# CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. FRANCESCO CAPOTORTI presentadas el 5 de mayo de 1977 *

*Señor Presidente,*
*Señores Jueces,*

1. En el presente asunto, se han planteado a este Tribunal de Justicia dos cuestiones totalmente diferentes. Se le ha pedido, en primer lugar, que determine el alcance de la obligación de remisión al Tribunal de Justicia recogida en el último párrafo del artículo 177 del Tratado CEE, al referirse a un procedimiento judicial de Derecho interno que corresponde a la categoría de los procedimientos «de urgencia» o «sobre medidas cautelares». En segundo lugar, el Juez nacional ha planteado problemas de interpretación de los artículos 36 y 86 del Tratado CEE en relación con la protección de la marca, pero sólo para el caso de que la cuestión precedente reciba una respuesta determinada. El Tribunal de Justicia ha decidido separar el examen de estas dos cuestiones, limitándose en esta fase al estudio de la primera: ello me permitirá ser más sintético en la exposición de los hechos que originaron el procedimiento interno, en cuyo ámbito planteó el Juez nacional al Tribunal de Justicia las cuestiones de interpretación del Derecho comunitario indicadas más arriba.

La sociedad alemana Hoffmann-La Roche, filial del grupo multinacional Roche-SAPAC, fabrica un sedativo denominado «Valium», utilizando al efecto una licencia concedida por la sociedad Hoffmann-La Roche de Basilea y comercializa dicho producto en la República Federal de Alemania con el nombre de «Valium Roche». Cada uno de estos dos nombres está protegido a nivel internacional mediante marcas registradas de las que es titular la empresa Hoffmann-La Roche AG de Basilea. La sociedad alemana Hoffmann-La Roche vende exclusivamente el Valium en Alemania en envases de 20 y 50 comprimidos.

El grupo multinacional Roche-SAPAC posee también una filial en Gran Bretaña que fabrica, igualmente con licencia de la sociedad homónima de Basilea, el sedativo Valium y lo comercializa en envases de 100 y 500 comprimidos a un precio inferior al fijado para el mismo producto por la filial alemana.

La empresa alemana Centrafarm, filial de la sociedad holandesa Centrafarm BV, que

* Lengua original: italiano.

fabrica y comercializa productos farmacéuticos, compraba en Gran Bretaña a través de su sociedad matriz el Valium en envases de 500 comprimidos, colocaba de nuevo dichos comprimidos en envases de 1.000 unidades –a los que ponía la marca Valium Roche, así como su denominación social y la indicación «distribuido por Centrafarm»– y vendía el producto farmacéutico con este nuevo formato en el mercado alemán. Se beneficiaba de esta forma de la sensible diferencia de precio entre el Valium producido en Gran Bretaña y el fabricado en Alemania.

La sociedad alemana Hoffmann-La Roche, que actuaba en representación de la empresa de Basilea, entabló una acción judicial contra Centrafarm por infracción del derecho de marca de que es titular la sociedad Hoffmann-La Roche de Basilea. Más concretamente, inició ante el Landgericht de Fribourg-en-Brisgau un procedimiento sumario (Verfügungsverfahren) dirigido a obtener una medida cautelar (einstweilige Verfügung) que prohibiera a Centrafarm utilizar las marcas Valium y Roche para operaciones distintas de la comercialización de productos Roche en su envase originario.

El Juez de Friburgo admitió dicha demanda, adoptando una resolución sobre medidas cautelares, que confirmó mediante sentencia. Centrafarm recurrió esta decisión ante el Oberlandesgericht de Karlsruhe, que con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CEE, planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones siguientes:

1) ¿Está obligado el órgano jurisdiccional nacional, con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CEE, a solicitar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie sobre una cuestión relativa a la interpretación del Derecho comunitario:

   – cuando dicha cuestión se plantea en un procedimiento sobre medidas cautelares,

   – cuando la decisión del Tribunal que se pronuncia sobre las medidas cautelares no puede ya ser objeto de recurso,

   – pero las partes tienen, por otra parte, la posibilidad de iniciar un procedimiento ordinario sobre la cuestión que constituye el objeto del procedimiento sobre medidas cautelares, en el que puede producirse, en su caso, una remisión con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CEE?

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie asimismo sobre las cuestiones siguientes:

2) El titular de un derecho de marca protegido a su favor tanto en el Estado miembro A como el Estado miembro B, ¿puede ampararse en ese derecho, con

arreglo al artículo 36 del Tratado CEE, para impedir que un importador paralelo compre medicamentos a los que su titular, o con consentimiento de éste, ha asignado dicha marca y los ha distribuido en envases que llevan la referida marca en el Estado miembro A de la Comunidad, que los introduzca en recipientes de tamaño diferente, que los presente en un nuevo envase, que ponga en este último la marca del titular de la marca y que importe la mercancía marcada de este modo en el Estado miembro B?

3) ¿Tiene también dicha facultad el titular de la marca o infringe, al ejercitarla, determinadas disposiciones del Tratado CEE y, en particular, su artículo 86:

   – cuando ocupa una posición dominante respecto al medicamento de que se trata en el mercado del Estado miembro B;

   – cuando la prohibición de importar productos envasados de nuevo a los que se pone la marca del titular obstaculiza en la práctica su comercialización, porque las partidas unitarias normales de los países A y B son de importancia desigual y porque la importación del producto con otra forma no se ha impuesto aún de manera significativa en el mercado;

   – y cuando la prohibición hace que en la práctica se mantenga entre los Estados miembros una notable diferencia de precios –que puede ser desproporcionada– sin que pueda probarse que el titular de la marca se sirve de la prohibición única o principalmente para mantener dicha diferencia de precios?

Por los motivos que he señalado al inicio de mi exposición, sólo me referiré en las presentes conclusiones a los problemas inherentes a la primera cuestión.

2. Son evidentemente las características especiales de los procedimientos sobre medidas cautelares con respecto a los juicios civiles ordinarios las que han llevado al Juez nacional a plantear su primera cuestión.

Por consiguiente, me parece lógico comenzar por describir brevemente dichas características a la luz de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y principalmente de la República Federal. No es necesario decir que, en la medida en que existan elementos comunes entre los procedimientos del tipo indicado más arriba en los derechos de los diversos Estados miembros –elementos que tienen importancia, claro está, a efectos de interpretación del párrafo tercero del artículo 177–, podrá darse una respuesta de carácter general a la cuestión de que se trata; de lo contrario, el Tribunal de Justicia estaría siempre en condiciones de dar una respuesta por referencia a los elementos distintivos de los procedimientos de urgencia que se aplican en el ámbito de la propiedad industrial en virtud de la Ley

alemana. Incluso en ese caso, en efecto, el artículo 177 se interpretaría con respecto a un supuesto típico y no a una sola situación de hecho.

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil alemana (artículos 935 a 945), las medidas cautelares conocidas con el nombre de einstweilige Verfügungen tienen por objeto proteger rápidamente determinados derechos que corren peligro. Tanto la prueba del derecho y del peligro que corren como el examen de la demanda por parte del Juez tienen un grado de precisión inferior al que se requiere en un juicio ordinario: basta una prueba *prima facie* (que se reduce a la demostración de la veracidad de cuanto afirma el demandante) y su acreditación es sumaria.

Contra la resolución del Juez que conoce del asunto, la parte perdedora puede interponer recurso ante el mismo Juez y la decisión confirmatoria de la resolución puede ser apelada (como ocurrió en el presente caso). Aparte de ello, el procedimiento ordinario sobre el fondo sigue sin prejuzgarse, en el sentido de que cada una de las partes interesadas tiene siempre la facultad de iniciar y conseguir de este modo una sentencia que sustituya totalmente a la medida cautelar.

En Francia, las demandas de medidas cautelares –«référé»– (artículos 808 a 811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) van dirigidas a la obtención de medidas cautelares en todos los casos de urgencia. Se refleja el carácter sumario del procedimiento, por lo que el artículo 808 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se limita a prever medidas «que no chocan con ninguna oposición seria», al lado de aquellas «que justifican la existencia de una controversia». Esta última expresión resalta la tendencia a atribuir al procedimiento sobre medidas cautelares un carácter «accesorio» con respecto a los procedimientos principales ya pendientes; en todo caso, puede iniciarse la acción ordinaria.

En Bélgica y en Luxemburgo la situación es la misma que en Francia. Me limitaré por ello a citar los artículos 1035 y 1041 del Code judiciaire belga de 1967, de los que resulta claramente que la resolución sobre medidas cautelares no puede prejuzgar el procedimiento principal; este último puede iniciarse en cualquier momento y con independencia del hecho de que se haya o no impugnado la resolución.

En los Países Bajos, el procedimiento de urgencia denominado «kort geding» se regula en los artículos 289 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta normativa reproduce gran parte de las características fundamentales ya encontradas al examinar el Derecho alemán y el Derecho francés. En particular, el carácter sumario del procedimiento y el hecho de que para dejar abierta la posibilidad de examinar a fondo los hechos y el Derecho, la ley concede siempre a los interesados la facultad de iniciar un procedimiento ordinario. Procede señalar, sin embargo, que el Juez holandés puede fijar un plazo para el inicio del procedimiento principal y puede decidir por sí

mismo la remisión del asunto al procedimiento ordinario.

En Italia, el artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que puede solicitar la aplicación de medidas de urgencia cualquier persona que «tenga un motivo fundado para temer que, durante el tiempo necesario para defender su derecho por la vía ordinaria, este último esté amenazado por un perjuicio inminente e irreparable». Pero los efectos de las medidas de urgencia están sometidos a la condición expresa de que el solicitante inicie la acción principal (salvo si está ya pendiente). La medida de urgencia se concede previo procedimiento sumario.

En Gran Bretaña –y más concretamente en el Derecho inglés–, se admite que, para evitar daños irreparables, los solicitantes puedan pedir al Juez «interlocutory injunctions» en función de una prueba *prima facie* del derecho invocado por el demandante y del carácter fidedigno de los hechos. La duración de los efectos de las «injuctions» no es superior a la conclusión del procedimiento principal; poco importa que éste se haya o no iniciado (y si el demandante no inicia este procedimiento, el Tribunal le concede un plazo para que lo haga).

En Irlanda, la concesión de las interlocutory injunctions y las normas que las regulan corresponden a lo que acabo de decir respecto a Gran Bretaña.

En Dinamarca, por último, los procedimientos de urgencia implican el pronunciamiento de una resolución (forbud) que tiene una eficacia provisional y que debe ir seguida en breve de un procedimiento ordinario, que recibe el nombre de proceso de justificación (justifikationssag). Son evidentes, pues, las coincidencias con la configuración dada a las medidas de urgencia en Italia, Gran Bretaña e Irlanda.

De este breve *excursus* comparativo, puede afirmarse por tanto lo siguiente: a) existen en todos los Estados miembros procedimientos equivalentes a los que conducen a los einstweilige Verfügungen alemanes; b) las características que tienen en común estos procedimientos y que los distinguen de los procesos civiles ordinarios son, por una parte, la urgencia y el carácter sumario del procedimiento y por otra, el hecho de que el procedimiento no prejuzgue un nuevo examen más profundo de las mismas cuestiones de hecho y de derecho en forma de proceso ordinario; por este motivo, los procedimientos de que se trata conducen a medidas que son siempre cautelares, c) existen diferencias entre los diversos ordenamientos jurídicos examinados por lo que respecta al Juez competente para ordenar las medidas de que se trata, la posibilidad de recurrirlas o no en apelación o incluso en casación y sobre todo la relación con el proceso ordinario principal que las partes tienen derecho a iniciar en determinados países, mientras que en otros, la iniciación del proceso principal es condición absoluta para la confirmación de los efectos de la medida cautelar.

3. La cuestión prejudicial que debe examinarse en este caso guarda relación, como hemos visto, con el párrafo tercero del artículo 177 del Tratado de Roma y no con el párrafo segundo de esta disposición; se refiere, pues, al alcance de la obligación de remisión al Tribunal de Justicia y no al de la facultad de remisión reconocida a cualquier órgano jurisdiccional de los Estados miembros, ya que éste considera necesario para dictar su sentencia que se decida sobre uno de los puntos indicados en el párrafo primero del citado artículo. El Oberlandesgericht de Karlsruhe, sin embargo, ha expresado en su resolución de 7 de octubre de 1976 la opinión de que la remisión facultativa no puede tomarse en consideración, en principio, en un procedimiento de urgencia, dado que sería incompatible con el carácter del procedimiento sumario «sobre medidas cautelares», «cuyo objetivo es garantizar rápidamente una seguridad jurídica cautelar». Esta afirmación me exige que examine el problema máxime cuando, si el carácter del procedimiento «sobre medidas cautelares» determinase realmente una incompatibilidad absoluta con la remisión facultativa al Tribunal de Justicia –la cual, por el hecho mismo de ser facultativa puede decidirse teniendo en cuenta la aptitud de las partes y el grado concreto de urgencia de la medida cautelar solicitada– habría que considerar *a fortiori* que la remisión obligatoria al Juez superior es incompatible con la naturaleza de los procedimientos de urgencia.

Ahora bien, a propósito de la facultad que posee un Juez que conoce de un procedimiento sumario de someter el asunto al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177, procede recordar inmediatamente que el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de responder varias veces a peticiones de decisión prejudicial que le habían sido planteadas por órganos jurisdiccionales de diversos países en procedimientos sumarios; así, por Tribunales de los Países Bajos, en las sentencias de 31 de octubre de 1974, Centrafarm BV y otros, (15/74 y 16/74, Rec. pp. 1147 y 1183, respectivamente); por Tribunales alemanes, en la sentencia de 12 de noviembre de 1969, Stauder (29/69, Rec. p. 419) y en la sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Rec. p. 487); por Tribunales italianos, en un gran número de asuntos que habían dado lugar a diversos «procedimenti d'ingiunzione». En algunos de estos casos, la cuestión de la admisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial presentadas al Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento sumario fue planteada formalmente por un coadyuvante (recordemos las sentencias de 14 de diciembre de 1971, Politi, 43/71, Rec. p. 1039 y de 21 de febrero de 1974, Birra Dreher, 162/73, Rec. p. 201). Las objeciones que se plantearon resultaban sobre todo de la inexistencia de contradicción que caracteriza en particular al procedimiento sumario previsto en el artículo 633 de la Ley de Enjuiciamiento Civil italiana. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha rechazado siempre estas objeciones y ha considerado en todos los casos que procedía declarar la admisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial que le habían sido planteadas en el marco de procedimientos sumarios. El argumento principal en que se basa el Tribunal de Justicia a este respecto es que el artículo 177 atribuye a *cualquier Juez nacional* la facultad de pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión prejudicial y que basta, por tanto, con acre-

ditar que el órgano de que se trata ejerce funciones judiciales y que ha considerado necesario, antes de pronunciarse sobre el asunto, que el Tribunal de Justicia interprete el Derecho comunitario (véanse las citadas sentencias Politi y Birra Dreher). Señalaré que, si el Tribunal de Justicia ha adoptado tal actitud respecto a procedimientos de urgencia en los que no existía ese elemento esencial de los procedimientos ordinarios que es el debate contradictorio, debe hacerlo *a fortiori* cuando se trata de procedimientos sumarios de la índole del procedimiento alemán, en el que se salvaguarda el principio de contradicción (aunque se reduzca a veces a la fase escrita).

Consideraciones bastante amplias, que conducen al mismo resultado de acuerdo con el análisis de la función del artículo 177, se encuentran, por último, en la sentencia de 16 de enero de 1974, Rheinmühlen Düsseldorf (166/73, Rec. p. 33). Esta sentencia señala, entre otras cosas, que «el artículo 177, esencial para preservar el carácter comunitario del Derecho instituido por el Tratado, tiene por objeto garantizar que, en cualesquiera circunstancias, este Derecho produzca el mismo efecto en todos los Estados de la Comunidad»; y que, «si bien tiene por objeto evitar divergencias en la interpretación del Derecho comunitario que han de aplicar los órganos jurisdiccionales nacionales, pretende también garantizar esta aplicación ofreciendo al órgano jurisdiccional nacional un medio para eliminar las dificultades que pueda suscitar la exigencia de dar plenos efectos al Derecho comunitario en el marco de los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros». Basándose en esta premisa, la misma sentencia continúa en los siguientes términos: «desde esta perspectiva deben apreciarse las disposiciones del artículo 177, que faculta a todos los órganos jurisdiccionales nacionales *sin distinción* para someter una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia cuando estimen que una decisión de éste es necesaria para poder emitir su fallo».

4. He de volver ahora al problema central, que es el del alcance del párrafo tercero del artículo 177 con respecto al procedimiento «sobre medidas cautelares». Como sabemos, esta disposición obliga textualmente a cualquier «órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno», a someter la cuestión al Tribunal de Justicia para la solución de las cuestiones prejudiciales de Derecho comunitario. La redacción de esta disposición ha conducido a una corriente influyente de la doctrina a afirmar que la obligación afecta solamente a los Tribunales que se encuentran, dentro de la jerarquía judicial de los Estados miembros, en tal posición que sus decisiones no pueden ser objeto de recurso, es decir, lo que se ha convenido en llamar los órganos jurisdiccionales supremos. En sentido contrario, se ha afirmado que la razón de ser de la obligación se encuentra en la necesidad de asegurar la interpretación por parte del Tribunal de Justicia, antes de que se tome una decisión irrecurrible en sí, y, por consiguiente, inmodificable. Hay que leer, pues, el párrafo tercero del artículo 177 como si éste hiciese referencia a un proceso abocado a finalizar mediante una decisión definitiva *ex lege,* con independencia de la posición jerárquica del órgano jurisdiccional que

conoce del asunto (en particular en los procesos para los cuales la ley prevé una instancia única).

A decir verdad, no sólo juega a favor de la primera interpretación el tenor literal del artículo 177, sino también la consideración de que los autores del Tratado, al perseguir el objetivo de una interpretación uniforme del Derecho comunitario, tenían razones para ocuparse de las decisiones nacionales que podían sentar jurisprudencia –es decir las de los Tribunales supremos– y no de cualesquiera resoluciones judiciales firmes, máxime cuando de todos modos, no hubiera podido preverse ni el número ni la naturaleza de las sentencias recurribles destinadas a convertirse en firmes por falta de apelación o de interposición de recurso por las partes perdedoras. Otro argumento más a este respecto puede encontrarse en los artículos 2 y 3 del Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y comercial. En efecto, la obligación de someter con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia problemas de interpretación del Convenio se refiere únicamente a algunos órganos jurisdiccionales superiores indicados expresamente, a nivel del Tribunal de Casación y del Consejo de Estado. Este último argumento es, sin embargo, reversible, en el sentido de que pudiera objetarse que los supuestos en que el legislador comunitario ha querido limitar la obligación de remisión a los órganos jurisdiccionales supremos, ha considerado necesario citarlos uno por uno.

A mi juicio, el problema no ofrece la posibilidad de dar una solución que pueda eliminar todas las dudas existentes. He de citar en este sentido un precedente importante; en la famosa sentencia de 15 de julio de 1964, Costa (6/64,↔ Rec. 1964, p. 1141), el Tribunal de Justicia afirmó que «los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, como ocurre en este caso, están obligados a someter al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial». Aparte de ello, un dato al que resulta justificado atribuir un peso determinante es el del estrecho vínculo existente entre el ejercicio de la competencia interpretativa a que se refiere el artículo 177 y la responsabilidad del Tribunal de Justicia en asegurar igualmente el respeto del Derecho comunitario y sobre todo a favor de los particulares. Es inútil recordar aquí que la doctrina del efecto directo ha pretendido precisamente aumentar las garantías de cumplimiento de las normas comunitarias, derivando de ellas en la mayor medida posible derechos subjetivos de los particulares y situando de este modo a estos últimos en posición de reclamar judicialmente la aplicación de los mismos. Me parece, pues, que para que el Tribunal de Justicia pueda ejercer plena y eficazmente su función de proteger de manera uniforme los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario crea en beneficio de los particulares, sería justo considerar que los Jueces de cualquier grado están obligados a practicar la remisión prejudicial en cualquier procedimiento que conduzca necesariamente a una decisión firme. En efecto, en casos de este tipo, suponiendo que se estime que el Derecho comunitario tiene un valor determinante para la adopción de una decisión, dejar al Juez la facultad de

la remisión prejudicial equivaldría a exponerse al riesgo de una interpretación inexacta, sin posibilidades de corrección mediante la apelación y sin perspectivas de recurso ante un órgano jurisdiccional supremo, a cuyo nivel resultaría ciertamente obligatoria la remisión al Tribunal de Justicia.

5. Vemos pues que el criterio decisivo para determinar sobre qué órganos jurisdiccionales recae la obligación establecida en el párrafo tercero del artículo 177 debe deducirse del carácter definitivo o no de la decisión destinada a poner fin al proceso.

El texto de la norma habla, como hemos visto, de decisiones que «no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno».

¿Qué sentido ha de atribuirse a esta expresión?

En este caso una vez más, he de descartar una interpretación literal. En primer lugar, el concepto de recurso judicial no es en modo alguno unívoco y varía de un sistema jurídico a otro. Puede ampliarse su alcance hasta que englobe todo tipo de recursos, incluido todo medio que pueda conducir a un nuevo examen del mismo asunto; pero se puede asimismo restringirlo hasta distinguir la apelación del recurso, reservando el uso de los términos «recurso judicial» al recurso que sirve para obtener con arreglo a derecho una sentencia definitiva en última instancia. En segundo lugar, existen motivos de recurso de los que pueden beneficiarse, no las partes sino otros sujetos de derecho: la tercería, por ejemplo, o, en algunos ordenamientos jurídicos, el recurso del Ministerio fiscal en interés de la ley. Existe, por último, lo que en determinados Derechos se denominan motivos de recurso extraordinarios, en particular la revisión basada en el descubrimiento de hechos nuevos. Ello es suficiente, a mi juicio, para demostrar que una interpretación literal dejaría numerosos preguntas sin respuesta acerca del tema que nos ocupa.

Teniendo en cuenta las diversas soluciones elaboradas por la doctrina, creo que puede comenzarse diciendo que los recursos de sujetos de derecho distintos de las partes y los recursos extraordinarios como el de revisión se consideran generalmente ajenos al concepto de recurso judicial de que se sirven los autores del párrafo tercero del artículo 177. Por otra parte, es generalmente admitido que este concepto tampoco comprende la apelación, ya que después de la sentencia, en la fase de apelación, las partes tienen normalmente acceso a un tercer grado jurisdiccional, aunque sólo sea limitado al examen de las cuestiones de derecho, es decir, la casación. Dicho esto, y comprobada la necesidad de una interpretación basada en la *ratio* de la norma y no en el tenor literal de esta última, me parece justo concluir que las decisiones a que se refiere el párrafo tercero del artículo 177 son todas aquellas que tienen carácter definitivo, en el sentido de que no dan lugar a ningún nuevo examen del asunto, sea por lo que respecta a los hechos o incluso solamente a los fundamentos de derecho, a petición de una u otra parte y sin necesidad de que se produzcan circunstancias nuevas o de que se reú-

nan condiciones excepcionales. Están, pues, dentro de la categoría de Jueces obligados a la remisión prejudicial no solamente los Tribunales de casación, cuyas decisiones tienen carácter definitivo, sino también, y ello confirma lo que he dicho anteriormente, todos los Tribunales de rango inferior que tienen competencia para dictar resoluciones judiciales que tengan el mismo carácter definitivo.

Se trata ahora de aplicar esta orientación a los procedimientos «sobre medidas cautelares». El *excursus* de Derecho comparado que he tenido ocasión de hacer me ha llevado a la conclusión de que entre las características comunes a estos procedimientos en los diversos Estados miembros –a pesar de la diversidad en otros aspectos relevantes– tiene una importancia fundamental la circunstancia de que las medidas «cautelares» no prejuzgan el proceso ordinario que puede (o debe) iniciarse respecto a los mismos hechos y los mismos problemas jurídicos; proceso que ha de concluir con una sentencia que sustituye formalmente a la medida de urgencia, bien confirmándola o bien revocando su validez y efectos. Sólo al final de este proceso ordinario habrá una decisión definitiva en casación o a nivel jurisdiccional equivalente y por tanto, a este nivel será de aplicación la obligación a que se refiere el párrafo tercero del artículo 177. Pero hasta que concluya la fase del proceso «principal» habrá siempre y únicamente una medida cautelar, que podrá ser objeto de esta forma de control judicial que es el proceso principal, control a través del cual podría corregirse el presunto error de interpretación de la norma comunitaria en que hubiera podido incurrir el Juez que conoció del procedimiento sobre medidas cautelares.

Hemos visto que la iniciación del procedimiento principal puede deberse a la iniciativa de una de las partes o al imperativo legal (o, en su caso, a impulso del Juez que conoce del procedimiento sobre medidas cautelares) y que, en algunos casos, la medida de urgencia se adopta en relación con un proceso principal pendiente, mientras que, en otros casos, este proceso se inicia después de la decisión «sobre medidas cautelares». A mi juicio, estas diferentes posibilidades no alteran el elemento fundamental, constituido por el carácter provisional de la medida de urgencia y por la existencia de un remedio, de una vía procesal que permite la corrección de la misma. Puede decirse que en los supuestos en que el procedimiento principal está ya pendiente o cuando éste constituye un desarrollo necesario del procedimiento sobre medidas cautelares, la medida de urgencia desempeña una función más claramente interlocutoria; en esta hipótesis, es más fácil aún comprender que sería un error comparar la posición del Juez del procedimiento sobre medidas cautelares con la del Juez que decide en última instancia.

Por el contrario, cuando el proceso principal constituye la etapa siguiente, posible únicamente, del procedimiento de urgencia y se desarrolla ante otro Juez, éste tiene una función similar a la de un recurso, pero representa también esencialmente algo más, en el sentido de que permite el primer examen profundo de los antecedentes de hecho

y los fundamentos de Derecho, después del breve examen efectuado en el marco del procedimiento sobre medidas cautelares (incluso en los sistemas jurídicos en que las medidas cautelares son, por su parte, objeto de recurso, recurso que sigue teniendo, por lo demás, carácter de procedimiento sumario). Por último, si el proceso principal, aun cuando esté en función de la voluntad de una de las partes del litigio, se sustancia ante el mismo Juez que conoció de las medidas cautelares, puede considerarse que existe unidad sustancial entre los dos procedimientos, como ha señalado oportunamente el Gobierno alemán en el presente asunto, aunque exista una distinción formal en función de las características de uno y otro procedimiento. En este caso, el hecho de pasar del procedimiento sumario al procedimiento principal equivale básicamente a utilizar un medio jurisdiccional interno de control de la decisión que puso fin al procedimiento sumario.

Estas consideraciones me conducen a creer que los Tribunales ante los cuales están pendientes procedimientos sobre medidas cautelares no están obligados a remitir a este Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales de Derecho comunitario cuya solución es necesaria para tomar las decisiones que se le solicitan; tienen la facultad de hacer esta remisión, como he dicho anteriormente y no la obligación de proceder a la misma. He de añadir igualmente que esta conclusión conserva todo su valor con independencia del rango del órgano jurisdiccional ante el cual esté pendiente el procedimiento sobre medidas cautelares; existen sistemas (entre ellos, como he dicho ya, el sistema alemán) que permiten formular oposición frente a la resolución adoptada por el primer Juez ante este mismo y apelar después su decisión, siempre en el marco del procedimiento sobre medidas cautelares –esto es lo que ocurre en el presente caso–; existen otros que permiten incluso el recurso de casación; por el contrario, en algunos países, los procedimientos de urgencia se desarrollan en un único grado jurisdiccional. A pesar de estas variaciones, el carácter fundamental que he señalado anteriormente y que es común a los procedimientos sumarios –es decir, la posibilidad (cuando no la necesidad) de un procedimiento de nuevo examen y control, sigue intacta; y, por consiguiente, la conclusión a la que he llegado respecto al artículo 177 del Tratado de Roma sigue siendo también la misma.

6. Pueden invocarse otros argumentos en apoyo de la tesis que acabo de desarrollar. Sabemos que la obligación de remisión establecida por el párrafo tercero del artículo 177 a los órganos jurisdiccionales que deciden en única o última instancia (claro está, cuando éstos deben resolver, para poder emitir sus decisiones, un problema de Derecho comunitario) tiene su razón de ser en la preocupación por evitar a este respecto, por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, tomas de postura unilaterales cuya corrección no podrían solicitar las partes. Como ya he señalado, esta obligación desempeña un papel tanto más importante cuanto que la decisión, a parte de ser firme, reviste tal autoridad, por el hecho de emanar de un órgano jurisdiccional superior, que puede constituir un precedente para los demás órganos jurisdiccionales nacionales. Ahora bien, para que una decisión pueda «sentar jurisprudencia» es preci-

so que se base en un examen profundo del asunto, realizado en relación con la existencia del derecho invocado por el demandante. Pero, como he dicho anteriormente, el Juez del procedimiento de urgencia se limita a comprobar mediante un simple examen *prima facie* si las pretensiones del demandante ofrecen una apariencia razonable de ser fundadas; por consiguiente, la decisión de admisión o de inadmisión de la demanda no puede tener la autoridad de un precedente. Lo mismo ocurrirá también, concretamente, con la interpretación del Derecho comunitario que haya hecho este Juez, ya que corre el riesgo de fundarse, no en un examen a fondo del problema, sino únicamente en una apreciación *prima facie* suficiente para llegar a esa decisión rápida que impone el carácter de urgencia de la medida solicitada. Por ello, aun cuando tal decisión debía convertirse en definitiva a falta de una iniciativa de una de las partes dirigida al inicio de un procedimiento ordinario, no puede constituir, por su naturaleza, un precedente peligroso para la aplicación uniforme del Derecho comunitario, aunque contuviese una interpretación incorrecta de este Derecho.

Siempre teniendo en cuenta el carácter sumario de la comprobación que compete al Juez del procedimiento sobre medidas cautelares, puede asimismo pensarse en el riesgo de que dicho Juez no disponga de todos los elementos necesarios para identificar la cuestión prejudicial de Derecho comunitario o para apreciar exactamente su importancia a efectos de la decisión que ha de tomarse. No hay que olvidar a este respecto que la medida adoptada con arreglo a un procedimiento sumario como el de la «Verfügungsverfahren», aun cuando admita la petición de la parte demandante, no decide sobre la existencia del derecho en que se basaba la misma, sino que tiende más bien a proteger provisionalmente la situación del titular aparente del derecho, sin perjuicio de una futura decisión sobre el fondo del asunto.

En tales circunstancias, plantear en cualquier caso la cuestión al Tribunal de Justicia con arreglo al procedimiento sumario –como ocurriría si se considerase que el Juez del procedimiento sobre medidas cautelares está obligado a hacerlo– pudiera presentar inconvenientes que podrían evitarse, por el contrario, posponiendo la remisión a la fase del proceso ordinario.

El Gobierno alemán ha señalado, por último, que en muchos casos, el retraso que resultaría de imponer al Juez del procedimiento sumario la obligación de remisión al Tribunal de Justicia equivaldría a una especie de denegación de justicia, dado que esta obligación podría reducir sensiblemente la eficacia práctica de la medida solicitada. En realidad, el problema de la compatibilidad o no del carácter de urgencia del procedimiento sobre medidas cautelares con la remisión prejudicial ya ha sido discutido por este Tribunal de Justicia y resuelto en el sentido de que no procede hablar de incompatibilidad. Señalaré, sin embargo, que cuando se reconoce a los Jueces, en el marco del procedimiento sobre medidas cautelares, la *facultad* de remitir una cuestión al Tribunal de Justicia comunitario, lo es sin perjuicio de su facultad discrecional para apreciar la oportunidad o no de la

remisión con respecto a la urgencia de la medida solicitada, mientras que si se considerase que dichos Jueces están obligados a la remisión, la posibilidad de tal apreciación discrecional resultaría reducida y no podría evitarse el riesgo de que la remisión al Tribunal de Justicia fuese incompatible con la urgencia de adoptar la citada medida.

7. Entre las objeciones formuladas en el presente asunto contra la tesis que considero justa, hay dos que se refieren en particular a la naturaleza del procedimiento sumario previsto por el Derecho alemán en materia de propiedad industrial y mercantil. Se ha señalado, en efecto, que este procedimiento no tiene carácter accesorio, dado que la iniciación de un procedimiento principal tan sólo constituye una posibilidad; y de hecho sucede, incluso con mucha frecuencia, que las partes se abstienen de iniciar el procedimiento principal. Se ha subrayado por otra parte que no sería necesario demostrar la urgencia para obtener una decisión sobre medidas cautelares en el ámbito de la propiedad industrial. Se ha afirmado además que la ley se aplica igualmente en los procedimientos sumarios y que la clase de medios de prueba admitidos sería indiferente. Por último, se ha señalado que el hecho de que el procedimiento sobre medidas cautelares siga un procedimiento ordinario, es algo totalmente diferente de un «recurso jurisdiccional» contra la medida ordenada al final del primer procedimiento.

Comenzaré por responder a esta última objeción, que se basa claramente en una interpretación literal del párrafo tercero del artículo 177. Ya he precisado que, para resolver el problema planteado en el presente caso, el método de interpretación que ha de emplearse no debe ser el de la interpretación literal; pero si se piensa lo contrario, hay que ser coherente hasta el final con el método literal y considerar, por consiguiente, que sólo están obligados a la remisión prejudicial los órganos jurisdiccionales superiores o aquellos que, por el lugar que ocupan en la jerarquía de órganos jurisdiccionales son los únicos «cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno». Por consiguiente, en los casos en que el procedimiento sobre medidas cautelares no permita llegar a la fase del recurso de casación –como ocurre en el sistema alemán– el Tribunal de primera o segunda instancia al que se someta la demanda de medidas cautelares no debe considerarse obligado a efectuar una remisión prejudicial a este Tribunal de Justicia con arreglo al párrafo tercero del artículo 177, no tanto porque deba pronunciarse en el marco de un procedimiento sobre medidas cautelares, sino en cuanto que es un Tribunal distinto de un Tribunal Supremo.

Respecto al hecho de que la iniciación del procedimiento «principal» es una posibilidad dependiente de la voluntad de las partes, resulta fácil subrayar el paralelo existente en este caso entre el carácter de mera posibilidad de la apelación o del recurso de casación contra las decisiones adoptadas en relación con la primera instancia o en la fase de apelación, en el marco del procedimiento ordinario; y es evidente que no es la incertidumbre, que es inherente al inicio de cualquier tipo de recurso, la que puede transformar en obligación la mera facultad de

remisión prevista en el párrafo segundo del artículo 177 del Tratado CEE.

Evidentemente, la frecuencia con que se inicia el procedimiento ordinario después del procedimiento sumario es un elemento de hecho que no cercena los argumentos derivados de la relación estructural, fijada por la ley, entre los dos procedimientos. Sea lo que fuere, debe señalarse, entre paréntesis, que en el presente caso –como se precisó en la vista– la demandada en el procedimiento se basó en una posibilidad que le ofrecía el Derecho procesal alemán (artículos 926 y 936 ZPO) para solicitar y obtener del Juez que obligase a la demandante mediante auto a iniciar un procedimiento ordinario (ante el Landgericht de Friburgo), mientras que el procedimiento sumario estaba aún pendiente ante el Oberlandesgericht de Karlsruhe en fase de apelación. Ello representa un indicio, ciertamente limitado, pero interesante, sin embargo, de que el paso al procedimiento ordinario no es tan excepcional; me siento obligado a recordar a este respecto el proverbio *vigilantibus iura succurrunt.*

Por lo que se refiere al valor que tiene en procedimientos sumarios, como el del presente caso, el requisito previo de la urgencia, el Gobierno alemán afirmó con razón que en materia de protección de propiedad industrial y comercial la urgencia se presume. En todo caso, el argumento principal que me parece adecuado para sostener la opinión coincidente con la nuestra, hace abstracción del carácter de urgencia de los procedimientos sumarios.

La observación de que el Juez del procedimiento sobre medidas cautelares también aplica el Derecho, es innegable; por otra parte, la totalidad del problema que aquí se debate no tendría ninguna razón de ser si no pudiesen plantearse igualmente en un procedimiento de este tipo problemas de Derecho comunitario y si el Juez no concediese a estas cuestiones una importancia decisiva para el desenlace del procedimiento. Pero el aspecto decisivo es otro. Lo que se excluye –con razón, a mi juicio– es que un Juez al que se solicita una medida de urgencia haya de proceder a un examen de la cuestión de derecho tan profundo y casuístico como el que está obligado a hacer el Juez ordinario. En ese caso, ¿qué interés tendría prever la posibilidad –y, en ciertos ordenamientos jurídicos, la necesidad– de un procedimiento ordinario después del procedimiento sumario, y ello cuando el procedimiento sumario permite a las partes acceder a varios grados judiciales?

He de referirme ahora a la postura defendida por la Comisión, que sugiere la utilización de criterios formales y sustanciales para dar a la cuestión una solución diferenciada. Considera que sería preciso, por una parte, tener en cuenta el grado de autonomía o dependencia del procedimiento sumario con respecto al procedimiento ordinario y, por otra, comprobar concretamente el peso que tiene el elemento urgencia en el primero y por tanto, el carácter profundo o no de la apreciación jurídica realizada por el primer Juez. Me parece que tal solución terminaría por subordinar la existencia de la obligación de remisión a una apreciación caso por caso por parte del Juez nacional. No olvidemos que el Juez nacional tiene ya el deber de examinar si es necesario resolver un proble-

ma de Derecho comunitario para dictar su sentencia y si existe realmente un problema de interpretación (en el sentido de que subsiste un margen de duda, por mínimo que sea, respecto al sentido y el alcance de una norma de Derecho comunitario). Si a ello se añade asimismo una facultad de apreciación respecto a la autonomía del procedimiento sobre medidas cautelares, no en sentido formal sino desde el punto de vista de la aptitud sustancial para desempeñar la misma función que un Juez ordinario, el reconocimiento hipotético de la obligación de efectuar una remisión al Tribunal de Justicia con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 difícilmente podría distinguirse en la práctica del ejercicio de la facultad normal de someter una cuestión prejudicial. Creo que, al tratarse de interpretar una norma de naturaleza esencialmente procesal, como la del párrafo tercero del artículo 177, debe hacerse un esfuerzo por definir su alcance de acuerdo con criterios objetivos y precisos, que no dejen un margen de apreciación discrecional a los órganos jurisdiccionales que han de aplicarla. Se trata de una necesidad, si no se quiere que una norma, concebida para garantizar la certeza y uniformidad de aplicación del Derecho comunitario, se convierta por sí sola en fuente de incertidumbre y aplicación divergente de este Derecho en los diferentes Estados miembros.

8. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas hasta ahora, ¿puede darse a la primera cuestión planteada por el Oberlandesgericht de Karlsruhe una respuesta válida para todos los casos en que se planteen cuestiones del tipo de la contemplada en el artículo 177 del Tratado CEE, en el marco de un procedimiento sumario o sobre medidas cautelares? Creo que hemos podido comprobar que los elementos comunes a los diversos procedimientos sumarios previstos por el respectivo Derecho de los Estados miembros me permiten sostener válidamente la tesis aquí defendida y que, en el Derecho procesal alemán, el procedimiento sumario aplicado en el presente caso ofrece, posiblemente, un carácter más marcado de autonomía, de lo cual se han deducido argumentos en sentido contrario (argumentos que a mi juicio no son convincentes). Sin perjuicio de ello, con el fin de evitar que la remisión pura y simple a una familia de procedimientos que no son enteramente homogéneos y cuyo nombre no es el mismo en todos los países sea fuente de equívocos, sería conveniente que este Tribunal de Justicia mencionase más concretamente el procedimiento sobre medidas cautelares que reúne las características del «Verfügungsverfahren» contemplado en los artículos 935 al 945 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alemana.

Para concluir, considero por tanto que procede responder a la primera cuestión planteada por el Oberlandesgericht de Karlsruhe diciendo que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un procedimiento sumario y, en particular, de un procedimiento que reúne las características del «Verfügungsverfahren» contemplado en los artículos 935 al 945 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la República

Federal de Alemania, no está obligado a dirigirse al Tribunal de Justicia, con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CEE, aun cuando su decisión no pueda ser objeto de recurso judicial, siempre que, habida cuenta de las cuestiones que fueron objeto del procedimiento sumario, se permita a cualquiera de las partes iniciar un procedimiento ordinario que pueda conducir a una decisión que sustituya a la que puso fin al primer procedimiento.