SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 15 de junio de 1976 *

En el asunto 51/75,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por la High Court of Justice de Londres, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

EMI Records Limited, Middlesex,

y

CBS United Kingdom Limited, Londres,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y a las normas reguladoras de la competencia en materia de Derecho de marcas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

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

* Lengua de procedimiento: inglés.

Abogado General: Sr. J.P. Warner;
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 22 de mayo de 1975, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de junio de 1975, la High Court of Justice de Londres planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, aquellas que establecen los principios de Derecho comunitario, así como las normas relativas a la libre circulación de mercancías y sobre la competencia, en el sentido de que prohíben a A ejercer sus derechos de marca reconocidos por la legislación nacional aplicable en cada Estado miembro para impedir:

i) que B venda en cualquier Estado miembro mercancías que lleven la marca X, fabricadas y designadas por B con la marca X fuera de la Comunidad, en un territorio en el que está autorizado para utilizarla;

ii) que B fabrique en cualquier Estado miembro mercancías que lleven la marca X?»

2 Considerando que de la información proporcionada por el órgano jurisdiccional nacional se desprende que inicialmente la marca de referencia pertenecía a una sociedad norteamericana que, en 1917, cedió a su filial inglesa sus intereses y fondo de comercio en diversos países, entre los que se encuentran los Estados que actualmente integran la Comunidad;

3 que, al mismo tiempo, la sociedad norteamericana cedió a su filial inglesa algunas marcas, entre las que se encuentra la controvertida, para dichos países, reservándose, sin embargo, esta marca para los Estados Unidos y otros terceros países;

4 que dicha marca, que a partir de 1922 fue adquirida de modo sucesivo por diversas empresas norteamericanas y británicas, pertenece actualmente, en diversos países, entre los que se encuentran los Estados miembros, a la sociedad inglesa «EMI Records Limited»; en otros países, entre ellos los Estados Unidos, su propietaria es la sociedad norteamericana «CBS Inc.», cuya filial en el Reino Unido es CBS United Kingdom Limited;

5 que de la información facilitada por la High Court se desprende que el titular de la marca en Estados Unidos, a través de sus filiales domiciliadas en territorio comunitario, vende en la Comunidad productos designados con la referida marca y fabricados en Estados Unidos;

6 que el objetivo esencial de la cuestión planteada consiste en determinar si el titular de una marca en un Estado miembro de la Comunidad puede ejercer su derecho exclusivo para impedir la importación o comercialización, en dicho Estado miembro, de productos designados con la misma marca originarios de un tercer país o fabricados en la Comunidad por una filial del titular de la marca en ese país;

7 que, por tal motivo, el órgano jurisdiccional pide al Tribunal de Justicia que examine la cuestión planteada a la luz de los principios y normas de Derecho comunitario relativas a la libre circulación de mercancías y sobre la competencia.

1. En cuanto a la libre circulación de mercancías

8 Considerando que, en el marco de las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de mercancías y de acuerdo con la letra a) del artículo 3, el artículo 30 y siguientes, relativos a la supresión de restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente, establecen expresamente que dichas restricciones y medidas quedarán prohibidas «entre los Estados miembros»;

9 que el artículo 36, en particular, después de disponer que los artículos 30 a 34 no serán obstáculo para las restricciones a la importación, exportación o tránsito, justificadas, entre otros motivos, por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, precisa que, tales restricciones no deben constituir, en modo alguno, un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio «entre los Estados miembros»;

10 que, en consecuencia, el ejercicio del derecho de marca con el fin de impedir la comercialización de productos procedentes de un tercer país bajo la misma marca, aun cuando constituya una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, no afecta a la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros y, por consiguiente, no está comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en los artículos 30 y siguientes del Tratado;

11 que, en efecto, en dicho supuesto, el ejercicio del derecho de marca no pone realmente en peligro la unidad del mercado común que pretenden garantizar el artículo 30 y siguientes;

12 que, además, si el mismo titular ostenta el derecho de marca para el mismo producto en todos los Estados miembros, no procede examinar si dichas marcas tienen un origen común con una marca idéntica reconocida en un tercer país, ya que esta cuestión sólo será relevante cuando haya que considerar si, dentro de la Comunidad, existen posibilidades de compartimentar el mercado.

13 Considerando que no es posible rebatir estas conclusiones invocando los artículos 9 y 10 del Tratado;

14 que, según el apartado 1 del artículo 10 del Tratado, se consideran en libre práctica los productos procedentes de terceros países en relación con los cuales se han cumplido las formalidades de importación y se han percibido en el Estado miembro de importación los derechos de aduana y cualesquiera otras exacciones de efecto equivalente exigibles;

15 que, según el apartado 2 del artículo 9 del Tratado, las disposiciones de la sección primera del Capítulo 1 y las del Capítulo 2 del Título I de la Segunda Parte se aplicarán a los productos procedentes de los terceros países, que se encuentren en libre práctica en los Estados miembros;

16 que, como dichos preceptos se refieren únicamente a los efectos del cumplimiento de las formalidades aduaneras y al pago de los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente, no pueden interpretarse en el sentido de que es suficiente que los productos designados con una marca conferida en un tercer país e importados en la Comunidad cumplan las formalidades aduaneras en el primer Estado miembro en que fueron importados para que, a continuación, puedan ser comercializados en todo el mercado común infringiendo las normas relativas a la protección de la marca;

17 que, por otro lado, las disposiciones del Tratado sobre política comercial de la Comunidad, no prevén, en el artículo 110 y siguientes, ninguna obligación de los Estados miembros de extender a los intercambios comerciales con terceros países los principios imperativos que rigen la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros y, en especial, la prohibición de establecer medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas;

18 que las medidas aceptadas por la Comunidad en determinados Convenios internacionales, tales como el Convenio ACP-CEE de Lomé de 28 de febrero de 1975 o los Acuerdos con Suecia y Suiza de 22 de julio de 1972, forman parte de dicha política y no constituyen el cumplimiento de una obligación que incumba a los Estados miembros en virtud del Tratado;

19 que el efecto vinculante de los compromisos asumidos por la Comunidad con respecto a determinados países no puede extenderse a otros;

20 que, por otra parte, en lo que respecta a las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1439/74, de 4 de junio de 1974 (DO L 159, p. 1), que establece normas comunes para las importaciones, estas disposiciones se refieren únicamente a restricciones cuantitativas, pero no a medidas de efecto equivalente;

21 que de lo anteriormente expuesto se deduce que, ni las normas del Tratado sobre la libre circulación de mercancías, ni las relativas a la puesta en libre práctica de productos procedentes de terceros países, ni, por último, los principios que rigen la política comercial común, prohíben que el titular de una marca en todos los Estados miembros de la Comunidad ejercite su derecho con el fin de impedir la importación de productos similares designados con la misma marca, originarios de un tercer país.

22 Considerando que las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de mercancías tampoco pueden ser invocadas para prohibir que el titular de la marca en el territorio de los Estados miembros ejercite su derecho con el fin de impedir que otro titular de la misma marca en un tercer país fabrique y comercialice sus productos dentro de la Comunidad, ya sea directamente o a través de sus filiales que estén domiciliadas en ella;

23 que, en efecto, la protección de la propiedad industrial y comercial que establece el artículo 36 sería ilusoria si a una empresa distinta de la titular de una marca en los Estados miembros se le pudiera permitir fabricar y comercializar, en dicho territorio, productos que llevaran la misma marca, dado que tal comportamiento equivaldría a una verdadera violación de la marca protegida;

24 que la acción instada por el titular de una marca para impedir que una persona, que no sea titular de esa marca en los Estados miembros, fabrique y distribuya en el territorio de dichos Estados productos designados con la misma marca, no puede calificarse como un medio de discriminación arbitraria ni como una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros a efectos del artículo 36.

2. En cuanto a la defensa de la competencia

25 Considerando que, con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, están prohibidos, por ser incompatibles con el mercado común, «todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas» que puedan afectar el comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto alterar el juego de la competencia dentro del mercado común;

26 que el derecho de marca, como régimen jurídico, no tiene los elementos contractuales o de concertación a que se refiere el apartado 1 del artículo 85;

27 que, no obstante, su ejercicio podría estar encuadrado en las prohibiciones previstas en el Tratado si resultara ser el objeto, el medio o la consecuencia de alguna práctica colusoria;

28 que una práctica colusoria concertada entre empresas del mercado común y competidores de terceros países, que produjera un aislamiento del mercado común en su totalidad que redujera, en el territorio comunitario, la oferta de productos originarios de terceros países, semejantes a los protegidos por una marca dentro de la Comunidad, podría alterar las condiciones de la competencia dentro del mercado común;

29 que, especialmente, en el supuesto de que el titular en el tercer país de la marca controvertida dispusiera en el interior de la Comunidad de diversas filiales domiciliadas en diferentes Estados miembros, que estuvieran en condiciones de comercializar los productos de que se trate dentro del mercado común, tal aislamiento también podría afectar al comercio entre los Estados miembros.

30 Considerando que, para que el artículo 85 se aplique a un caso, como el presente, de prácticas colusorias que ya no estén en vigor, basta con que éstas, una vez que formalmente haya terminado su vigencia, aún continúen produciendo efectos;

31 que sólo se considera que una práctica colusoria continúa surtiendo efectos si el comportamiento de los interesados permite colegir implícitamente la existencia de elementos de concertación y de coordinación propios de la referida práctica y produce el mismo resultado que el que ésta perseguía;

32 que no sucede así cuando dichos efectos no exceden de los que son inherentes al mero ejercicio de los derechos nacionales de marcas;

33 que, por otra parte, de los autos se desprende que la empresa extranjera puede tener acceso al mercado común sin necesidad de utilizar la marca controvertida;

34 que, en tales circunstancias, la obligación del titular de una marca idéntica en un tercer país de suprimir dicha marca en los productos de que se trate y de utilizar, en su caso, una marca distinta, en sus exportaciones a un mercado protegido, forma parte de las consecuencias admisibles derivadas de la protección de la marca.

35 Considerando que, además, según el artículo 86 del Tratado, «será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que

pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo»;

36 que, aunque el derecho de marca coloca a su titular en una situación especial en el territorio protegido, esta circunstancia no supone la existencia de ninguna posición dominante en el sentido del artículo antes mencionado, en particular cuando, como sucede en el presente caso, diversas empresas, cuya potencia económica puede parangonarse con la del titular de la marca, desarrollan su actividad en el mercado de los productos de que se trate y pueden competir con dicho titular;

37 que, por otro lado, en la medida que pretenda impedir la importación en el territorio protegido de productos designados con la misma marca, el ejercicio del derecho de marca no constituye una explotación abusiva de posición dominante, a efectos del artículo 86 del Tratado.

38 Considerando que, por tales motivos, procede llegar a la conclusión de que ni los principios de Derecho comunitario ni las normas sobre libre circulación de mercancías y sobre la competencia prohíben que el titular de la misma marca en todos los Estados miembros de la Comunidad ejercite sus derechos de marca, reconocidos por la legislación nacional de cada Estado miembro, con el fin de impedir la venta o la fabricación dentro de la Comunidad, de productos designados con la misma marca en la Comunidad por parte de un tercero que sea su titular en un país que no forme parte de la Comunidad, siempre y cuando el ejercicio de dichos derechos no se manifieste como el resultado de prácticas colusorias o concertadas cuyo objeto o efecto sea el aislamiento o la compartimentación del mercado común;

39 que, en la medida en que se cumpla dicha condición, la obligación que recae sobre el referido tercero, en lo que atañe a sus exportaciones a la Comunidad, consistente en suprimir la marca de los productos de que se trate y utilizar, en su caso, una marca distinta, forma parte de las consecuencias admisibles que derivan de la protección que la legislación nacional de cada Estado miembro otorga al titular de la marca frente a la importación de productos de terceros países designados con una marca idéntica o similar.

Costas

40 Considerando que los gastos efectuados por el Gobierno danés, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno francés, el Gobierno irlandés, el Gobierno neerlandés, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;

41 que 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 las cuestiones planteadas por la High Court of Justice de Londres mediante resolución de 22 de mayo de 1975, declara:

1) **Ni los principios de Derecho comunitario ni las normas sobre la libre circulación de mercancías y sobre la competencia prohíben que el titular de la misma marca en todos los Estados miembros ejercite sus derechos de marca, reconocidos por la legislación nacional de cada Estado miembro, con el fin de impedir la venta o la fabricación dentro de la Comunidad, de productos designados con la misma marca, por parte de un tercero que sea su titular en un país que no forme parte de la Comunidad, siempre y cuando el ejercicio de dichos derechos no se manifieste como el resultado de prácticas colusorias o concertadas cuyo objeto o efecto sea el aislamiento o la compartimentación del mercado común.**

2) **En la medida en que se cumpla dicha condición, la obligación que recae sobre el referido tercero, en lo que atañe a sus exportaciones a la Comunidad, consistente en suprimir la marca de los productos de que se trate y utilizar, en su caso, una marca distinta, forma parte de**

las consecuencias admisibles que derivan de la protección que la legislación nacional de cada Estado miembro otorga al titular de la marca contra la importación de productos de terceros países designados con una marca idéntica o similar.

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Donner Mertens de Wilmars Sørensen Capotorti

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de junio de 1976.

El Secretario
A. Van Houtte

El Presidente
R. Lecourt