SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 10 de octubre de 1978 *

En el asunto 3/78,

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

Centrafarm BV, Rotterdam,

y

American Home Products Corporation, Nueva York,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 36 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente, J. Mertens de Wilmars, A.J. Mackenzie Stuart, Presidentes de Sala; A.M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keefe, G. Bosco y A. Touffait, Jueces;

Abogado General: Sr. F. Capotorti;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

1 Considerando que, mediante resolución de 19 de diciembre de 1977, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de enero de 1978, el Arrondissementsrechtbank de Rotterdam planteó al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones relativas a la interpretación del artículo 36 de este mismo Tratado;

2 que dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre dos empresas del sector de los productos farmacéuticos, una de las cuales, American Home Products Corporation (en lo sucesivo, «AHPC»), es titular en diferentes Estados miembros de marcas distintas para el mismo producto, en tanto que la otra empresa, Centrafarm BV, importó este producto, comercializado con la marca registrada en el Estado de origen, le quitó esta marca, le puso la marca registrada para este mismo producto en el Estado de importación, y comercilizó en éste el producto así caracterizado, sin el consentimiento del titular;

3 que de las cuestiones planteadas por el Arrondissementsrechtbank se desprende que la legislación sobre marcas del Estado de importación concede al titular el derecho a oponerse a que las mercancías designadas con la marca que éste posee en dicho Estado sean comercializadas por terceros;

4 que, mediante resolución de 2 de agosto de 1977, el Presidente del Arrondissementsrechtbank, pronunciándose en procedimiento sobre medidas provisionales instado por AHPC, prohibió a Centrafarm conculcar los derechos de AHPC sobre la marca de que se trata;

5 que las cuestiones planteadas se refieren, según su redacción, a una sola y misma mercancía, pese a algunas pequeñas diferencias que podrían existir entre el producto tal como se comercializó respectivamente con una y otra marca, de

forma que no se pide que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el supuesto de que las dos marcas hayan sido utilizadas para dos productos que tengan, cada uno de ellos, sus propias características.

Sobre la primera cuestión

6 Considerando que, la primera cuestión tiene por objeto determinar si, en las circunstancias indicadas, las normas del Tratado, especialmente el artículo 36, impiden al titular de la marca ejercitar el derecho que le confiere el Derecho nacional.

7 Considerando que, en virtud de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 30, quedan prohibidas entre los Estados miembros las medidas restrictivas de la importación y todas las medidas de efecto equivalente;

8 que, sin embargo, a tenor del artículo 36, estas disposiciones no se oponen a las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial;

9 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;

10 que, dado que supone la inaplicación de uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36 sólo admite, en efecto, 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.

11 Considerando que el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo,

contra los competidores que pretenden abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con dicha marca;

12 que para determinar, en situaciones excepcionales, el alcance exacto de este derecho exclusivo reconocido al titular de la marca, debe tenerse en cuenta la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca;

13 que es inherente a esta garantía de procedencia que solamente el titular pueda identificar el producto mediante la colocación de la marca;

14 que, en efecto, la garantía de procedencia se pondría en peligro si un tercero pudiera poner la marca en el producto, aunque fuera el producto original;

15 que, por tanto, es acorde con la función esencial de la marca que las legislaciones nacionales, incluso en los casos en que el fabricante o el comerciante sea titular de dos marcas diferentes para el mismo producto, se opongan a que un tercero no autorizado se arrogue la facultad de poner una u otra marca en una parte cualquiera de la producción o de cambiar las marcas puestas por el titular en diferentes partes de la producción;

16 que la garantía de procedencia exige que se proteja de la misma manera el derecho exclusivo del titular cuando las diferentes partes de la producción, designadas con marcas distintas, provengan de dos Estados miembros diferentes;

17 que, el derecho reconocido al titular de la marca de oponerse a toda colocación no autorizada de la marca en su producto, deriva, en consecuencia, del objeto específico del derecho de marca;

18 que, por consiguiente, está justificado, de acuerdo con la primera frase del artículo 36, reconocer al titular de una marca protegida en un Estado miembro la facultad de oponerse a que un tercero comercialice una mercancía en este Estado miembro con la marca de que se trata, aunque dicha mercancía ya se haya comercializado lícitamente en otro Estado miembro con otra marca poseída en dicho Estado por el mismo titular.

19 Considerando, no obstante, que debe examinarse además si el ejercicio de esta facultad puede constituir una «restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros», en el sentido de la segunda frase del artículo 36;

20 que procede señalar, a este respecto, que puede ser legítimo que el fabricante de un producto utilice, en diferentes Estados miembros, marcas distintas para un mismo producto;

21 que, sin embargo, es posible que el titular de las marcas adopte tal práctica en el marco de un sistema de comercialización dirigido a compartimentar artificialmente los mercados;

22 que, en tal supuesto, la oposición del titular a que un tercero utilice la marca si éste no dispone de autorización constituiría una restricción encubierta de los intercambios intracomunitarios, en el sentido de la citada disposición;

23 que corresponde al Juez que conoce del fondo del litigio decidir, en cada caso, si ha quedado acreditado que el titular de las marcas ha adoptado la práctica de utilizar marcas diferentes para un mismo producto con la finalidad de compartimentar los mercados.

Sobre la segunda cuestión

24 Considerando que la segunda cuestión tiene por objeto dilucidar si, para la respuesta que deba darse a la primera cuestión, influye que en el Estado miembro en que se importa el producto exista o no una normativa sobre especialidades farmacéuticas que admita la importación de un producto farmacéutico procedente de otro Estado miembro con una marca distinta de aquella con la que está registrado en este último Estado.

25 Considerando que tal normativa, que persigue los objetivos propios de la protección de la salud pública, contempla las denominaciones con las que pueden comercializarse las especialidades farmacéuticas;

26 que, por tanto, cabe presumir que no tiene por efecto modificar las normas pertinentes en materia de Derecho de marcas;

27 que de ello se desprende que el importador de un producto farmacéutico no puede hallar en la facultad que le reconoce dicha normativa justificación alguna para eludir las obligaciones que le impone el respeto de las marcas de las que es titular el fabricante del producto;

28 que, por consiguiente, debe responderse a la segunda cuestión en el sentido de que la existencia de una normativa sobre especialidades farmacéuticas, relativa a las denominaciones con las que éstas se comercializaron, no revisten importancia en relación con la respuesta que deba darse a la primera cuestión.

Costas

29 Considerando que los gastos efectuados por el Gobierno de la República Federal de Alemania, por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;

30 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 el Arrondissementsrechtbank de Rotterdam mediante resolución de 19 de diciembre de 1977, declara:

1) a) **Está justificado, en el sentido de la primera frase del artículo 36 del Tratado CEE, que el titular de una marca protegida en un Estado miembro se oponga a que un tercero comercialice con esta marca una mercancía, aunque ésta se haya comercializado**

lícitamente con anterioridad en otro Estado miembro con otra marca poseída en éste por el mismo titular.

b) **No obstante, dicha oposición puede constituir una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros, en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado, si se acredita que el titular ha adoptado la práctica de utilizar marcas diferentes para un mismo producto con la finalidad de compartimentar artificialmente los mercados.**

2) **Las normas relativas a las denominaciones con las que se comercializan las especialidades farmacéuticas no revisten importancia en relación con la respuesta anterior.**

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner

Pescatore Sørensen O'Keefe Bosco Touffait

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de octubre de 1978.

El Secretario
A. Van Houtte

El Presidente
H. Kutscher