

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA  
de 18 de febrero de 1971 \*

En el asunto 40/70,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el tribunale civile e penale di Milano, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

**Sirena Srl**

y

**Eda Srl,  
Fiorenza Ferrari,  
Teresa Formaggia,  
Pietro Grugni,  
Mario Biraghi,  
Natale Mappi,  
Sergio Puppo,  
Novimpex Srl,**

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

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

\* Lengua de procedimiento: italiano.

Abogado General: Sr. A. Dutheillet de Lamothe;  
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 12 de junio de 1970, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de julio de 1970, el tribunale civile e penale di Milano planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones sobre la interpretación de los artículos 85 y 86 de dicho Tratado;

que, a tenor de dichas cuestiones, se solicita a este Tribunal de Justicia que dilucida si los artículos 85 y 86 del Tratado «[...] son o no aplicables a los efectos derivados de un contrato de cesión de marca, celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado», y si deben interpretarse «en el sentido de que impiden que el titular de una marca legalmente registrada en un Estado miembro pueda alegar el correspondiente derecho absoluto a prohibir a terceros la importación, procedente de otros países de la Comunidad, de productos que lleven la misma marca, legalmente puesta en origen»;

- 2 que de los autos remitidos se desprende que el contrato al que se refiere el órgano jurisdiccional nacional es un acuerdo de 1937 en virtud del cual una empresa americana, titular de una marca de crema cosmética y medicinal que ella produce, «vendió, cedió y transfirió [...] todos los derechos, títulos e intereses sobre dicha marca» para el territorio italiano a una sociedad italiana que, desde entonces, produce y comercializa en el mercado de este país una crema designada con la misma marca, registrada de acuerdo con la legislación italiana;

que de los autos resulta, además, que el litigio principal tiene por objeto una acción por violación del derecho de marca, promovida por la sociedad italiana, que solicita que se prohíba la distribución en el territorio italiano de una crema de la misma naturaleza, importada de la República Federal de Alemania y designada con la marca controvertida por el productor alemán que había celebrado con la empresa americana un acuerdo similar, válido para el territorio alemán;

- 3 que mediante la cuestión planteada se pide en realidad que se determine si, suponiendo que la legislación nacional admita el derecho del titular de una marca a oponerse a las importaciones procedentes de otros Estados miembros, el ordenamiento jurídico comunitario afecta al alcance de dicho derecho.
- 4 Considerando que los artículos 85 y siguientes del Tratado nada dicen de las relaciones entre el régimen comunitario sobre la competencia y las legislaciones nacionales relativas a la propiedad industrial y comercial y, más en particular, al derecho de marca.

Considerando, por otra parte, que dado que 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 nacional de dicha protección puede crear obstáculos tanto a la libre circulación de los productos de marca como al régimen comunitario sobre la competencia;

- 5 que, en el ámbito de las disposiciones relativas a la libre circulación de los productos, el artículo 36 admite las prohibiciones y restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, pero a condición de que «no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros»;

que el artículo 36, aunque forma parte del Capítulo relativo a las restricciones cuantitativas a los intercambios entre los Estados miembros, se inspira en un principio que también puede encontrar aplicación en materia de competencia en el sentido de que, si bien la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial no se ve afectada por los artículos 85 y 86 del Tratado, sin embargo,

su ejercicio puede estar comprendido en las prohibiciones establecidas por dichas disposiciones;

- 6 que, además, el artículo 3 del Reglamento nº 67/67/CEE de la Comisión enuncia consideraciones análogas, a tenor del cual la exención prevista por el apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento «no será de aplicación [...], en particular cuando las partes [contratantes] ejerzan derechos de propiedad industrial para entorpecer el abastecimiento de revendedores o usuarios en otras partes del mercado común de productos incluidos en el contrato, regularmente identificados e introducidos en el comercio, o la venta de dichos productos por parte de esos revendedores o usuarios en el territorio concedido»;

que, en efecto, si bien resulta del noveno considerando de la exposición de motivos que dicho Reglamento no pretende con esto «prejujgar [...] las relaciones que existen entre el derecho de competencia y el derecho de propiedad industrial», el mismo considerando expresa, sin embargo, la intención de no «admitir que los derechos de propiedad industrial [...] sean ejercidos abusivamente para crear una protección territorial absoluta».

- 7 Considerando que el ejercicio del derecho de marca puede contribuir particularmente al reparto de los mercados y perjudicar la libre circulación de las mercancías entre Estados, esencial al mercado común;

que, por otro lado, el derecho de marca se puede distinguir a este respecto de los demás derechos de propiedad industrial y comercial debido a que los elementos protegidos por éstos tienen con frecuencia un interés y un valor superiores a los derivados de una mera marca.

- 8 Considerando que la petición de interpretación tiene por objeto esencialmente determinar en qué condiciones el ejercicio del derecho de marca puede constituir una infracción a la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 85.

- 9 Considerando que, a tenor de dicha disposición, quedan prohibidos por ser incompatibles con el mercado común «todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas» que

puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o por efecto alterar el juego de la competencia;

que el Derecho de marca, como régimen jurídico, no tiene *per se* los elementos contractuales o de concertación a los que se refiere el apartado 1 del artículo 85;

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;

que cuando el derecho de marca se ejercita en virtud de cesiones a empresarios de uno o varios Estados miembros, debe, pues, determinarse en cada caso si dicho ejercicio da lugar a una situación incluida entre las prohibiciones del artículo 85;

- 10 que las situaciones de que se trata pueden ser consecuencia, en particular, de prácticas colusorias entre los titulares de la marca o sus derechohabientes, que les permitirían impedir las importaciones procedentes de otros Estados miembros;

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;

que sería diferente si, para evitar toda compartimentación del mercado, las prácticas colusorias sobre utilización de los derechos nacionales de una misma marca permitieran conciliar el ejercicio generalizado de los derechos de marca a escala comunitaria con el respeto de las condiciones de competencia y de unidad de mercado, las cuales son tan esenciales al mercado común que están protegidas por el artículo 85 con la sanción de nulidad de pleno derecho;

- 11 que el artículo 85 es, pues, aplicable cuando, invocando el Derecho de marca, se impiden las importaciones de productos que llevan la misma marca, originarios de diferentes Estados miembros, 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;

que no se opone a la aplicación del artículo 85 el hecho de que la legislación nacional requiera que los derechos de marca se deriven de elementos de hecho o de Derecho distintos de los mencionados acuerdos, tales como el registro de la marca o el uso pacífico de la misma.

- 12 Considerando que, si las prácticas colusorias son anteriores a la entrada en vigor del Tratado, es necesario y suficiente que sigan surtiendo efectos con posterioridad a esta fecha.
- 13 Considerando que, para que esté comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, una práctica colusoria debe afectar de forma sensible al comercio entre los Estados miembros y restringir el juego de la competencia dentro del mercado común.
- 14 Considerando que la petición de interpretación tiene por objeto dilucidar en qué condiciones el ejercicio de un derecho de marca es incompatible con el mercado común y está prohibido a tenor del artículo 86 del Tratado.
- 15 Considerando que del tenor de dicha disposición se deduce que el hecho prohibido por la misma supone que concurren tres elementos: la existencia de una posición dominante, la explotación abusiva de ésta y la posibilidad de que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros;
- 16 que, en primer lugar, es preciso afirmar que el titular de una marca no goza de una «posición dominante» en el sentido del artículo 86 por el mero hecho de que pueda prohibir a terceros comercializar, en el territorio de un Estado miembro, productos que lleven la misma marca;

que, dado que dicho artículo exige que la posición contemplada por él mismo se extienda, al menos, a una «parte sustancial» del mercado común, es preciso, además, que dicho titular esté en condiciones de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en una parte importante del mercado de que se trate, teniendo en cuenta, en particular, la posible existencia y la posición de productores o distribuidores que comercialicen mercancías similares o sustituibles;

- 17 que en lo que se refiere a la explotación abusiva de una posición dominante, si bien un precio más elevado del producto no basta necesariamente para poner de manifiesto tal abuso, puede, sin embargo, por su importancia, constituir un indicio determinante, a falta de justificaciones objetivas.

### **Costas**

- 18 Considerando que los gastos efectuados por la Comisión y por el Gobierno de los Países Bajos, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso y que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto;

vistos los autos;

habiendo considerado el informe del Juez Ponente;

oídas las observaciones orales de las partes del litigio principal y de la Comisión de las Comunidades Europeas;

oídas las conclusiones del Abogado General;

visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en especial, sus artículos 36, 85, 86 y 177;

visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea;

visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunale civile e penale di Milano mediante resolución de 12 de junio de 1970, declara:

- 1) a) **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.**
  
- b) **Si dichos acuerdos son anteriores a la entrada en vigor del Tratado, es necesario y suficiente que sigan surtiendo efectos con posterioridad a esta fecha.**
  
- 2) a) **El titular de una marca no goza de una posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado por el mero hecho de que pueda prohibir a terceros comercializar, en el territorio de un Estado miembro, productos que lleven la misma marca. Es preciso, además, que esté en condiciones de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en una parte importante del mercado de que se trate.**
  
- b) **Si un precio más elevado de un producto no basta necesariamente para poner de manifiesto el abuso de una posición dominante en el**



**sentido de dicho artículo, puede, sin embargo, por su importancia, constituir un indicio determinante, a falta de justificaciones objetivas.**

Pronunciada en Luxemburgo, a 18 de febrero de 1971.

Lecourt

Donner

Trabucchi

Monaco

Mertens de Wilmars

Pescatore

Kutscher

Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de febrero de 1971.

El Secretario  
A. Van Houtte

Por el Presidente  
A.M. Donner  
Presidente de Sala