

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
presentadas el 25 de noviembre de 1981 *

*Señor Presidente,
Señores Jueces,*

I. Introducción

Mediante resolución de 11 de diciembre de 1980, el Gerechtshof de La Haya solicitó al Tribunal de Justicia que se pronunciara «sobre la interpretación de las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías del Tratado CEE y de los artículos 85 y 86 del Tratado, en relación con la siguiente cuestión:

Suponiendo:

a) que un comerciante comercialice en los Países Bajos productos que han dejado de estar protegidos por una patente y que, innecesariamente, son casi idénticos a productos ya comercializados desde hace tiempo en los Países Bajos por otro comerciante, que se distinguen de otros productos similares y que, de esta manera, el primer comerciante haya creado una confusión innecesaria;

b) que, conforme a la Ley neerlandesa, el primer comerciante, debido a su competencia desleal, incurre en un acto ilícito en perjuicio del segundo comerciante;

c) que la Ley neerlandesa reconozca al segundo comerciante el derecho a obtener sobre esa base una prohibición judicial, que produce el efecto de prohibir al primer comerciante que continúe comercializando sus productos en los Países Bajos;

d) que los productos del segundo comerciante se fabrican en Suecia y los del primero, en la República Federal de Alemania;

e) que el primer comerciante importe sus productos de la República Federal de Alemania, donde estos productos se comercializan legalmente por una persona distinta del segundo comerciante, del fabricante sueco o de alguien vinculado a ellos o que haya obtenido de uno de ellos una autorización a tal fin,

* Lengua original: neerlandés.

¿impiden las normas contenidas en el Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías, a pesar de lo dispuesto en el artículo 36, que el segundo comerciante obtenga semejante prohibición judicial contra el primer comerciante?»

Mediante esta cuestión, un órgano jurisdiccional nacional plantea por primera vez a este Tribunal de Justicia el problema de los aspectos de Derecho comunitario del concepto de imitación servil o fraudulenta. En el prestigioso estudio de Derecho comparado de Ulmer y otros sobre las normas relativas a la competencia desleal en vigor en los Estados miembros de la CEE, se afirma que este concepto es uno de los temas más difíciles del Derecho de la competencia desleal (Ulmer-Reimer, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG*, Volumen III: Alemania, Múnich 1968, p. 190). Un análisis actualizado del Derecho comparado muestra que los diez Estados miembros actuales conocen este concepto y que la conclusión sobre su dificultad, a la que llegaron Ulmer y Reimer respecto al Derecho alemán, es también cierta respecto a la mayoría de los demás Estados miembros.

Únicamente Italia tiene establecida, en el artículo 2598 de su Código Civil, una prohibición legal expresa de la imitación servil. Los demás Estados deducen semejante prohibición bien de una legislación específica en materia de competencia desleal en general, bien de conceptos generales como la responsabilidad extracontractual. La expresión «imitación servil», que predomina en la doctrina, aparece, por lo demás, un

poco confusa en la medida en que incluso una imitación completa de un producto extranjero no está necesariamente prohibida y en que todos los sistemas jurídicos de los Estados miembros parten del principio de que a falta de un derecho de propiedad industrial específico como el derecho de patente, cada uno es libre de inspirarse, en el ejercicio de sus actividades industriales o artesanales, en lo realizado por otros. Esta libertad comprende también, en principio, el derecho de imitar el producto de un competidor. Únicamente cuando esta imitación pueda crear una confusión en el ánimo de los compradores respecto a la identidad o el origen del producto, todos los sistemas jurídicos de los Estados miembros prohíben la imitación. A este respecto, la naturaleza del producto y de sus características o componentes imitados, la necesidad o la funcionalidad de la imitación, así como los mayores o menores conocimientos técnicos de los compradores habituales conducen a toda una panoplia de distinciones sutiles en los resultados del control jurisdiccional. Los criterios aplicados en este control revelan diferencias más o menos importantes de un Estado miembro a otro. Quizás estas diferencias explican por qué, en el caso de las instalaciones para el paso de cables a través de muros controvertidas en el presente asunto, no se interpuso nunca una acción en la República Federal de Alemania contra la imitación del producto sueco por un fabricante alemán. Por el contrario, de los autos se deduce que en este país fue el imitador quien inició, con éxito, un procedimiento, por un acto de competencia desleal contra el productor sueco porque éste había invocado, en un folleto publicitario, una patente que, en la época de aparición del anuncio de que se trataba, ya había expirado. Ello

justifica que el *Gerechtshof* parta expresamente, en la letra e) de su cuestión, de la hipótesis de que el producto de que se trata haya sido comercializado legalmente en otro Estado miembro, en el presente asunto, la República Federal de Alemania. Sobre la importancia de este extremo para la sentencia que deba recaer volveré más adelante.

El criterio del riesgo de confusión que se aplica en todos los Estados miembros para determinar si ha habido imitación servil también encuentra apoyo en el artículo 10 *bis* del «Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883», revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (texto neerlandés en el *Tractatenblad* del Reino de los Países Bajos, año 1970, nº 187).

Conforme al segundo párrafo del artículo 1 de este Convenio, la protección de la propiedad industrial también tiene por objeto la represión de la competencia desleal. La respuesta a la cuestión de si, sobre esta base, la expresión idéntica utilizada en el artículo 36 del Tratado CEE debe entenderse en el mismo sentido, es incierta. También volveré más tarde sobre esta cuestión, así como sobre su posible relevancia para la decisión que deba adoptar este Tribunal.

Considero que el artículo 10 *bis* del citado Convenio es una disposición más importante para determinar si existe una justificación por razones de interés general, como exigen el artículo 36 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 30 en el supuesto de infracciones a la libre circula-

ción de las mercancías. El tercer apartado de este artículo declara que (en el marco de la obligación general que imponen el primer y segundo apartado a los países de la Unión de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal) deberán, en particular «prohibirse:

1) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

[...]

3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.»

El criterio del riesgo de confusión también desempeña un papel esencial en el derecho de marcas, como muestra no sólo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sino también el artículo 6 *bis* del Convenio de París. En esta medida cabría considerar que la forma dada a un producto cumple una función similar a la de una marca, y que queda protegida por el concepto de la imitación servil o fraudulenta. Posteriormente volveré sobre la cuestión de en qué medida se puede deducir de lo anterior que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el riesgo de confusión, elaborada

respecto al derecho de marcas, también se aplica al contexto que hoy nos ocupa.

Mucho más difícil de resolver es la cuestión de hasta qué punto es preciso reconocer al concepto de imitación servil o fraudulenta, además de una función similar a la de una marca, también una función próxima a la de una patente. Los hechos que dieron origen al procedimiento principal muestran que este aspecto también tiene relevancia para la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia. No sólo es objeto del presente asunto, sino también de muchos otros litigios en los que deben pronunciarse los órganos jurisdiccionales nacionales. En efecto, es evidente que el titular inicial de una patente estimará rápidamente, después de la expiración de su patente, que existe un riesgo de confusión en el momento que otros utilicen el objeto de ésta. De manera general, a este respecto sólo se puede decir que el concepto de imitación servil o fraudulenta no podrá afectar al derecho de utilizar libremente el objeto de una patente que ha expirado. Esta concepción se corresponde hasta cierto punto con la distinción establecida en la jurisprudencia de numerosos Estados miembros entre los elementos técnicamente necesarios para la función del producto o, al menos, los elementos funcionales, que pueden ser copiados de un producto competidor, y las características exteriores técnicamente innecesarias o no funcionales, que no pueden serlo. Efectivamente, una protección de patente sólo será posible, en principio y bajo ciertas condiciones impuestas por la normativa aplicable en materia de patentes, para los elementos citados en primer lugar. No obstante, la correspondencia no es completa, porque el

concepto de imitación servil también puede aplicarse fuera del ámbito de la concesión de una patente. En el caso de autos, la cuestión de hecho de si el producto SVT al que se reprocha ser una imitación servil sólo ha tomado elementos técnicamente necesarios del producto MCT imitado o si también ha tomado características exteriores de éste técnicamente innecesarias, no tiene importancia para el Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento prejudicial. También tiene poca importancia el hecho de que, según la representativa sentencia alemana de 3 de mayo de 1968 en el asunto «Pulverbehälter» (que fue publicada, con un interesante resumen de la jurisprudencia del Bundesgerichtshof, por Droste en *GRUR* 1968, I, p. 591 y ss.), el presente caso será analizado probablemente en la República Federal de Alemania sobre la base de criterios formulados de manera distinta a los enunciados en la hipótesis a) de la cuestión planteada por el *Gerechtshof* de La Haya. Una situación de hecho muy similar a la del asunto presente (pero relativa a lámparas empotradas) dio lugar a la sentencia del Bundesgerichtshof de 11 de febrero de 1977 (*GRUR* 1977, p. 642). Los tribunales franceses también dejan al imitador, según, entre otras, una sentencia de la Cour de Cassation de 25 de enero de 1977 (*Annales* 1977, p. 63), una libertad mucho mayor que los órganos jurisdiccionales neerlandeses. Como ya señaló el Tribunal de Justicia anteriormente en la sentencia *Terrapin* (119/75, *Rec.* 1976, p. 1039), no corresponde al Tribunal de Justicia en el marco de la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado, intentar conseguir una armonización de los Derechos nacionales en relación con el concepto de «riesgo de confusión». No obstante, cabe señalar a este

respecto que la falta de necesidad de una identidad prácticamente completa con el producto imitado y la innecesaria creación de una confusión por éste en las hipótesis descritas en la cuestión planteada presuponen a la interpretación de los conceptos de «necesidad», «innecesario» y «confusión» dada en una larga serie de sentencias del Hoge Raad (H.R. 26.6.1953, N.J., 1954, p. 90; H.R. 21.12.1956, N.J. 1960, p. 414; H.R. 8.2.1960, N.J. 1960, p. 415; H.R. 15.3.1968, N.J. 1968, p. 268; H.R. 12.6.1970, N.J. 1970, p. 434, y H.R. 22.11.1974, N.J. 1975, p. 176). Evidentemente, esta jurisprudencia no vincula al Tribunal de Justicia, en la medida en que los conceptos de «necesidad» y de «justificación» u otras expresiones similares se utilizan en el artículo 36 del Tratado y en la jurisprudencia a propósito del artículo 30. En efecto, la interpretación de las normas comunitarias aplicables al caso de autos se basa en una apreciación completamente distinta a la que se efectúa en el Derecho nacional respecto a la competencia desleal. En otros ámbitos del Derecho relativo a la competencia desleal o a la propiedad industrial, el Tribunal de Justicia siempre ha concedido una importancia decisiva a la valoración de los intereses protegidos por las disposiciones en materia de competencia desleal o de propiedad industrial, en relación con los intereses de la libre circulación de mercancías. Aún respetando la existencia, el objeto o la finalidad esencial de los Derechos nacionales controvertidos, el Tribunal de Justicia nunca vaciló en controlar el ejercicio de esos derechos a la luz de los fines del Derecho comunitario. Considero superfluo recordar a este Tribunal las numerosas sentencias dictadas al respecto. En la medida en que presenten un interés

más directo para la cuestión planteada volveré sobre ello más adelante.

Después de estas primeras consideraciones generales, examinaré sucesivamente los siguientes temas.

En la segunda parte de mis conclusiones haré aún algunas observaciones complementarias sobre la cuestión formulada por el *Gerechtshof de La Haya*. En ese momento examinaré también hasta qué punto los artículos 85 y 86 del Tratado CEE, que se citan al principio de la cuestión, pueden ser pertinentes para la respuesta que deba darse a esta última.

En la tercera parte de mi exposición examinaré el problema, importante para la respuesta que dé el Tribunal de Justicia a la cuestión planteada, de si esta respuesta debe basarse exclusivamente en el artículo 30 o también en el artículo 36 del Tratado CEE, como parecen pensar tanto el órgano jurisdiccional nacional como la Comisión y el Gobierno del Reino Unido, aunque este último únicamente para el caso de que el Tribunal de Justicia considere, en contra de su opinión, que la parte del Derecho relativo a la competencia desleal, que es aplicable al caso de autos, está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 30. Volveré también, en esta tercera parte de mi exposición, al problema ya mencionado de las similitudes y diferencias pertinentes que existen en la delimitación entre, por una parte, el Derecho comunitario y, por otra, diversas ramas del Derecho nacional de la propiedad industrial en sentido estricto, el Derecho nacional

en materia de imitación servil y el Derecho en materia de competencia desleal de manera más general, por otra.

En esta misma tercera parte de mi exposición analizaré, a continuación, tanto para la hipótesis de la aplicación conjunta del artículo 36 como para la de la aplicabilidad exclusiva del artículo 30, las conclusiones a las que se llega partiendo de cada una de esas hipótesis. También indicaré hasta qué punto pueden aparecer diferencias importantes en el resultado y hasta qué punto puede encontrarse solución a las eventuales diferencias a este nivel. Por último indicaré en esta parte por qué motivos se podrá optar finalmente por una de las dos hipótesis.

En la última parte de mi exposición formularé y motivaré mi apreciación final.

Este resumen de mis conclusiones indica al Tribunal que no consagraré un apartado específico a los hechos que dieron origen al asunto.

El litigio se refiere a instalaciones para el paso de cables a través de muros de un tipo, protegido por una patente, que se fabricaba inicialmente sólo en Suecia pero que, después de la expiración de la patente, fue imitado por un fabricante alemán. Fuera de Alemania, el producto SVT alemán fue comercializado, entre otros Estados, en los Países Bajos. Respecto a los hechos, me remitiré principalmente, como de costum-

bre, al informe para la vista. No obstante, como éste no se menciona hasta el final de la fase oral, debo completarlo en un aspecto de hecho. Las instalaciones para el paso de cables a través de muros no sólo se utilizan en inmuebles, sino también en buques. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en los inmuebles, los buques navegan. Por tanto se plantea la cuestión de hasta qué punto la sentencia dictada en primera instancia, que fue objeto de recurso de apelación ante el *Gerechthof* de La Haya, también se aplica a la entrega de piezas de recambio del producto SVT, al que se acusa de imitar al producto sueco, a barcos que son reparados en un puerto neerlandés y en los que se instaló un aparato SVT vendido legalmente en otra parte de la Comunidad. La sentencia del *Rechtbank* de La Haya recurrida ante el *Gerechthof* de La Haya no es muy clara a este respecto cuando «prohíbe a la demandada comercializar por sí misma o a través de otros, en los Países Bajos, las instalaciones para el paso de cables a través de muros controvertidas en el presente procedimiento y descritas anteriormente, y condena a la demandada a pagar a la demandante una multa [...] por cada unidad de su producto o parte de su producto que la demandada comercialice por sí misma o a través de otros infringiendo esta prohibición [...]», etc. Sin embargo, el breve debate oral sobre este aspecto ha demostrado claramente que la procedencia desde el punto de vista del Derecho comunitario de una restricción a la comercialización de componentes, accesorios o, en su caso, de materiales auxiliares como la pintura, no se desprende forzosa ni automáticamente de la respuesta que se dé en relación con el producto final para el que se utilizan estas piezas o materiales. El comercio de los

componentes o accesorios sólo constituye de hecho, en el presente procedimiento, un detalle relativamente secundario. En otros supuestos, como la comercialización de piezas de recambio de coches o de elementos de cajas registradoras, de que se trataba en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Hugin/Comisión (22/78, → Rec. 1979, p. 1869), la apreciación de las restricciones al comercio puede ser mucho más importante. En la aplicación de los artículos 85 y 86 constituye un problema importante en qué medida existe un mercado de referencia para la comercialización de piezas de recambio. La misma cuestión podría ser importante, en los ejemplos citados, para la aplicación de los artículos 30 o 36 en caso de importación de productos que no estén admitidos en el país de importación con arreglo al Derecho nacional en materia de imitación servil o fraudulenta. Evidentemente, si existe un mercado de referencia de piezas de recambio, no parece obvio que, en el supuesto de una restricción eventualmente considerada admisible de la importación del producto final, la importación de las piezas de recambio también pueda prohibirse automáticamente. En el presente asunto, parece improbable que pueda hablarse de un mercado distinto de piezas de instalaciones para el paso de cables a través de muros. Seguramente la comercialización de las piezas de recambio estará también en manos de quienes se ocupan de la comercialización del producto final. No obstante, tampoco me parece evidente que una prohibición, en caso de que se considere admisible, de la comercialización del producto final también justifique automáticamente una prohibición de la comercialización de las piezas de recambio. Por ello volveré sobre

este particular en la última parte de mis conclusiones.

II. Observaciones sobre el tenor de la cuestión

La cuestión planteada indica, de manera ejemplarmente abstracta, los hechos calificados conforme al Derecho neerlandés [hipótesis a)], así como las concepciones jurídicas neerlandesas relevantes en el presente asunto [partes b) y c)] y los hechos que el *Gerechtshof* de La Haya considera particularmente importantes desde el punto de vista del Derecho comunitario [hipótesis d) y e)].

El tenor de la última parte de la cuestión es también ejemplar en la medida en que, por su formulación abstracta y clara, hace superfluo que el Tribunal de Justicia la vuelva a formular con objeto de evitar una decisión que resuelva un caso concreto. El hecho de que el *Gerechtshof* suponga manifiestamente, siguiendo esta formulación, que es imposible invocar en el presente asunto el artículo 36 del Tratado CEE, no debe impedir al Tribunal de Justicia, considerando el resto de la cuestión, comprobar si no es posible quizás invocar con éxito las excepciones a la regla básica estricta establecida por la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto *Dassonville* (8/74, → Rec. 1974, p. 837), que el Tribunal admitió en sentencias anteriores dictadas en el marco de la interpretación del artículo 30. Por el contrario, no está claro qué transcendencia deberá dar el Tribunal de Justicia en su respuesta a

la parte inicial de la cuestión en la que el *Gerechthof* solicita también una interpretación de los artículos 85 y 86.

Según a la resolución de remisión, ha resultado probado que la demandante en el procedimiento principal es la importadora exclusiva del producto sueco MCT, cuya imitación es objeto de controversia. Además, del apartado 16 de la misma resolución se deduce que el *Gerechthof* desestimó el motivo de oposición formulado por la demandada IDG en el procedimiento de primera instancia, consistente en que el comportamiento de la demandante Beele era contrario a los artículos 85 y 86 del Tratado CEE, «porque IDG no ha alegado y no puede deducirse de los hechos que haya habido o pudiera haber habido un acuerdo entre empresas, una decisión de asociación de empresas o una práctica concertada en el sentido del artículo 85 o una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo en el sentido del artículo 86». Sin embargo, puesto que el *Gerechthof* solicita también, en la parte inicial de su cuestión, que se interpreten los artículos 85 y 86 del tratado CEE en relación con su última cuestión creo útil decir también unas palabras a este respecto.

No se ha afirmado, y basándose en los hechos tampoco es verosímil, que la condición de importador exclusivo de la demandante en el procedimiento principal, probablemente basada en un contrato de concesión exclusiva, no esté comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 67/67/CEE de la Comisión, relativo a la

aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de exclusiva (DO 1967, 59, p. 859; EE 08/01, p. 94). En concreto, las excepciones establecidas en el artículo 3 a la exención que dispone el artículo 1 del Reglamento no parecen aplicables al presente asunto. Sin perjuicio de otras conclusiones, derivadas de hechos que no aparecen en los autos, parece por tanto que un tribunal nacional puede partir de la idea de que el contrato de concesión exclusiva de que se trata es válido. Aunque sea probable que, a diferencia de lo que declara el *Gerechthof*, nos encontremos en presencia de un acuerdo en el sentido del artículo 85, los hechos conocidos no indican, efectivamente, nada que permita llegar a la conclusión de la existencia de un acuerdo prohibido por el artículo 85. A esta conclusión tampoco se opone el hecho de que, conforme al artículo 7 del Reglamento nº 19/65/CEE del Consejo (DO 1965, 36, p. 533; EE 08/01, p. 85), la Comisión pueda poner fin a la validez de un acuerdo de concesión exclusiva al que sea aplicable el Reglamento de exención citado anteriormente, cuando compruebe que no se cumplen, en el caso concreto, los requisitos del apartado 3 del artículo 85. Ello podría suceder, por ejemplo, cuando el acuerdo de concesión exclusiva de que se trate dé a una empresa, a través del ejercicio de derechos derivados de un acto de competencia desleal, la posibilidad de eliminar la competencia en el mercado relevante con respecto a una parte sustancial de estos productos [letra b) del apartado 3 del artículo 85]. Como no se ha demostrado la existencia de semejante decisión y la aplicación del apartado 3 del artículo 85, así como del artículo 7 del Reglamento nº 19/65 del Consejo, está reservada a la Comisión, el órgano jurisdic-

cional remitente no debe tener en cuenta, en mi opinión, esta posibilidad.

Sin embargo, el texto literal de la cuestión que plantea el órgano jurisdiccional nacional en relación con los artículos 85 y 86 incorpora esta cuestión a la interpretación solicitada de las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías. Por consiguiente, procede preguntarse si, en ese caso, puede tener relevancia la sentencia de este Tribunal de Justicia en el asunto GB-INNO (13/77, – Rec. 1977, p. 2115).

En dicha sentencia, después de declarar que la explotación abusiva de una posición dominante, favorecida por una disposición legislativa nacional, también está prohibida por el artículo 86, el Tribunal de Justicia declaró que «para enjuiciar la compatibilidad con el artículo 86, en relación con la letra f) del artículo 3 y el párrafo segundo del artículo 5 del Tratado, del establecimiento o mantenimiento en vigor de una medida nacional que imponga, en la venta al consumidor de labores de tabaco, la observancia de los precios fijados por el fabricante o el importador, procede determinar, teniendo en cuenta los obstáculos a los intercambios que pueden derivarse de la naturaleza del régimen fiscal al que estos productos están sometidos si, aparte de una explotación abusiva de una posición dominante, que semejante régimen puede eventualmente favorecer, es posible además que afecte al comercio entre los estados miembros». A continuación declaró también que «una normativa de un Estado miembro que, para la venta al consumidor de labores de tabaco, lo mismo importadas que fabricadas

en el país, imponga un precio fijo libremente elegido por el fabricante o el importador, tan sólo constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación cuando pueda dificultar directa o indirectamente, actual o potencialmente, las importaciones entre los Estados miembros».

Por analogía con dicha sentencia, sería preciso verificar en el presente asunto si una prohibición de imitación como la del caso de autos puede favorecer la explotación abusiva de una posición dominante en el sentido del artículo 86 o bien si, en un caso como el presente, la aplicación de una prohibición de imitación impone un comportamiento de empresa contrario en sí mismo a los artículos 85 y 96. Como ya he señalado, ningún elemento permite llegar a la conclusión de la existencia de un comportamiento de empresa impuesto, que sería jurídicamente contrario al artículo 85. El acuerdo de concesión exclusiva de que se trata podría a lo sumo ser declarado prohibido por la Comisión, con arreglo al Reglamento nº 19/65. En relación con el artículo 86, una prohibición de imitación podría favorecer, efectivamente, el nacimiento de una posición dominante de la empresa demandante en el procedimiento principal. No obstante, el artículo 86 no prohíbe que se ocupe una posición dominante, sino exclusivamente su explotación abusiva y ello únicamente cuando esta explotación abusiva pueda influir negativamente en el comercio interestatal. Como, a diferencia del asunto GB-INNO, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente no habla de una posibilidad concreta de explotación abusiva de una posición dominante

en el sentido del artículo 86, favorecida o impuesta por la aplicación de una prohibición de imitar, creo que este Tribunal no debe en definitiva contemplar en su decisión interpretativa propiamente dicha una aplicación al caso de autos de la doctrina de la sentencia GB-INNO.

III. Examen de una prohibición de imitación como la presente en relación con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE

a) La Comisión señala acertadamente en sus observaciones que las normativas nacionales en materia de competencia desleal, que permiten a un fabricante obtener una prohibición judicial de comercializar en un Estado miembro productos importados por ser éstos una imitación servil de productos fabricados por él, pueden constituir medidas de efecto equivalente en el sentido del artículo 30 del Tratado. Lo mismo sucede, naturalmente, cuando, como en el caso de autos, la prohibición judicial se dicta a instancias del importador exclusivo de los productos imitados. Habida cuenta la regla básica establecida por este Tribunal en la sentencia Dassonville (8/74, → Rec. 1974, p. 837), no puede haber duda razonable a este respecto. En efecto, en dicha sentencia se trata claramente de una «normativa comercial de un Estado miembro que puede obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario». En sus observaciones, el Reino Unido opina que una normativa legal como la contemplada no puede constituir por sí sola una medida de efecto equivalente. En el presente contexto, no es preciso pronunciar-

se sobre esta cuestión. El aspecto decisivo es si la normativa nacional es o puede ser contraria a la regla fundamental citada establecida en la sentencia Dassonville. La respuesta a la cuestión formal de si la normativa nacional por sí misma, o bien su interpretación o aplicación por los tribunales, provoca concretamente este conflicto, dependerá de las circunstancias de cada caso. Considero superfluo examinar este aspecto en el marco del presente asunto, puesto que la aplicación de que fue objeto la normativa legal en el caso de autos va en contra de la regla fundamental de la sentencia Dassonville.

La cuestión realmente decisiva en el presente asunto es hasta qué punto una prohibición judicial de venta dictada en semejantes condiciones puede estar justificada bien con arreglo al artículo 36, o bien con arreglo a las excepciones que este Tribunal de Justicia ha admitido en relación con la regla fundamental, entre otras en las sentencias Dassonville, antes citada, y «Cassis de Dijon» (120/78, → Rec. 1979, p. 649). Me propongo examinar sucesivamente estas causas de justificación de una prohibición de venta debida a una imitación servil, que deben distinguirse claramente desde un principio. No obstante, me gustaría señalar en primer lugar que la segunda causa de justificación tiene menor alcance que la primera. A este respecto, me remito a los apartados 9 a 18 de la sentencia dictada por este Tribunal de Justicia el 17 de junio de 1981, Comisión/Irlanda (113/80, → Rec. p. 1625). Citando su jurisprudencia anterior en la materia, el Tribunal de Justicia indicó claramente en estos considerandos que la

«rule of reason» enunciada en la sentencia *Dassonville* nunca podría justificar una discriminación en perjuicio de la importación.

b) La aplicación del artículo 36 a la problemática del presente asunto puede defenderse apoyándose en dos consideraciones.

En primer lugar, puede afirmarse, basándose en el segundo apartado del artículo 1 y en el artículo 10 del Convenio revisado de la Unión de París, ya citado, que el concepto de «protección de la propiedad industrial» que figura en el artículo 36 también incluye la protección contra la competencia desleal. No considero perentorio este argumento. En efecto, no es posible deducir del Convenio de París una prohibición de regular la protección contra la competencia desleal por separado, completamente al margen de las normas que protegen la propiedad industrial en el sentido más estricto. Por lo demás, un examen del Derecho de los Estados miembros muestra que esa es la situación normal. Por todo ello, es muy probable que, al hablar del derecho a la protección de la propiedad industrial y comercial, el artículo 36 sólo se refiera a la legislación específica destinada a la protección de derechos manifiestos de propiedad industrial y comercial. Por consiguiente, es preciso pensar en particular en el derecho de patente, en el derecho de marca, en el derecho de autor y, eventualmente, en el derecho de modelos, así como en derechos específicos, comparables a los precedentes, respecto a los cuales se puede distinguir claramente un objeto de derecho de propiedad industrial.

No obstante, considero más contundente un segundo argumento que puede invocarse en apoyo de la aplicabilidad del artículo 36 al concepto de imitación servil. En efecto, la jurisprudencia de todos los Estados miembros muestra que la mejor forma de determinar la justificación específica o la finalidad de una prohibición de imitación servil es buscar las similitudes y diferencias que existen entre esta prohibición y las prohibiciones de venta que se derivan del derecho de patente, del derecho de modelo, del derecho de autor o del derecho de marca. En el presente asunto, lo importante a este respecto es una comparación con el derecho de patente, el derecho de modelo y el derecho de marca.

Para comenzar, puede señalarse que la justificación de una prohibición de imitación no puede residir en la protección contra la imitación de elementos técnicos funcionales o de aspectos de un producto que no se tienen en cuenta, o que han dejado de tenerse en cuenta, para ser protegidos por una patente. Efectivamente, no es casual que la legislación en materia de patentes exija que una invención cumpla determinados requisitos para beneficiarse de la protección de una patente. Tampoco es casual que el derecho exclusivo que se reconoce consiguientemente al inventor, de ser el primero en comercializar el producto de que se trate, esté limitado en el tiempo. Además, el monopolio legal temporal del inventor tiene como contrapartidas la contribución que constituye su invención al progreso tecnológico y económico y, especialmente, la obligación de publicar su invención. Precisamente cuando un producto ha estado protegido en el pasado por una patente,

como sucede en el presente asunto, la posibilidad de conseguir una cierta estandarización informal del producto es especialmente grande. Por consiguiente, será necesario velar por que la protección conferida por la patente no se prolongue en la práctica por una prohibición de imitación interpretada ampliamente. La distinción, usual en la jurisprudencia, entre los elementos funcionales de un producto, que deben considerarse necesarios para tener posibilidades de competir en igualdad de condiciones cara a los compradores y que no pueden ser sometidos a la prohibición de imitación, y los elementos no funcionales, cuya imitación puede prohibirse, parece justificarse con este razonamiento. La prohibición de imitación no tiene ni debe tener una función que sea casi la de una patente, porque la utilidad económica general de tal prohibición es menor que la utilidad económica de la protección conferida por una patente que, de todas formas, ponen ya en duda muchos economistas.

Quando un producto no cumple los requisitos para obtener una protección legal como modelo, tampoco es posible reconocer utilidad a la prohibición de imitar una función casi idéntica a la de un modelo. Esta doble idea fundamental también se encuentra en la sentencia Thole-Hijster del Hoge Raad (H.R. 26.6.1953, N.J. 1954, pp. 90 y ss.). No obstante, fue formulada en términos particularmente claros en la sentencia de la cour de Paris de 10 de abril de 1962 (Ann. 1962, pp. 240 y ss.): «Considérant que le fait de reproduire des objets qui ne sont pas protégés ni par un brevet ni par un dépôt de modèle n'est que l'exercice d'un

droit dans le cadre de la liberté du commerce et de l'industrie [...]»

Por tanto, lo que queda como posible justificación de una prohibición de imitación es fundamentalmente un riesgo innecesario de confusión que, por tanto, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional supone acertadamente. Ya he señalado que el artículo 10 *bis* del Convenio revisado de París también cita, especialmente en el apartado 3, este riesgo de confusión entre los motivos de las normas de prohibición. El hecho de que determinados sistemas jurídicos también establezcan otras justificaciones para una prohibición de imitación, como la apropiación injustificada de los resultados de un esfuerzo ajeno o la explotación del prestigio y la buena reputación de la obra de un tercero, no tiene relevancia para la cuestión que se suscita en el presente asunto. No obstante, constituye una advertencia contra cualquier intento de llegar a una definición general de la justificación de las prohibiciones de imitación servil. Por este motivo el Bundesgerichtshof, por ejemplo, se ha negado siempre a dar una definición general de este concepto.

La causa de justificación relevante en el presente asunto, es decir, el riesgo de confusión, presenta cierta analogía con la causa de justificación del derecho de marcas. Ya en el apartado 6 de la sentencia dictada por este Tribunal de Justicia en el asunto Terrapin (119/75, Rec. 1976, p. 1039), este Tribunal de Justicia declaró que la función esencial de la marca consiste «en garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto». Por tanto, para justificar una

prohibición de imitación, la Comisión, en mi opinión acertadamente, llegó a la conclusión, basándose en consideraciones similares, de que dicha justificación debía buscarse en el interés «en evitar la aparición en el público de una confusión innecesaria respecto al origen de determinados productos». Por los motivos que acabo de indicar, pienso que habría sido más exacto que la Comisión limitara esta justificación a casos similares al que hoy nos ocupa. En apoyo de su opinión, la Comisión también se refiere al artículo 10 *bis* de Convenio revisado de la Unión de París, entre otros. En esta medida, se podría decir que la prohibición de imitación tiene una función casi idéntica a la de la marca, y que debe tener al menos límites similares a los que se imponen a la función del derecho de marca propiamente dicho. También el Reino Unido señaló en sus observaciones escritas el parentesco que existe, en cuanto a su justificación, entre una prohibición de imitación servil y el derecho de marca.

Sin embargo, a este paralelismo en la justificación o la función, debe añadirse que existe también una importante diferencia económica entre la prohibición de imitación de una marca y la prohibición de imitar un producto. Por regla general, un productor o comerciante puede escapar a la primera, sin hacer inversiones productivas, eligiendo para el mercado nacional de que se trate una marca diferente que no cree riesgo de confusión. Sin perjuicio de la aprobación necesaria, en su caso, por parte del productor titular de la marca, el importador, en la mayoría de los casos, podrá elegir él mismo una marca y registrarla. Por el contrario, la prohibición de imitación servil obliga siem-

pre al productor que imita un producto a aportar a su modo de producción modificaciones que no pueden siempre exigirse razonablemente. En concreto, cuando el productor autor de la imitación comercializó lícitamente su producto en otro Estado miembro, como supone en el caso de autos la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional en su cuestión, pueden aparecer graves obstáculos al comercio interestatal. En ese caso, el productor de que se trate puede verse enfrentado a costes de inversión que pueden ser prohibitivos si quiere producir una serie diferente para la venta en un país de importancia que admite más fácilmente que el país de producción la existencia de una imitación servil. Una demanda por imitación de marca no tendrá tan fácilmente un efecto prohibitivo sobre la importación de los productos de que se trate porque la elección de otra marca, acompañada de un programa de marketing, necesario en cualquier caso, no implicará rápidamente costes prohibitivos. Además, como ya he señalado, es el propio importador quien por regla general se encargará de ello.

De la misma manera que el Tribunal de Justicia no consideró posible el concepto de «riesgo de confusión» en el Derecho de marcas, el Tribunal tampoco puede resolver este problema en el presente litigio imponiendo una armonización de la parte de las normas que regulan la protección contra la competencia desleal de que se trata en el caso de autos. Por este motivo, en el estado actual del Derecho comunitario, no me parece que pueda darse al órgano jurisdiccional nacional la respuesta que propone la Comisión a esta parte de la cuestión planteada. No obstante, ello no impide que,

conforme a la segunda frase del artículo 36, deba considerarse inadmisibles una compartimentación completa de determinados mercados nacionales contra la importación de productos fabricados y comercializados legalmente en otro Estado miembro. En esta medida, creo que el principio establecido en el artículo 85, conforme al cual no debe eliminarse la competencia en una parte sustancial del mercado de los productos de que se trate, tiene también importancia respecto a los límites que el Derecho comunitario debe fijar en la aplicación del concepto de imitación servil. Por consiguiente, en el supuesto de que el artículo 36 sea aplicable al presente asunto, propongo que se responda a la cuestión del *Gerechthof* en los siguientes términos:

«Puede hablarse de una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado CEE, cuando, al analizar la cuestión, importante para el derecho nacional, de si un imitador habría podido emplear otro procedimiento sin menoscabar la calidad y las posibilidades de utilización de su producto, no se tienen en cuenta los costes suplementarios que implicaría este procedimiento alternativo para el productor de que se trate en el Estado miembro en el que se fabricó y comercializó legalmente el producto.»

En otras palabras, la elaboración alternativa debe ser posible en dicha situación, no sólo desde el punto de vista técnico sino también de la economía de gestión. Tal respuesta respeta completamente los fundamentos del Derecho interno, pero obliga a los tribunales

nacionales, al interpretar el concepto «innecesariamente» o «sin necesidad», a considerar también la situación existente al otro lado de la frontera y a tener en cuenta, además de las necesidades técnicas, también las necesidades económicas. En la última parte de mis conclusiones volveré sobre las precisiones complementarias de la respuesta del Tribunal de Justicia.

c) A favor de la hipótesis de la aplicación al caso de autos no del artículo 36 sino únicamente del artículo 30 en relación con la norma del «carácter razonable» que aplica este Tribunal, también es posible exponer argumentos sólidos. Como se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la «rule of reason» que aplica este Tribunal en este ámbito sólo se aplica, por lo que al caso de autos se refiere, cuando no existe una normativa comunitaria de la materia de que se trate y cuando se trata de medidas destinadas a evitar la competencia desleal que son razonables y que, además, no deben constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. El Tribunal de Justicia siempre ha considerado la protección contra la competencia desleal en sí misma como un interés general perentorio, que puede justificar medidas obligatorias que puedan crear determinados obstáculos a los intercambios intracomunitarios. A este respecto me remito de nuevo a las citadas sentencia del Tribunal de Justicia *Dassonville*, «*Cassis de Dijon*», así como *Gilli-Andres* (788/79, Rec. 1980, p. 2071), y *Comisión/Irlanda*, antes citada. En esta última, el Tribunal de Justicia precisó además expresamente que la medida de que se

trataba debía ser aplicable tanto a los productos importados como a los nacionales. Desde el punto de vista del interés general protegido, el origen del producto no puede tener ninguna importancia. Medidas de interés general, que afectan especialmente a la importación, pueden estar a lo sumo justificadas con arreglo al artículo 36, que, sin embargo, no es aplicable a la hipótesis considerada.

Ya en la sentencia *Dassonville*, y aún más claramente en las dos sentencias que he citado a continuación, el Tribunal de Justicia, al ponderar la justificación de una medida razonable de interés general como la del presente asunto y los obstáculos a los intercambios que ocasiona, atribuyó gran importancia al extremo de si el producto ha sido fabricado y comercializado legalmente en otro Estado miembro. Las sentencias *Béguelin Import* (22/71, Rec. 1971, p. 949) y *Danks Supermarked/Imerco* (58/80, ~ Rec. 1981, p. 181) permiten incluso deducir un criterio aún más amplio. Ello significa, en el presente asunto, que el derecho a la protección contra la competencia desleal nunca puede hacer imposible el hecho mismo de la importación de un producto imitado, cuando este último ha sido fabricado y comercializado legalmente en otro Estado miembro. Únicamente cuando circunstancias distintas de la importación propiamente dicha y, por tanto, extrañas, en el supuesto de un producto imitado, a la composición y a la forma de éste, como publicidad, ofertas o la falta de indicación clara del origen creen el riesgo de confusión con el producto imitado será posible oponerse a ello con arreglo al Derecho nacional del país de importación en

materia de imitación servil. Semejante solución encuentra apoyo especialmente en el apartado 16 de la sentencia recaída en el asunto *Dansk Supermarked/Imerco*, que se remite al apartado 15 de la sentencia *Béguelin Import*. En este apartado el Tribunal de Justicia declaró que «sin embargo, hay que señalar, como hizo el Tribunal de Justicia en otro contexto mediante sentencia de 25 de noviembre de 1971 [*Béguelin Import*, 22/71, Rec. 1971, p. 949], que el hecho mismo de la importación de una mercancía legalmente comercializada en otro Estado miembro no puede ser considerado como un acto de comercio irregular o desleal, ya que dicha calificación sólo puede darse a la puesta a la venta en atención a circunstancias independientes de la importación propiamente dicha». Una interpretación lógica de este apartado implica, en mi opinión, que el importador del producto importado lícitamente puede ser declarado responsable únicamente por lo que ha hecho o ha dejado de hacer en su propia actividad comercial para prevenir el riesgo de confusión. Creo incluso que el resumen de la jurisprudencia anterior de este Tribunal de Justicia, que figura en el apartado 10 de la sentencia *Comisión/Irlanda*, antes citada, permite llegar a la conclusión de que, en el marco del artículo 30, el Tribunal de Justicia no admite nunca obstáculos indirectos a la importación como los del presente asunto. Si un importador oficial del producto imitado en un Estado miembro pudiera impedir cualquier importación de productos imitados fabricados y comercializados legalmente en otra parte de la Comunidad, también podría hablarse, como he señalado ya, de un «obstáculo encubierto del comercio» en el sentido de la sentencia *Dassonville* del Tribunal de Justicia.

Como se deduce de una sentencia reciente del Bundesgerichtshof (sentencia de 23 de enero de 1981 en el asunto «Rollhocker», *Monatsschrift für Deutsches Recht* 1981, p. 821), una interpretación como la que acabo de deducir de la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia impone un claro límite a lo que puede ser la norma según el Derecho nacional. Efectivamente, en la citada sentencia, las normas en materia de imitación servil fueron declaradas aplicables, expresamente y sin restricción, también a los importadores. No obstante, semejante limitación de Derecho comunitario a la aplicación de normas nacionales ya había sido declarada por el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones, tanto en la jurisprudencia relativa al artículo 30 como en la relativa al artículo 36.

Por último, y siempre en el supuesto de la aplicabilidad exclusiva del artículo 30 del Tratado CEE, me gustaría también detenerme un instante en la Directiva 70/50/CEE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1969, relativa a la supresión de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importancia (DO 1970, L 13, p. 29). A este respecto, parto del supuesto de que esta Directiva de la Comisión no obsta naturalmente en nada a la prohibición directamente aplicable del artículo 30, tal y como la ha interpretado este Tribunal de Justicia. Ello reviste particular importancia en relación con el criterio algo diferente de las normativas indistintamente aplicables a los productos nacionales y a los productos importados. Conforme al noveno considerando de la Directiva, estas «medidas aplicadas indistintamente» no están sometidas, en principio a la prohibición del artículo 30,

mientras que en la jurisprudencia del Tribunal escapan a esta prohibición únicamente si cumplen numerosos requisitos, que el Tribunal de Justicia ha precisado cada vez más desde la sentencia *Dassonville*. Por el contrario, les es aplicables la regla fundamental que el Tribunal estableció en la sentencia *Dassonville*. En segundo lugar, hay que suponer previamente que la citada Directiva y las Directivas anteriores, que, sin embargo, no tienen importancia para el presente asunto, por las que se ejecutaba el apartado 7 del artículo 33 del Tratado CEE, no ofrecen la garantía de ser completas frente al conjunto de los problemas que se plantean en la práctica. Por lo demás, los considerandos de la Directiva 70/32/CEE (DO 1970, L 13, p. 1) lo afirman expresamente. En la Directiva analizada no se menciona en absoluto la normativa destinada a la protección contra la competencia desleal, que produce un efecto de obstáculo inútil del comercio. La respuesta que la Comisión dio en la vista a una pregunta formulada por el Tribunal permite deducir que procede de su concepción de que el artículo 36 no es aplicable al caso de autos. Por otra parte, el artículo 3 de la Directiva 70/50 trata de un tipo de normativa que presenta cierta similitud con la problemática del presente asunto.

Este artículo establece lo siguiente:

«La presente Directiva también se aplicará a las medidas que regulan la comercialización de productos y, en particular, la forma, la dimensión, el peso, la composición, la presentación, la identificación y la preparación aplicables indistintamente a los productos nacionales y a los productos importa-

dos, cuyos efectos restrictivos sobre la libre circulación de mercancías exceden del marco de los efectos propios de una normativa comercial.

Tal es el caso, especialmente:

- cuando estos efectos restrictivos sobre la libre circulación de mercancías son desproporcionados en relación con el resultado perseguido;
- cuando el mismo objetivo puede alcanzarse por otro medio que obstaculice en menor medida los intercambios.»

Aunque este artículo se refiere claramente a los llamados obstáculos técnicos al comercio, y no a las normas destinadas a la protección contra la competencia desleal, puede comprobarse que la prohibición de imitación servil también se refiere a la forma, a las dimensiones, a la composición, a la presentación y a la identificación. Si, basándose en esta semejanza, pero teniendo en cuenta las diferencias, se aplica esta disposición al problema que nos ocupa, habrá que determinar en particular si el efecto restrictivo sobre la libre circulación de las mercancías producido por la prohibición de imitación es desproporcionado, en un supuesto como el presente, en relación con el objetivo perseguido (principio de proporcionalidad). Además, habrá que comprobar si el mismo objetivo no puede alcanzarse empleando un medio que obstaculice menos los intercambios (principio de subsidiariedad).

En mi opinión, la aplicación de una prohibición de imitación que imposibilita indirectamente la importación de productos fabricados y comercializados legalmente en otra parte es, efectivamente, contraria tanto al principio así formulado de proporcionalidad como al principio así formulado de la subsidiariedad del medio. Es contraria al principio de proporcionalidad porque el objetivo legítimo de prevención de una confusión sobre el origen y la identidad del producto no es adecuado para justificar semejante restricción a la importación. Es contraria al principio de subsidiariedad en la medida en que el riesgo de confusión puede eliminarse perfectamente exigiendo medidas por parte del importador después de la importación. Uno y otro aspecto pueden a lo sumo apreciarse de otra forma cuando se pueda probar que el importador no puede prevenir por sí solo un riesgo de confusión y que son técnica y económicamente posibles medidas del productor que eviten la confusión.

En definitiva, la aplicación analógica del artículo 3 de la Directiva 70/50 no lleva, en mi opinión, a conclusiones que difieran sustancialmente de las que he deducido de la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia relativa al artículo 30. Como he señalado, tiene su origen en otra concepción, respecto a medidas que son aplicables indistintamente a los productos nacionales y a los importados, distinta a la que he deducido de la jurisprudencia de este Tribunal. Y precisamente porque el mencionado artículo 3 contempla claramente normativas comerciales, completamente distintas de las del presente asunto no basaré mi conclusión final en esta Directiva.

En apoyo del punto de vista conforme al cual para invocar el derecho a la protección contra la competencia desleal sólo puede alegarse el artículo 30, abogan particularmente los apartados 7 y 8 de la sentencia de este Tribunal Comisión/Irlanda, antes citada. En efecto, después de declarar en dicha sentencia que el artículo 36 debe interpretarse estrictamente, el Tribunal afirmó que «al no estar mencionadas entre las excepciones del artículo 36 la defensa de los consumidores ni la lealtad de las transacciones comerciales, estos motivos no pueden ser invocados como tales en el marco de dicho artículo».

Como ya he dicho, esta determinación del lugar de las normas en materia de competencia desleal que considero también importante para la cuestión que se ha planteado en el presente asunto, no excluye necesariamente que para responder a esta respuesta pueda ser de interés examinar la jurisprudencia de este Tribunal sobre el artículo 36. En el apartado 7 de la sentencia *Dassonville* el Tribunal de Justicia ya indicó que la aplicabilidad de la segunda frase del artículo 36 también opera en relación con las medidas razonables que el Tribunal admite en el marco de la interpretación del artículo 30. En el apartado 8 de la sentencia del Tribunal de Justicia en el citado asunto «*Cassis de Dijon*», (120/78) el Tribunal citó además las medidas relativas a la lealtad de las transacciones comerciales, que aprecia a la luz del artículo 30, al mismo tiempo que las medidas destinadas a la protección de la salud pública, a las que les es aplicable el artículo 36. En los dos grupos, el Tribunal aplica en esta sentencia la siguiente norma:

«que los obstáculos a la circulación intracomunitaria que sean consecuencia de las disparidades entre legislaciones nacionales relativas a la comercialización de los productos controvertidos deben aceptarse en la medida en que estos preceptos sean necesarios para cumplir las exigencias imperativas relativas, en particular, a la eficacia de los controles fiscales, a la protección de la salud pública, a la lealtad de las transacciones comerciales y a la protección de los consumidores». A lo sumo se podrá afirmar que en el marco del artículo 30 el Tribunal de Justicia atribuye a la cuestión de si un producto ha sido fabricado y comercializado legalmente en otro estado miembro una importancia aún mayor que en el marco del artículo 36.

Mi conclusión, en el supuesto de aplicabilidad exclusiva del artículo 30 es, por tanto, que, respecto a la cuestión ahora planteada, el análisis de la jurisprudencia del Tribunal en este marco no debe conducir necesariamente a una respuesta distinta de la que se deduce de un razonamiento basado en el artículo 30 en relación con el artículo 36, aunque las sentencias del Tribunal de Justicia en los citados asuntos *Dansk Supermarked* (58/80), y *Comisión/Irlanda* (113/80), puedan crear cierta duda a este respecto. En la última parte de mi exposición, precisaré mi conclusión en el supuesto de la aplicabilidad exclusiva del artículo 30.

d) Antes de llegar a la última parte de mis conclusiones, formularé mi propio punto de vista sobre la aplicabilidad de las dos hipótesis analizadas.

A mi juicio el citado apartado 8 de la sentencia del Tribunal en el asunto «Cassis de Dijon» (120/78), antes citado, permite llegar a la conclusión de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia basada en el artículo 36 no aplica criterios sensiblemente diferentes a los de la jurisprudencia del Tribunal basada en el artículo 30 cuando se trata de medidas que son aplicables tanto a productos nacionales como a productos importados. La medida controvertida en el presente asunto cumple este último requisito. Por tanto, en los dos supuestos el Tribunal de Justicia aplica criterios como la necesidad de los obstáculos comerciales por razones imperativas de interés general de carácter no económico, el principio de proporcionalidad, el principio de subsidiariedad y la improcedencia de restricciones encubiertas en el comercio interestatal y de una discriminación arbitraria. La importancia de la comercialización legal de un producto en otro Estado miembro desempeña además un papel tanto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia basada en el artículo 36, en materia de derechos de propiedad industrial, como en su jurisprudencia basada en el artículo 30, en materia de protección contra la competencia desleal.

Si las recientes sentencias, antes citadas, Dansk Supermarked (58/80), y Comisión/Irlanda (113/80), no hubieran arrojado entre tanto nueva luz sobre la problemática del asunto presente, mi conclusión habría sido que, como en la sentencia Dassonville, el problema de la aplicabilidad o de la inaplicabilidad del artículo 36 no debería resolverse. Pero, puesto que en el apartado 8 de la sentencia del Tribunal citada en último lugar, el Tribunal de Justi-

cia declaró expresamente que el motivo basado en la lealtad de las transacciones comerciales no podía incluirse entre las excepciones contenidas en el artículo 36, opino que esta solución ha dejado de ser posible. Por este motivo opto finalmente por la aplicación exclusiva del artículo 30. Como ya he dicho, antes de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Dansk Supermarked (58/80), esta elección no habría conducido necesariamente, en el caso de autos, a un resultado sustancialmente diferente del alcanzado en caso de aplicabilidad del artículo 36. Como también he dicho, la sentencia citada en último lugar crea, sin embargo, una duda a este respecto. Efectivamente, el apartado 15 de dicha sentencia declara que la comercialización de mercancías importadas puede prohibirse cuando las condiciones en que se ponen en venta constituyen una infracción de los usos comerciales considerados regulares y legales en el Estado miembro de importación. Pero, a continuación, el apartado 16 añade que «sin embargo, hay que señalar, como hizo el Tribunal de Justicia en otro contexto mediante sentencia de 25 de noviembre de 1971, Béguelin Import (22/71, - Rec. 1971, p. 949), que el hecho mismo de la importación de una mercancía legalmente comercializada en otro Estado miembro no puede ser considerado como un acto de comercio irregular o desleal, ya que dicha calificación sólo puede darse a la venta en atención a circunstancias independientes de la importación propiamente dicha». En el apartado 2 del fallo de la sentencia se reproduce esta fórmula, en términos algo diferentes. El elemento decisivo de esta fórmula en el presente asunto es la cuestión de si una prohibición de imitación, que se aplica también, aunque en principio, no exclusiva-

mente, a mercancías importadas, se refiere a circunstancias, en el presente asunto la imitación, distintas de la importación propiamente dicha. Habida cuenta la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia y las circunstancias particulares del asunto Dansk Supermarked, no considero que se pueda excluir una respuesta afirmativa a esta cuestión. En efecto, el Tribunal de Justicia nunca ha excluido con carácter

principal en su amplia jurisprudencia en la materia la posibilidad de que disposiciones de interés general, como las contempladas en el apartado 8 de la sentencia del Tribunal, «Cassis de Dijon», constituyan obstáculos indirectos a los intercambios. No obstante, semejantes obstáculos al comercio deberán examinarse a la luz de los estrictos criterios que acabo de citar en esta parte de mi exposición.

IV. Resumen y conclusión

a) Si se basa la respuesta a la cuestión planteada, conforme supone el órgano jurisdiccional nacional, tanto en el artículo 390 como en el artículo 36 del Tratado CEE, mi examen lleva a dar la siguiente respuesta:

«En circunstancias como las contempladas por el Gerechtshof de La Haya en su cuestión prejudicial, los artículos 30 y 36 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que una prohibición judicial como la contemplada en la cuestión, a pesar de su carácter de medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación en el sentido del artículo 30, puede estar justificada con arreglo al artículo 36 del Tratado CEE, siempre y cuando se tenga en cuenta, al examinar la posibilidad de dar una forma alternativa, además del estado de la técnica, también lo que puede exigirse razonablemente desde un punto de vista económico de un productor que ha fabricado y comercializado legalmente el producto controvertido en otro Estado miembro. Cuando los componentes del producto controvertido se comercializan por separado, deben ser objeto de un examen distinto teniendo en cuenta los criterios aludidos. En especial los componentes destinados a productos obtenidos legalmente en otra parte de la Comunidad, no pueden someterse a requisitos de tal naturaleza que su comercialización sea prácticamente imposible.»

b) Si se basa la respuesta a la cuestión planteada, por los motivos que acabo de indicar, exclusivamente en el artículo 30, se impone, por el contrario, la siguiente

respuesta, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada anteriormente:

«En circunstancias como las contempladas en la cuestión del *Gerechtshof de La Haya* en los apartados a) a e) inclusive, el artículo 30 del Tratado CEE, en el estado actual del Derecho comunitario, debe interpretarse en el sentido de que impide una prohibición judicial como la que se describe la cuestión, cuando el producto controvertido se ha importado de otro Estado miembro en el que se fabrica y comercializa legalmente. No obstante este impedimento no opera cuando las razones comprobadas del riesgo de confusión deben atribuirse exclusivamente al comportamiento del comerciante nacional de que se trate o a la falta de medidas por su parte y pueden ser eliminadas por éste sin la colaboración del productor.»

Sin embargo, esta diferencia de resultado entre las dos hipótesis discutidas no me satisface completamente. En concreto, no considero enteramente satisfactorio el hecho de que, en la segunda hipótesis, no se tenga en cuenta la enseñanza que puede obtenerse de un examen de las similitudes y diferencias que existen entre las normas relativas a la patente y a la marca, por una parte, y la jurisprudencia del Tribunal a este respecto, por otra. Aunque formen parte de disposiciones en materia de competencia desleal, las normas relativas a la imitación, a pesar de las diferencias señaladas y algunas otras, presentan tales similitudes con el derecho de marcas que es posible defender en el caso de autos un punto de vista algo menos estricto que el que podría deducirse de la sentencia recaída en el asunto *Dansk Supermarked*. En efecto, a mi juicio, se trata en este supuesto de una parte de las normas en materia de competencia desleal que se sitúa cerca del límite con el derecho de marcas. Por tanto, podría encontrarse una síntesis entre las dos hipótesis añadiendo a la respuesta propuesta para la hipótesis que he elegido finalmente de la aplicabilidad exclusiva del artículo 30, el pasaje siguiente: «El impedimento tampoco opera cuando es razonablemente posible, teniendo en cuenta no sólo las posibilidades técnicas, sino también las posibilidades económicas del programa de producción del productor extranjero, exigir de este último otra elaboración. Cuando se comercializan los componentes del producto controvertido por separado, deben ser objeto de un examen distinto teniendo en cuenta los citados criterios. En especial los componentes que se destinan a productos obtenidos legalmente en otra parte de la Comunidad no pueden someterse a requisitos tales que su comercialización sea prácticamente imposible.»

Ya he señalado que la sentencia Dansk Supermarked hacía dudosa la compatibilidad de este pasaje final con estas sentencias. No obstante, también he señalado por qué motivos, a la luz de la anterior jurisprudencia del Tribunal, puede llegarse finalmente a la conclusión de que es posible aceptar este pasaje. En concreto, creo que éste puede someterse con éxito al control de su observancia del principio de proporcionalidad, que el Tribunal de Justicia ha aplicado tan regularmente en su jurisprudencia en materia de normativas de interés general consideradas en principio razonables, así como de su observancia del principio de subsidiariedad, que el Tribunal también ha aplicado de manera similar. Por último, también lo considero compatible con la segunda frase del artículo 36 que también aplica al Tribunal de Justicia, conforme a la sentencia Dassonville, en el marco del artículo 30.