el curso del procedimiento seguido ante el Bundesgerichtshof, corresponde a este órgano jurisdiccional resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre la cuestión que le ha sometido el Bundesgerichtshof mediante resolución de 31 de octubre de 1975, declara:

Es compatible con las disposiciones del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías el hecho de que una empresa establecida en un Estado miembro se oponga, en virtud del derecho de marca y del derecho al nombre comercial, protegidos por la legislación de dicho Estado, a la importación de productos de una empresa establecida en otro Estado miembro, designados, con arreglo a la legislación de este último, con una denominación que induzca a confusión con la marca y el nombre comercial de la primera empresa, a condición, no obstante, de que entre

las empresas de que se trate no exista acuerdo alguno restrictivo de la competencia ni relación de dependencia alguna de carácter jurídico o económico, y de que sus derechos respectivos se hayan originado independientemente los unos de los otros.

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Capotorti

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de junio de 1976.

El Secretario
A. Van Houtte

El Presidente
R. Lecourt