CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. HENRI MAYRAS presentadas el 15 de mayo de 1974 *

Señor Presidente,
Señores Jueces,

Introducción

El presente asunto plantea, en unas circunstancias nuevas, un problema del que ya ha conocido este Tribunal durante los últimos años.

Es el de las relaciones entre los Derechos de propiedad industrial y comercial, por una parte, y las normas establecidas por el Tratado de la Comunidad Económica Europea, tanto en el ámbito de la competencia como en el de la libre circulación de mercancías, por otra.

En primer lugar, si bien el objeto de los derechos de propiedad industrial difiere según que se trate de patentes de invención, de la protección del «know how» o, por el contrario, de marcas de fábrica, dichos regímenes poseen un rasgo en común: confieren a los titulares de un derecho exclusivo que, por sí mismo, puede afectar a las condiciones de la competencia.

En segundo lugar, la protección que se concede de esta manera, queda limitada al territorio nacional, de forma que puede constituir un obstáculo para la libre circulación de los productos dentro del mercado común.

Por lo tanto, la dificultad esencial surge de la comparación entre el Derecho de propiedad industrial, Derecho nacional de efectos referidos al territorio, y el Derecho comunitario cuya aplicación uniforme en cada uno de los Estados miembros garantiza la eficacia y que, en caso de conflicto debe prevalecer sobre el Derecho nacional.

Por lo demás, el Tribunal de Justicia ya señaló expresamente esta antinomia entre la existencia misma del mercado común y los Derechos de propiedad industrial, en las sentencias de 29 de febrero de 1968, Parke Davis & Co. (24/67,- Rec. p. 81) y de 18 de febrero de 1971, Sirena (40/70, Rec. p. 69) al reconocer que: «Hasta tanto las normas nacionales sobre protección de la propiedad industrial y comercial no han sido todavía objeto de unificación en el marco de la Comunidad, el carácter nacio-

* Lengua original: francés.

nal de dicha protección puede crear obstáculos tanto a la libre circulación de los productos de marca como al régimen comunitario sobre la competencia.»

También en este caso esta antinomia ha propiciado la petición de decisión prejudicial que ha sometido a este Tribunal el Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, conociendo en materia mercantil, con motivo de un litigio relativo a una conocida marca de origen alemán, objeto de requisa y posteriormente expropiada al final de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, en el presente caso, dicha marca ya no estaba registrada a nombre de la misma empresa alemana; ésta la había cedido con anterioridad a su filial constituida en Bruselas en 1927, para Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo.

I. *Antecedentes de hecho*

En el curso de sus informes orales, las partes del procedimiento principal han asegurado a este Tribunal que entre las mismas no existe ninguna discrepancia en lo que a los hechos se refiere; debe deducirse de ello que las mismas disienten sobre las consecuencias jurídicas.

Por consiguiente, tan sólo brevemente recordaremos las circunstancias en las que el tribunal de Luxemburgo consideró necesario plantear a este Tribunal dos cuestiones prejudiciales.

A principios de siglo, el primer titular de patentes para la operación de descafeinado del café bruto, la sociedad Hag AG de Brême registró a su nombre, en numerosos países las marcas que contenían las palabras «Café Hag» acompañadas de un gráfico que representaba un corazón o un salvavidas.

Desde 1908, dichas marcas estuvieron registradas en Bélgica y en el Gran Ducado. Desde 1925, igualmente se registraron en el plano internacional, en Berna, de acuerdo con el Arreglo de Madrid.

En un primer momento se realizó la venta del café Hag en los mercados belga y luxemburgués a través de un representante general de la empresa alemana, posteriormente, desde 1927, mediante una filial que ésta constituyó en Bruselas, la SA Café Hag, totalmente controlada por la casa matriz.

Al paso que dicha filial iba teniendo sus propios medios de producción, pronto se encontró en condiciones de satisfacer por si misma las necesidades de Bélgica y Luxemburgo.

En 1934, la sociedad Hag AG cedió sus marcas para dichos países, a su filial belga, con cuya cesión se transfirieron también los procedimientos para la obtención de café descafeinado.

Al año siguiente, la cesión fue regularizada a escala internacional según el procedimiento que estableció el Reglamento de ejecu-

ción del Arreglo de Madrid: cancelación de la marca internacional Hag Brême por lo que respecta a Bélgica y Luxemburgo; nuevo registro, en dichos Estados, de marcas nacionales a nombre de Café Hag SA.

Por consiguiente, independientemente de cuales hubieran sido los verdaderos móviles de esta operación: reparto de mercados entre casa matriz y filial, medio de paliar las dificultades debidas al creciente proteccionismo o de evitar, en el ámbito comercial, los previsibles riesgos que, a la sazón, derivarían de la amenaza de un conflicto en Europa, es apodíctico que la mercancía ofrecida en el mercado belgo-luxemburgués, desde entonces, era fabricada únicamente por la sociedad Café Hag Bruxelles y vendida con su marca.

Se mantuvo esta situación hasta el final de la guerra.

Una vez que Bélgica fue liberada, la Administración belga acordó la requisa de Société anonyme Café Hag como bien perteneciente al enemigo. Posteriormente, como parte de la ejecución del Acta final de la Conferencia de París sobre indemnizaciones de 14 de enero de 1946, cuyo artículo 6 obliga a las potencias signatarias, entre las que se cuenta Bélgica, a disponer de los bienes, derechos e intereses alemanes, la Oficina de bienes requisados vendió las acciones representativas del capital social de la sociedad a la familia belga Van Oevelen, la cual, de esta forma, adquirió la propiedad de la empresa así como de las marcas de fábrica registradas a nombre de la misma.

En 1971 dichas marcas, cuyo registro confirmativo, por lo demás, se había producido bajo el nuevo régimen de la Ley uniforme Benelux, se cedieron, sin el establecimiento de la sociedad Hag, a la entidad Van Zuylen Frères (Caféterie Chat Noir), cuya cesión se notificó el 25 de abril de 1972 a la Oficina de marcas del Benelux.

Por su parte, después de la guerra, Hag AG de Brême había adquirido legítimos derechos sobre las marcas «Café Hag» para Bélgica y el Gran Ducado, pero evidentemente el pertinente registro fue posterior al de las marcas que actualmente explota Van Zuylen Frères. Del mismo modo, la misma intentó una nueva implantación en el mercado belga-luxemburgués mediante el registro y la explotación de la marca «Decofa», pero, según parece, tal esfuerzo resultó baldío.

Por tal motivo, en mayo de 1972, dicha empresa decidió realizar en Luxemburgo suministros de café soluble Hag, con su nombre, mediante la intervención de un concesionario luxemburgués. Tales importaciones directas impulsaron a la entidad Van Zuylen a ejercitar una primera acción por violación de derecho de marca.

Sin negar la legitimidad de los derechos de Van Zuylen sobre la marca «Hag» en Bélgica y en Luxemburgo, la sociedad alemana

pretendió que tales derechos no le eran oponibles pues había adquirido los derechos equivalentes como consecuencia de los registros internacionales y en el Benelux efectuados a su nombre después de 1945.

Para contestar a esta primera pretensión, el 4 de abril de 1973, Van Zuylen presentó una segunda demanda por la que pretendía la anulación de los registros de las marcas de Hag AG en cuanto los mismos se referían a los territorios belga y luxemburgués.

Con motivo de esta acción la demandada alegó la nulidad de los derechos de Van Zuylen, ante el Juez luxemburgués, por cuanto se trataba de derechos derivados, adquiridos en virtud de un acuerdo de cesión también nulo por ser contrario a lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado de Roma. En el momento procesal apuntado, las partes acordaron proponer al tribunal de Luxemburgo que planteara al Tribunal de Justicia una primera cuestión prejudicial, cuyo objeto, por lo demás, desborda el estricto ámbito del Derecho de la competencia dado que incide sobre la interpretación no sólo del artículo 85 sino también de los artículos 5, 30 y siguientes y en especial del artículo 36 del Tratado, en relación con la libre circulación de las mercancías.

En el auto mediante el que se formula la petición de decisión prejudicial se pide al Tribunal de Justicia que determine si unos u otros preceptos mencionados tienen por efecto permitir al titular actual de una marca de fábrica en un Estado miembro (A) de la Comunidad –en este caso, Van Zuylen, en el Gran Ducado– oponerse, basándose en su derecho sobre la marca, a la importación en el territorio de este mismo Estado, por el titular de la misma marca en otro Estado miembro (B) –es decir Hag AG, en Alemania– de productos procedentes de este segundo Estado designados con la misma marca.

Al objeto de determinar con exactitud las condiciones fácticas en las que se plantea la cuestión, se propuso al Juez luxemburgués hacer las siguientes precisiones:

- que la marca de que se trata la cedió el primer titular del Estado miembro (B) a favor de su filial constituida en el Estado miembro (A) en virtud de *contratos* otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado;

- que dicha filial, que fue objeto de requisa por el Estado (A) en 1944, fue cedida a un tercero junto con la marca, a saber, Van Oevelen;

- que, a su vez, dicho tercero cedió la marca a su titular actual en el Estado (A), la sociedad Van Zuylen Frères;

- que, por último, entre el titular actual (Van Zuylen) y el primer titular (Hag Ag) de las marcas en los Estados (A) y (B) no existe ningún vínculo de carácter jurídico, financiero, técnico o económico.

La segunda cuestión prejudicial que se plantea ante este Tribunal se explica por la demanda de intervención que una empresa comercial alemana, Joachim Kunde, presentó ante el tribunal de Luxembourg. Dicha empresa, que había importado a Luxemburgo café Hag en grano que había comprado directamente a Hag AG en Brême, pretende que se reconozcan sus derechos a efectuar tales importaciones.

Sin pronunciarse acerca de la admisibilidad de dicha intervención, el Tribunal *a quo* solicita a este Tribunal que declare si la respuesta a esta segunda cuestión debe ser idéntica a la que se daría a la anterior, si la comercialización de los productos designados con la marca se lleva a cabo en el Estado miembro (A) no por el primer titular de la marca sino por un importador que lícitamente haya adquirido los productos en el Estado miembro (B) de dicho primer titular.

Por consiguiente, el tribunal d'arrondissement de Luxembourg, reiterando, por lo demás, el acuerdo de las partes sobre el texto mismo de la petición de decisión prejudicial, se refiere estrictamente a las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho comunitario y se fundamenta muy directamente en las soluciones que se desprenden de las sentencias de este Tribunal de 18 de febrero de 1971 (Sirena, antes citada), y de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon (78/70,- Rec. p. 487).

Aunque la Comisión se haya creído en el deber de abordar este problema, por mi parte, considero baladí intentar determinar si una solución *de lege ferenda,* en su caso, podría permitir dar una solución al conflicto entre Van Zuylen y Hag AG. Concretamente se nos antoja ocioso considerar si lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 12 del anteproyecto de convenio relativo al Derecho europeo de Marcas podría ser de aplicación al caso de autos.

Igualmente, la Comisión reconoce que la redacción que tiene dicho artículo en la actualidad, no resuelve el problema de las marcas expropiadas después de la conflagración.

En cualquier caso se trata de un anteproyecto elaborado por un grupo de expertos, del que no puede desprenderse ninguna orientación pertinente para la interpretación del Tratado.

Ahora bien, esta interpretación es la que se ha interesado de este Tribunal y que, por ende, me propongo estudiar a continuación con arreglo a las normas reguladoras de la competencia contenidas en el artículo 85, y posteriormente con arreglo a los principios que rigen la libre circulación de mercancías.

II. *Aplicación del artículo 85 del Tratado*

El artículo 85 del Tratado no menciona nada acerca de las relaciones entre el régimen comunitario de la competencia y las legislaciones nacionales relativas a los derechos de marca.

No obstante, en las sentencia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión (-- Rec. 1966, p. 429), y de 18 de febrero de 1971 (Serena, citada anteriormente), este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la compatibilidad de los derechos sobre marcas con las normas del Tratado reguladoras de la competencia.

El problema consiste en decidir si, en el supuesto de una legislación nacional que admita el derecho del titular de una marca a impedir las importaciones de productos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro, el Derecho comunitario puede afectar a la extensión de dicho derecho.

A esta cuestión, el Tribunal de Justicia contestó afirmativamente basándose en el principio «que se aplica en materia de competencia en el sentido de que, si bien los derechos que reconoce la legislación de un Estado miembro a los titulares de derechos sobre marcas no quedan afectados, en cuanto a su existencia, por los artículos 85 y siguientes, por contra, su *ejercicio,* puede quedar limitado por las prohibiciones previstas en dichos preceptos». Por lo demás, sobre el particular el Tribunal de Justicia se ha basado en consideraciones que expresa la Comisión en su Reglamento nº 67/67, la cual, sin ánimo de prejuzgar las relaciones existentes entre el régimen de la competencia y los regímenes de propiedad industrial, ha demostrado claramente su intención de no admitir que se ejerzan dichos derechos de forma abusiva con el fin de instaurar una protección territorial absoluta.

Ahora bien, no cabe duda de que el ejercicio del derecho sobre marcas se presta muy especialmente a un reparto o división de los mercados nacionales apto para afectar los intercambios entre los Estados miembros. De esta forma puede llegar a impedir la realización de un mercado único, como, por otra parte, a obstaculizar la libre circulación de los productos, objetivos esenciales del mercado común.

Sin embargo, en relación con el artículo 85, debe pararse mientes en el hecho de que la aplicación de dicho precepto implica la existencia de un acuerdo entre empresas o al menos, de prácticas concertadas.

Es inconcuso que esta primera condición se cumplía en el citado asunto Consten y Grundig/Comisión. En efecto, paralelamente a un contrato de distribución en exclusiva se había suscrito un acuerdo adicional entre Grundig y su concesionario, mediante cuyo acuerdo, la entidad alemana había autorizado a Consten a registrar en Francia, a su nombre, la marca «Gint». Por lo tanto, si este último era claramente el titular de los derechos sobre dicha marca, ello se debía a un «acuerdo» cuyo objetivo consistía evidentemente en reforzar la protección territorial absoluta de que disfrutaba.

De esta forma quedaba demostrada la existencia del elemento de concertación que se exige para la aplicación del artículo 85.

El Tribunal de Justicia ha ido más lejos en el citado asunto Sirena.

En efecto, después de afirmar que el derecho sobre marcas, en la medida en que es objeto de creación legal, en sí mismo, se sitúa al margen de los elementos contractuales o de concertación previstos en el apartado 1 del artículo 85, el Tribunal de Justicia afirmó, asimismo, «que, sin embargo, su ejercicio podría estar encuadrado en el ámbito de las prohibiciones del Tratado siempre que resultara ser el objeto, el medio o la consecuencia de una práctica colusoria».

Nada impide que se admita que el artículo 85 sea aplicable al ejercicio del derecho sobre las marcas cuando éste constituye el objeto mismo de un acuerdo de tal naturaleza. Este sería el caso, en especial, de un contrato de licencia por el cual el titular de la marca impusiera al licenciatario ciertas restricciones injustificadas en aras únicamente de la protección del derecho: imposición de precios de venta o de cuotas de producción.

Lo mismo puede afirmarse si, con respecto a las licencias paralelas, el titular pretende exigir a sus concesionarios que se comprometan a no exportar, con el fin de garantizar a cada uno de ellos una protección territorial absoluta.

Por el contrario, en el supuesto de cesión pura y simple del derecho sobre la marca, salvo circunstancias especiales, es más difícil discernir un acuerdo que tenga por objeto o por efecto la restricción de la competencia. Se halla ínsita en la naturaleza misma de dicha cesión la total transmisión del derecho y el otorgamiento a favor del cesionario de las mismas prerrogativas que correspondían al cedente.

No cabe duda de que fue este el motivo por el cual, en la sentencia Sirena, el Tribunal de Justicia afirmó «El artículo 85 del Tratado es aplicable *cuando,* invocando el derecho de marca, se impiden las importaciones de productos originarios de otros Estados miembros que llevan la misma marca, por el hecho de que sus titulares hayan adquirido dicha marca o el derecho de utilizarla en virtud de acuerdos celebrados o bien entre ellos o bien con terceros».

Por lo tanto poco importa el hecho de que el acuerdo no haya tenido por objeto restringir la competencia; es suficiente que el mismo haya producido tal efecto, que conduzca a este resultado, que con él mismo se cree una situación jurídica idónea para obstaculizar las importaciones paralelas.

Pero, lo anterior ¿no supone, en cierta forma, tensar el texto del artículo 85 y forzar una interpretación demasiado amplia de tal precepto?

Según parece, en el citado asunto Sirena, el Tribunal de Justicia fue inducido a llegar hasta el punto mencionado, debido a ciertos elementos fácticos que en sus conclusiones, el Abogado General Sr. Dutheillet de Lamothe había justamente puesto de relieve.

Efectivamente, el examen de las actuaciones inducía a pensar que la situación contractual en la que la empresa italiana basaba su conducta, si se la comparaba con los contratos paralelos celebrados entre la sociedad americana Mark Allen, primer titular de la marca, con las entidades francesas, belgas, neerlandesas y alemanas, demostraba la existencia de acuerdos o, al menos, de prácticas concertadas prohibidas por el artículo 85.

Y este Tribunal no dejó de afirmar que «si la yuxtaposición de cesiones a varios concesionarios de derechos de marca nacionales que protegen un mismo producto causa un restablecimiento de fronteras impermeables entre los Estados miembros, dicha práctica puede afectar al comercio entre los Estados y alterar la competencia en el mercado común».

Los antecedentes de hecho del presente asunto, al parecer, no permiten que se llegue a la misma conclusión, al menos con arreglo al artículo 85.

No es que pueda ponerse en duda razonablemente la existencia del acuerdo de cesión celebrado en 1934-1935 entre Hag AG Brême y la sociedad Café Hag Belgique. Aunque los archivos de la sociedad alemana se destruyeran durante la guerra y aunque no se haya podido aportar el texto de dicho contrato, las partes del procedimiento principal reconocen que efectivamente se celebró dicho contrato.

Tampoco puedo admitir la tesis defendida por los representantes de Van Zuylen, de que en el pasado se hayan agotado todos los efectos de un contrato de cesión ejecutado totalmente, sin que al mismo pueda aplicarse el artículo 85.

Este razonamiento se rechazó formalmente en la sentencia pronunciada en el asunto Sirena; la indicada situación, que produjo un acuerdo de cesión anterior a la entrada en vigor del Tratado, se mantiene inalterada, y, tal como observa la demandada en el procedimiento principal, basta señalar que Van Zuylen, todavía hoy, pretende basarse en esta cesión, para inferir que la misma puede producir consecuencias jurídicas.

Pretendo demostrar que debe descartarse la aplicabilidad del artículo 85 según otras consideraciones diversas.

Como afirma el Juez luxemburgués, sin que lo nieguen las partes en el procedimiento principal, Hag Brême cedió la marca a una filial sobre la que ejercía un control absoluto. Por consiguiente, esta cesión no puede contemplarse como un acuerdo entre empresas distintas e independientes, sino como un mero acuerdo de naturaleza interna adoptado en el seno de una única unidad económica. Entre la sociedad matriz y su filial desprovista de todo poder de decisión no puede darse competencia alguna que pueda verse limitada mediante la celebración de un acuerdo. Sobre el particular debemos referirnos a la tesis que sostuvo el Tribunal de Justicia en las sentencias de 25 de noviembre de 1971, Béguelin Import

(22/71,– Rec. pp. 949 y ss., especialmente p. 959), y de 13 de julio de 1972, «asuntos de los colorantes» (48/69,– Rec. p. 619): «que, cuando la filial no goza de autonomía real para determinar su línea de actuación en el mercado, las prohibiciones impuestas por ela partado 1 del artículo 85 pueden considerarse inaplicables a las relaciones entre aquélla y la sociedad matriz, con la cual forma una unidad económica».

¿Ya no puede predicarse esta solución, como alegan Hag Brême y la Comisión, cuando se han roto los vínculos que unen a la casa matriz con su filial, aunque ello haya ocurrido como consecuencia de una transmisión impuesta a favor de un tercero, de las partes alícuotas del capital de la filial, consideradas como propiedad del enemigo?

Si he comprendido bien esta tesis, el acuerdo de cesión de 1934-1935, que en sí mismo, no hubiera podido afectar a la competencia, dado que sus partes eran dos empresas que entre sí mantenían vínculos financieros, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Roma tendría efectos anticompetitivos desde el momento en que desaparecieran tales vínculos.

Por lo tanto debería considerarse que los efectos objetivos del contrato de cesión crearon una situación jurídica que hoy en día está prohibida en virtud del artículo 85.

Me parece imposible que pueda aceptarse este razonamiento, precisamente porque entre Hag Brême y la actual titular de la marca en Bélgica y Luxemburgo no subsiste o no se ha restablecido ningún elemento de concertación al que sea aplicable dicho precepto del Tratado.

Falta el requisito esencial para que pueda aplicarse el artículo 85, sin que siquiera se precise alegar, como hace Van Zuylen, el carácter de acto público imperativo de la venta de las acciones representativas del capital social de la sociedad anónima Café Hag a la familia Van Oevelen por la Oficina de bienes secuestrados belga.

Verdaderamente es un error pensar que tan sólo puede alegarse válidamente el régimen de la competencia para vencer los obstáculos que imponen los derechos sobre marcas nacionales a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común.

Estas disposiciones tan sólo pueden tomarse en consideración en la medida en que se reconozca la existencia de un acuerdo o de una práctica concertada en el sentido del artículo 85 o, *mutatis mutandis,* de un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 86.

Esto es, por lo demás, lo que se deduce de la sentencia de 29 de febrero de 1968, Parke, Davis & Co. (24/67,– Rec. p. 82), mediante la cual este Tribunal reconoció que el artículo 85 no puede aplicarse a la explotación de una patente *cuando no exista ningún acuerdo* referido en dicho precepto.

Por consiguiente, si bien la fórmula de la sentencia recaída en el asunto Sirena, según la cual un derecho exclusivo *puede* ser «el objeto, el medio o la consecuencia de una práctica colusoria», sigue siendo perfectamente válida, *a contrario sensu* es evidente que sólo puede alegarse eficazmente el artículo 85 contra el ejercicio de un derecho de propiedad industrial, cuando, precisamente, éste no es ni el objeto ni el medio ni la consecuencia de un acuerdo prohibido por dicho artículo.

III. *Aplicación de los artículos 5, 30 y 36 del Tratado*

Se revelan así los límites más allá de los cuales ya no es posible fundamentarse en los preceptos del Tratado sobre competencia para resolver la antinomia que existe entre el Derecho comunitario y los Derechos internos sobre propiedad industrial.

Como lo indica la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el régimen del tema radica en las normas que rigen la libre circulación de mercancías en el mercado común.

En mi opinión, los artículos 30 y 36 del Tratado constituyen la base jurídica adecuada y, sin recurrir al concepto de acuerdo colusorio, permiten resolver el conflicto entre el principio de la unidad del mercado y los derechos exclusivos reconocidos en las leyes nacionales.

En la sentencia del Tribunal de Justicia, Deutsche Grammophon, antes citada, él mismo tomó claramente posición al afirmar que, en el supuesto de que el ejercicio (en el referido asunto se trataba de un derecho conexo al derecho de autor) «en caso de que este ejercicio no reuniera los elementos contractuales o de concertación contemplados por [el artículo 95], la respuesta a la cuestión formulada conduciría a examinar si el ejercicio del derecho de protección controvertido es compatible con otras disposiciones del Tratado, relativas en particular a la libre circulación de mercancías».

Y refiriéndose a esta decisión, es evidente que el Juez luxemburgués, de la misma forma, hizo que las cuestiones prejudiciales que él mismo propone queden comprendidas en el ámbito de los artículos 5, 30 y siguientes y especialmente del artículo 36 del Tratado.

Este Tribunal indicó que el artículo 5, cuya referencia se explica por el hecho de que tal precepto ya fuera invocado en el asunto Deutsche Grammophon, contiene una obligación general, que se impone a los Estados miembros, de abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda poner en peligro la realización de los fines del Tratado.

Concretamente, basándose en este precepto el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 15 de julio de 1964, Costa (6/64,- Rec. p. 1159), sostuvo la primacía del Derecho comunitario sobre los Derechos internos.

¿Quiere esto decir que esta obligación de «leal y universal cooperación», dirigida a los Estados miembros y que, por lo tanto, se impone a todos los órganos estatales, sin excluir a los órganos jurisdiccionales nacionales, es en sí misma bastante para limitar el ejercicio de los derechos nacionales de propiedad industrial?

Ciertamente no, pero dicha obligación equivale a un principio cuyo contenido debe ser objeto de concreción en cada caso particular mediante los adecuados preceptos del Tratado.

En el ámbito que nos interesa, los artículos 30 y 36 permiten dotar de un contenido positivo y concreto a los principios apuntados en el artículo 5.

Se sabe que el artículo 30 prohíbe las restricciones cuantitativas a la importación y «todas las medidas de efecto equivalente».

En su primera frase, el artículo 36 exime de esta prohibición a las restricciones o medidas de efecto equivalente que, entre otras cosas, estén justificadas por razones de protección de la propiedad industrial o comercial.

Sin embargo, en su segunda frase, dicho artículo especifica que dicha exención no debe constituir «un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».

Al relacionar estas dos partes entre sí, se puede deducir:

1) que, si en un principio las leyes nacionales relativas a la propiedad industrial y comercial siguen estando en vigor, los derechos que derivan de las mismas resultan matizados y afectados, en una medida pendiente de determinación, por el establecimiento del mercado común.

   Mantener que los mismos en forma alguna resultan afectados, por lo demás, sería tanto como negar cualquier efecto útil al artículo 36 sobre el particular;

2) que, en cualquier caso, tan sólo pueden beneficiarse de la excepción relativa a la prohibición de principio del artículo 30, las restricciones a la importación justificadas por motivos destinados a la protección de la propiedad industrial, y no cualesquiera restricciones inherentes al ejercicio de dichos derechos;

3) que, en cualquier caso, sigue estando prohibida cualquier utilización de dichos derechos cuya consecuencia fuera establecer una discriminación arbitraria o una restricción encubierta en el comercio entre los Estados miembros.

En consecuencia, la cuestión se centra en determinar en qué medida el artículo 36 afecta no ya a la existencia misma de un

derecho de propiedad industrial sino a su ejercicio.

Sobre esta diferencia, objeto de examen en la sentencia Deutsche Grammophon, el Tribunal de Justicia basó la interpretación del artículo 36 y declaró «que, si bien permite prohibiciones o restricciones a la libre circulación de mercancías justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, el artículo 36 únicamente admite excepciones a esta libertad en la medida en que estén justificadas por la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad».

Aunque la sentencia a que me refiero afecta al derecho exclusivo que la legislación alemana confiere a un fabricante de soportes de sonido, que este Tribunal calificó como derecho próximo al derecho de autor, no cabe duda que las consideraciones de principio que este Tribunal estableció para la interpretación del artículo 36 tienen un alcance general.

De lo anterior, el Tribunal de Justicia infirió que «si se invoca un derecho afín al derecho de autor para prohibir la comercialización en un Estado miembro de productos puestos en circulación por su titular, o con su consentimiento, en el territorio de otro Estado miembro, por el único motivo de que esta puesta en circulación no había tenido lugar en el territorio nacional, tal prohibición, *que consagra el aislamiento de los mercados nacionales,* menoscaba la finalidad esencial del Tratado, que tiende a la fusión de los mercados nacionales en un mercado único».

El motivo determinante radica en el hecho de que el ejercicio del derecho alegado por Deutsche Grammophon hubiera provocado dicha división de mercados, que prohíbe el Tratado. En otras palabras, basándose en el Tratado, los obstáculos puestos a la importación de productos originales procedentes de otros Estados miembros no se justifican por la existencia de un derecho a la protección establecido por la Ley nacional, sino que constituyen una restricción encubierta del comercio entre los países del mercado común, prohibida según la segunda frase del artículo 36.

En segundo lugar, el texto de la sentencia permite pensar que la interpretación que hace el Tribunal de Justicia no se refiere únicamente a un derecho asimilado al derecho de autor, sino que es aplicable asimismo a los demás derechos de protección exclusiva ya que, como este mismo Tribunal ha tenido a bien afirmar, la finalidad esencial del Tratado «no se podría alcanzar este objetivo si, *en virtud de los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros,* sus nacionales tuvieran la posibilidad de compartimentar el mercado».

Por consiguiente, en mi opinión, las directrices de interpretación manifestadas en la sentencia Deutsche Grammophon pueden muy bien reconducirse al ámbito de las marcas de fábrica.

Dando por sentado que el objetivo de las acciones entabladas por Van Zuylen, ante el tribunal de Luxembourg, alegando su derecho exclusivo sobre la marca, consiste en

oponerse a las importaciones de un producto designado con la misma marca por Hag Brême, se trata pues de aplicar tales principios y de determinar si la existencia misma de la marca registrada en Bélgica y en Luxemburgo supone que la demandante en procedimiento principal ostente dicha facultad o si, por el contrario, la pretendida prohibición de importación se refiere solamente al ejercicio del derecho sobre la marca en unas condiciones incompatibles con lo dispuesto en el artículo 36.

El objeto específico del derecho sobre una marca, considerado en su misma esencia, consiste en indicar el origen, la procedencia del producto, y, de esta forma, permitir que el titular vea protegida su posición económica que él mismo ha adquirido mediante sus medios económicos, sus esfuerzos técnicos y su actividad comercial.

Mediante su derecho a la introducción en el comercio, el titular puede tener garantizada dicha protección y particularmente prohibir la comercialización de productos designados con su marca por personas que no tienen derecho a hacerlo.

Por lo tanto, el derecho sobre la marca le confiere el derecho a oponerse a las violaciones que cometan terceras personas.

Por contra, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de la territorialidad, consecuencia del carácter nacional de las legislaciones sobre marcas (y a este respecto, la existencia de una Ley uniforme Benelux no modifica el planteamiento del problema), no guarda relación con la existencia misma del derecho a la protección, como lo expuso en sus conclusiones relativas al asunto Deutsche Grammophon, el Abogado General Sr. Roemer en relación con el derecho exclusivo concedido a los fabricantes de soportes de sonido.

Lo incompatible con el principio comunitario de la libre circulación de mercancías es el efecto de la protección territorial de las legislaciones internas.

En consecuencia, en el litigio que se sigue ante el Juez luxemburgués, la sociedad Van Zuylen, cesionaria de la marca «Café Hag» para Bélgica y Luxemburgo, tiene derecho a oponerse, en cuanto al territorio en el que se ejerce su derecho, a la venta de café descafeinado que lleve dicha marca introducido en el comercio por quienes carezcan de justo título. Sin embargo, no puede impedir la importación de productos designados con la misma marca, procedentes de la empresa alemana, primera titular de dicha marca.

Además es necesario que se indique claramente la procedencia del producto, lo que, por lo demás hace la entidad Hag al hacer que sobre sus embalajes destaque el hecho de que el café que la misma vende en el Gran Ducado está fabricado en Alemania Federal.

Por su parte, Van Zuylen tiene la obligación de indicar la procedencia belga de los cafés que vende con la marca «Hag».

Por último, en mi opinión, debe descartarse rotundamente la objeción basada en el hecho de que, en cualquier caso, la empresa alemana puede vender sus productos en Luxemburgo con una marca distinta de «Hag». Es esto, por lo demás, lo que intentó hacer en un primer momento, realizando importaciones de café con la marca «Decofa». Ni decir tiene que dichas importaciones no irrogaron ni podrían irrogar ninguna dificultad, ni con respecto al Derecho interno sobre marcas ni con respecto al Derecho comunitario.

Sin embargo, debe entenderse que, para implantarse en Bélgica y Luxemburgo con esta nueva marca que los consumidores desconocen, la entidad alemana perdería la ventaja de utilizar la marca «Hag» mediante la que resulta mayormente conocida del público, por lo cual estaría obligada, de alguna manera partiendo de «cero», a destinar importantes medios económicos y comerciales para lograr imponer la imagen de esta nueva marca.

Consecuentemente, tan sólo basándose en los artículos 30 y 36 relativos a la libre circulación de mercancías en la Comunidad y habida cuenta del principio de unidad del mercado común, sugiero que, en definitiva, se contesten las cuestiones que se han planteado ante este Tribunal de Justicia.

Ni decir tiene que, si este Tribunal admite mi propuesta, la respuesta a la segunda cuestión relativa a las importaciones en el Gran Ducado de café comprado directamente a la entidad Hag de Brême, que efectúa una empresa comercial alemana, no puede diferir de la solución que se dé a la primera cuestión prejudicial.

En consecuencia debo proponer que este Tribunal declare:

- Que la facultad que ostenta el concesionario de un derecho sobre una marca para prohibir la importación directa en el territorio del Estado miembro (A) en el que se halla registrada la marca objeto de cesión, por parte de la empresa titular originaria del derecho sobre dicha marca en otro Estado miembro (B) no forma parte de la existencia misma del derecho de propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 36 del Tratado;

  esta facultad constituye un ejercicio del derecho sobre la marca incompatible con los principios fundamentales del Tratado que se desprenden de los preceptos relativos a la libre circulación de mercancías.

- Que lo mismo puede afirmarse en el supuesto de que las importaciones de los mencionados productos en el Estado miembro (A) se efectúen a través de una empresa comercial establecida en el Estado miembro (B), que haya adquirido dichos productos de la empresa titular de la marca en este mismo Estado.