

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 31 de octubre de 1974 *

En el asunto 16/74,

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

Centrafarm BV, sociedad domiciliada en Rotterdam,

así como

Adriaan de Peijper, domiciliado en Nieuwerkerk aan de IJssel,

y

Winthrop BV, sociedad domiciliada en Haarlem,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías, en relación con el artículo 42 del Acta anexa al Tratado relativo a la adhesión de nuevos Estados miembros a la Comunidad Económica Europea, así como sobre la interpretación del artículo 85 del Tratado CEE, en relación con el Derecho de marcas,

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; C.Ó Dálaigh y A.J. Mackenzie Stuart, Presidentes de Sala; A.M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher y M. Sørensen (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. A. Trabucchi;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

- 1 Considerando que, mediante resolución interlocutoria de 1 de marzo de 1974, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de marzo, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, determinadas cuestiones sobre el Derecho de marcas, en relación con las disposiciones del Tratado y del Acta relativa a la adhesión de tres nuevos Estados miembros;
- 2 que el Hoge Raad, en la resolución de remisión, precisó así los elementos de hecho y de Derecho nacional pertinentes para responder a las cuestiones planteadas:
 - varias empresas que pertenecen al mismo grupo tienen derecho a utilizar la misma marca para designar un producto determinado en diversos Estados de la CEE;

- los productos designados con dicha marca, legalmente comercializados en uno de dichos Estados miembros por el titular de aquélla, son, a continuación, adquiridos y exportados por terceros a uno de los otros Estados, donde son comercializados y revendidos;
- la legislación de marcas de este último Estado miembro da al titular de la marca el derecho a oponerse jurídicamente a que los productos protegidos sean comercializados en él con dicha marca por otras personas, aunque estos productos hayan sido comercializados legalmente con anterioridad en otro país por una empresa titular de la marca en dicho país y que forma parte del mismo grupo.

Sobre la letra a) de la cuestión I

- 3 Considerando que mediante esta cuestión se solicita al Tribunal de Justicia que dilucide si en el supuesto examinado las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías impiden que el titular de la marca se oponga a que otras personas comercialicen un producto protegido por ésta.
- 4 Considerando que con arreglo a las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en especial, al artículo 30, están prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente;
- 5 que conforme al artículo 36, sin embargo, estas disposiciones no son obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial;
- 6 que, no obstante, de este mismo artículo y, en particular, tanto de su segunda frase como del contexto, resulta que aunque el Tratado no afecta a la existencia de derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de estos derechos sí puede verse afectado, en determinadas circunstancias, por las prohibiciones del Tratado;
- 7 que, en efecto, dado que establece una excepción a uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36 sólo admite excepciones a la

libre circulación de mercancías en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad;

- 8 que en materia de marcas, el objeto específico de la propiedad industrial consiste en garantizar 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 pretendan abusar de la posición y del prestigio de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella;
- 9 que puede suponer un obstáculo a la libre circulación de mercancías la existencia, en una legislación nacional en materia de propiedad industrial y comercial, de disposiciones que establecen que el derecho del titular de la marca no se agota por la comercialización en otro Estado miembro del producto protegido por la marca, de manera que el titular puede oponerse a la importación en su propio Estado del producto comercializado en otro Estado;
- 10 que dicho obstáculo no está justificado cuando el producto ha sido comercializado legalmente por el propio titular o con su consentimiento en el mercado del Estado miembro de donde fue importado, de manera que no puede considerarse que existe abuso o violación del derecho de marca;
- 11 que, en efecto, si el titular de la marca pudiera prohibir la importación de productos protegidos, comercializados en otro Estado miembro por él o con su consentimiento, tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros, sin que dicha restricción sea necesaria para garantizarle el contenido del derecho exclusivo derivado de la marca;
- 12 que procede, pues, responder a la cuestión planteada que el ejercicio por el titular de una marca del derecho que le otorga la legislación de un Estado miembro a prohibir la comercialización en éste de un producto comercializado en otro Estado miembro con dicha marca por el propio titular o con su consentimiento es incompatible con las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común.

Sobre la letra b) de la cuestión I

- 13 Considerando que esta cuestión se planteó para el caso de que se estimara que las normas comunitarias no se oponen en todos los casos a que el titular de la marca ejercite el derecho que le otorga la ley nacional a prohibir la importación del producto protegido;
- 14 que de la respuesta dada a la letra a) de la anterior cuestión I se desprende que la letra b) de la cuestión I ha quedado sin objeto.

Sobre la letra c) de la cuestión I

- 15 Considerando que mediante esta cuestión se solicita al Tribunal de Justicia, fundamentalmente, que determine si no obstante la respuesta dada a la primera cuestión el titular puede oponerse a la importación de los productos comercializados con la marca cuando existen diferencias de precio derivadas de medidas adoptadas por los poderes públicos en el Estado de exportación con el fin de controlar los precios de los productos.
- 16 Considerando que es función de las autoridades comunitarias eliminar los factores que puedan falsear la competencia entre los Estados miembros, en particular por medio de la armonización de las medidas nacionales sobre control de los precios y mediante la prohibición de las ayudas incompatibles con el mercado común, así como a través del ejercicio de sus facultades en materia de competencia;
- 17 que, sin embargo, la existencia de estos factores en un Estado miembro no puede justificar el mantenimiento o la adopción por otro Estado miembro de medidas incompatibles con las normas relativas de la libre circulación de mercancías, en particular en materia de propiedad industrial y comercial;
- 18 que debe, pues, responderse negativamente a la cuestión planteada.

Sobre la letra d) de la cuestión I

- 19 Considerando que mediante esta cuestión se solicita al Tribunal de Justicia que dilucide si el titular de una marca, para poder controlar la distribución de un producto farmacéutico con el fin de proteger al público de los riesgos derivados de productos defectuosos, está autorizado a ejercer los derechos que le otorga la marca, no obstante las normas comunitarias sobre la libre circulación de mercancías.
- 20 Considerando que, por constituir una legítima preocupación la protección del público frente a los riesgos derivados de productos farmacéuticos defectuosos, el artículo 36 del Tratado autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones a las normas sobre la libre circulación de mercancías por razones de protección de la salud y vida de las personas y animales;
- 21 que, sin embargo, las medidas necesarias para ello deben adoptarse como medidas propias del ámbito del control sanitario y no a través de una utilización impropia de las normas sobre propiedad industrial y comercial;
- 22 que, por lo demás, el objeto específico de la protección de la propiedad industrial y comercial es distinto del de la protección del público y de las posibles responsabilidades que ésta pueda implicar;
- 23 que debe, pues, responderse negativamente a la cuestión planteada.

Sobre la letra e) de la cuestión I

- 24 Considerando que mediante esta cuestión se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si el artículo 42 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de tres nuevos Estados miembros implica que las normas del Tratado en materia de libre circulación de mercancías no pueden invocarse en los Países Bajos antes del 1 de enero de 1975, en la medida que las mercancías de que se trata proceden del Reino Unido.
- 25 Considerando que el párrafo primero del artículo 42 del Acta de Adhesión dispone que las restricciones cuantitativas a la importación y exportación entre

la Comunidad en su composición originaria y los nuevos Estados miembros serán suprimidas desde el momento de la adhesión;

- 26 que a tenor del párrafo segundo del mismo artículo, al que se refiere concretamente la cuestión, «las medidas de efecto equivalente a dichas restricciones serán suprimidas, a más tardar, el 1 de enero de 1975»;
- 27 que, en su contexto, esta disposición no puede referirse más que a aquellas medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas que debían ser suprimidas entre los antiguos Estados miembros al término de un período transitorio, en virtud de los artículos 30 y 32 a 35 del Tratado CEE;
- 28 que, por consiguiente, el artículo 42 del Acta de Adhesión no tiene incidencia alguna sobre las prohibiciones de importación establecidas en una legislación nacional relativa a la propiedad industrial y comercial;
- 29 que, por lo tanto, esta materia está sometida al principio, inherente al Tratado y al Acta de Adhesión, según el cual las disposiciones de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas relativas a la libre circulación de mercancías, y, en particular, del artículo 30, son aplicables a los nuevos Estados miembros desde el momento de su adhesión, salvo que se disponga expresamente lo contrario;
- 30 que de lo antedicho resulta que el artículo 42 del Acta de Adhesión no puede invocarse para obstaculizar la importación a los Países Bajos, ni siquiera antes del 1 de enero de 1975, de mercancías comercializadas en las condiciones antes especificadas en el mercado del Reino Unido por el titular de una patente o con su consentimiento.

Sobre la cuestión II

- 31 Considerando que mediante esta cuestión se solicita al Tribunal de Justicia que determine si constituye una práctica concertada prohibida por el artículo 85 del Tratado el hecho de que una empresa que pertenece a un grupo utilice sus derechos de marca para oponerse a la comercialización por un tercero de un producto comercializado anteriormente en otro país por una empresa titular de la marca en dicho país y que forma parte del mismo grupo;

32 que, sin embargo, el artículo 85 no se refiere a los acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que pertenecen al mismo grupo en concepto de sociedad matriz y filial, cuando las empresas constituyen una unidad económica dentro de la cual la filial no goza de autonomía real para determinar su línea de actuación en el mercado, y cuando estos acuerdos o prácticas tienen por objeto efectuar un reparto interno de funciones entre las empresas.

Costas

33 Considerando que los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;

34 que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el Hoge Raad der Nederlanden, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad de Nederlanden mediante resolución interlocutoria de 1 de marzo de 1974, declara:

- 1) El ejercicio por el titular de una marca del derecho que le otorga la legislación de un Estado miembro a prohibir la comercialización en éste de un producto comercializado en otro Estado con dicha marca por el propio titular o con su consentimiento es incompatible con las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común.**
- 2) A este respecto es irrelevante que existan entre el Estado miembro de exportación y el de importación diferencias de precio derivadas de**

medidas adoptadas por los poderes públicos en el Estado de exportación con el fin de controlar el precio del producto.

- 3) El titular de una marca sobre un producto farmacéutico no puede sustraerse a las normas comunitarias sobre la libre circulación de mercancías para controlar la distribución del producto con el fin de proteger al público de los productos defectuosos.**
- 4) El artículo 42 del Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados no puede invocarse para obstaculizar la importación a los Países Bajos, ni siquiera antes del 1 de enero de 1975, de mercancías comercializadas en el mercado del Reino Unido por el titular de una patente o con su consentimiento.**
- 5) El artículo 85 del Tratado no se refiere a los acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que pertenecen al mismo grupo en concepto de sociedad matriz y filial, cuando las empresas constituyen una unidad económica dentro de la cual la filial no goza de autonomía real en la determinación de su línea de actuación en el mercado, y cuando estos acuerdos o prácticas tienen por objeto efectuar un reparto interno de funciones entre las empresas.**

Lecourt Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Donner Monaco

Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Sørensen

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de octubre de 1974.

El Secretario
A. Van Houtte

El Presidente
R. Lecourt