

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 3 de julio de 1974 *

En el asunto 192/73,

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

Van Zuylen Frères

y

Hag AG,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 5, 30, 36 y 85 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

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

* Lengua de procedimiento: francés.

Abogado General: Sr. H. Mayras;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

- 1 Considerando que, mediante resolución de 31 de octubre de 1973, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de diciembre de 1973, el tribunal d'arrondissement de Luxembourg planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 5, 30, 36 y 85 del Tratado, en relación con el Derecho de marcas.
- 2 Considerando que con la primera cuestión se pretende determinar si las normas comunitarias sobre la competencia o las relativas a la libre circulación de mercancías prohíben al titular de una marca, que goza de la protección legal en un Estado miembro, oponerse a la importación de productos legalmente designados con «la misma marca» en otro Estado miembro si, originariamente, ambas marcas pertenecían al mismo titular;
- 3 que de las actuaciones obrantes en autos se desprende que el primer titular, establecido en territorio alemán, había cedido su marca, en lo que a Bélgica se refiere, a una filial constituida y controlada por él mismo, pero que pasó a ser independiente como consecuencia de un acto de gobierno;
- 4 que, según los términos en que está formulada la cuestión, no existe entre ambos titulares actuales «ningún vínculo jurídico, financiero, técnico o económico»;

- 5 que en tales circunstancias, al quedar excluida la aplicación del artículo 85, la cuestión debe examinarse solamente en lo que respecta a las normas relativas a la libre circulación de mercancías.
- 6 Considerando que, con arreglo a las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular al artículo 30, están prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y todas las medidas de efecto equivalente;
- 7 que, no obstante, a tenor del artículo 36 dichas disposiciones no son obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial;
- 8 que, sin embargo, de este mismo artículo, en particular de su segunda frase así como del contexto, se desprende que si bien el Tratado no afecta a la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de dichos derechos puede, no obstante, según las circunstancias, quedar afectado por las prohibiciones previstas en el Tratado;
- 9 que por establecer una excepción a uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36, sólo admite, en efecto, excepciones a la libre circulación de las mercancías en la medida en que tales excepciones están justificadas con el fin de proteger los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad;
- 10 por consiguiente, la aplicación de la legislación sobre marcas protege, de todos modos, al titular legítimo contra las violaciones del derecho de marca que cometan las personas que carezcan de título jurídico.
- 11 Considerando que el ejercicio del derecho de marca puede contribuir a la compartimentación de los mercados y de esta forma afectar negativamente la libre circulación de las mercancías en los Estados miembros, tanto más cuanto que, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial y comercial, el derecho a la libre circulación no está sujeto a limitaciones temporales;
- 12 que, por lo tanto, no puede admitirse que el titular de una marca invoque la exclusividad del derecho de marca que puede ser consecuencia de la limitación

territorial de legislaciones nacionales con el fin de prohibir la comercialización, en un Estado miembro, de mercancías legalmente producidas en otro Estado miembro con una marca idéntica, que tenga el mismo origen;

- 13 que, en efecto, una prohibición de tal naturaleza, que consagraría el aislamiento de los mercados nacionales, estaría en contradicción con uno de los fines esenciales del Tratado, que tiende a la fusión de los mercados nacionales en un mercado único;
- 14 que, si bien en un mercado de tal naturaleza, es útil la indicación del origen de un producto de marca, no obstante la información de los consumidores, sobre este particular, puede garantizarse a través de medios distintos de los que puedan poner en peligro la libre circulación de mercancías;
- 15 que, por lo tanto, el hecho de que en un Estado miembro se prohíba la comercialización de un producto legalmente designado con una marca en otro Estado miembro, por el único motivo de que en el primer Estado existe una marca idéntica, que tiene el mismo origen, es incompatible con las disposiciones que prevén la libre circulación de mercancías dentro del mercado común.
- 16 Considerando que, mediante la segunda cuestión, se pregunta si lo mismo sería de aplicación en el supuesto de que la comercialización del producto de marca se efectuara no por el titular de ésta en el otro Estado miembro sino por un tercero que hubiera adquirido lícitamente el producto en este Estado.
- 17 Considerando que, si el titular de una marca en un Estado miembro puede por sí mismo comercializar el producto de marca en otro Estado miembro, lo mismo será aplicable respecto al tercero que haya adquirido lícitamente dicho producto en el primer Estado.

Costas

- 18 Considerando que los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso;

- 19 que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal el carácter de un incidente suscitado en el litigio que se sigue ante el tribunal d'arrondissement de Luxembourg corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal d'arrondissement de Luxembourg mediante resolución de 31 de octubre de 1973, declara:

- 1) **El hecho de que en un Estado miembro se prohíba la comercialización de un producto legalmente designado con una marca en otro Estado miembro, por el único motivo de que en el primer Estado existe una marca idéntica, que tiene el mismo origen, es incompatible con las disposiciones que prevén la libre circulación de las mercancías dentro del mercado común.**
- 2) **Si el titular de una marca en un Estado miembro puede por sí mismo comercializar el producto de marca en otro Estado miembro, lo mismo será aplicable respecto al tercero que haya adquirido lícitamente dicho producto en el primer Estado.**

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars

Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de julio de 1974.

El Secretario
A. Van Houtte

El Presidente
R. Lecourt