

# EL DECLIVE DE LA DOCTRINA DEL ORIGEN COMUN DE LAS MARCAS TRAS EL CASO «HAG II»

(Comentario a la sentencia del TJCE, de 17 de octubre  
de 1990, C-10/89, SA. CNL.-Sucal  
HV. v. Hag GF. AG. [«Hag II»])

Por LUIS ALBERTO MARCO ARCALA (\*)

## SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN.—2. EL CASO «HAG II»: ANÁLISIS, COMENTARIO Y POSIBLES CONSECUENCIAS. a) *Los hechos*. b) *Soluciones propuestas*. c) *Doctrina de la sentencia*. d) *Posibles repercusiones*.—3. A MODO DE CONCLUSIÓN.

## 1. INTRODUCCIÓN

De todos es bien conocida la situación de colisión ente los diversos derechos de propiedad intelectual e industrial, entre ellos las marcas, y la libre circulación de mercancías como libertad fundamental del Tratado de Roma (en adelante, TCEE), según sus artículos 9.2 y 10.1. Esta colisión se ha venido produciendo desde los mismos inicios de la Comunidad Europea (en adelante, CE). De hecho, el mismo TCEE, en sus artículos 30, 34 y 36, establece una primera regulación de esta conflictiva relación, estableciendo la salvaguarda de la propiedad industrial y comercial por parte de los Estados miembros como una excepción a la libre circulación de mercancías. Empero, dado el carácter

---

(\*) Profesor ayudante de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza.

de norma fundamental del TCEE, por un lado, así como el carácter restringido y limitado antes que absoluto e ilimitado de la referida excepción, por otro, resulta evidente la necesidad de un ulterior desarrollo mucho más detallado de estas normas, tanto en el plano legislativo como en el plano jurisprudencial, como efectivamente así ha sucedido en el seno de la CE (1).

Por lo que a las marcas se refiere, este desarrollo ha sido iniciado en el ámbito legislativo por la primera Directiva del Consejo 89/104, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de marcas (2), y por la Propuesta de Re-

---

(1) No es éste el ámbito adecuado, dado lo limitado del presente estudio, para entrar de forma pormenorizada en el examen de esta colisión entre propiedad industrial y libre circulación de mercancías. En todo caso, recalcando una vez más la notable importancia de esta cuestión, y para ampliar información sobre la misma, vid. Peter OLIVER: *La Libre Circulación de Mercancías en la CEE* (trad. de Daniel CALEJA CRESO y José Manuel DE FRUTOS GÓMEZ), primera ed., Banco Exterior de España (BEX), Publicaciones, Madrid, 1990; Giuseppe CELONA: *La Libera Circolazione delle Merci e il Mercato Unico Europeo nella Giurisprudenza*, primera ed., Dott. A. Giuffrè, Editore, Milán, 1991; Christopher BELLAMY y Graham CHILD: *Derecho de la Competencia en el Mercado Común* (trad. de Enric PICAÑOL), primera ed., Civitas, Madrid, 1992; José MASSAGUER: «La Propiedad Industrial y la Libre Circulación de Mercancías en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas durante el período 1988-1989», en *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, núm. 13, año 1989-90, págs. 177 y ss.; Alberto CASADO CERVIÑO: «Regulación de la Propiedad Industrial en el Mercado Unico: Patentes y Marcas (I y II)», *Gaceta Jurídica de la CEE*, núm. 73 (boletín), abril 1992, págs. 5 y ss., y David T. KEELING: «La Propiedad Industrial e Intelectual en el Ambito del Derecho Comunitario», en *Revista de Instituciones Europeas (RIE)*, vol. 19, núm. 1, año 1992, págs. 71 y ss., entre otros muchos.

(2) Esta directiva representa la culminación de un largo y complejo *iter* legislativo, cuyos hitos fundamentales vienen marcado por la Propuesta de Directiva de 25 de noviembre de 1980, y por la modificación de la misma, de fecha 17 de diciembre de 1985. La ley española 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, se adecúa casi por completo a tal directiva, de forma que la legislación española en la materia puede considerarse casi por completo armonizada, salvo en algunos puntos muy concretos. Para ampliar información sobre el particular, vid. Alberto BERCOVITZ: «Observaciones Preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (especialmente desde la Perspectiva del Derecho Europeo)», en *Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje a José Girón Tena (VV.AA.)*, primera ed., Civitas, Madrid, 1991, págs. 155 y ss., y también Alberto CASADO CERVIÑO: «La Nueva Normativa Española y Comunitaria sobre Marcas: Análisis Comparativo», en *Gaceta Jurídica de la CEE*, serie D-13, núm. 86, noviembre 1990, págs. 85 y ss.

glamento sobre la marca comunitaria, una de cuyas últimas versiones data de 27 de mayo de 1988 (3). Sin embargo, la primera de dichas normas no entra a resolver la escabrosa cuestión que plantea el eventual choque entre dos titulares distintos de la misma marca en dos Estados miembros diferentes, y la segunda todavía no ha sido promulgada por el Consejo de las CE, pese a que sería el instrumento ideal para superar la territorialidad de las marcas nacionales (4). En esta tesitura, ha tenido que ser la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo (en adelante, TJCE) quien ha tenido que conocer acerca de esta cuestión en varias ocasiones, y quien ha tenido que dirimirla por medio de diversas construcciones conceptuales, tales como la que ahora nos ocupa: la doctrina del origen común de las marcas.

Esta doctrina fue anticipada en la sentencia 40/70, *Sirena Srl. v. Eda Srl.*, de 18 de febrero de 1971 (caso Sirena), y sentada definitivamente por la sentencia 192/73, *Hag GF. AG. v. Van Zuylen Frères*, de 3 de julio de 1974 (caso Hag I), para ser tímidamente ratificada con posterioridad en la sentencia 119/75, *Terrapin (overseas) Ltd. v. Terranova Industrie CA. Kapferer & Co.*, de 22 de junio de 1976 (Caso Terrapin/Terranova). Según dicha doctrina, era incompatible con los artículos 30 y 36 TCEE la utilización del derecho de marca por parte de su titular para prohibir, en un Estado miembro, la comercialización de mercancías bajo una marca idéntica del mismo origen que la ante-

---

(3) Esta última versión, que viene reproducida en la *Rivista di Diritto Industriale*, Anno XXXIX, núm. 1-2, mayo-junio 1990, págs. 114 y ss., es la que se conoce como Texto Consolidado de la Propuesta Modificada de Reglamento sobre la Marca Comunitaria; anteriormente hubo otras dos versiones anteriores, la primera de ellas de 25 de noviembre de 1980, puesto que fue presentada por la Comisión al Consejo junto con la propuesta de primera directiva sobre marcas a la que antes hemos aludido, y la segunda de 31 de agosto de 1984. Por lo demás, el artículo 125 de todas las versiones citadas prevé la existencia de un Reglamento del Consejo relativo a la ejecución del futuro Reglamento de la marca comunitaria, también en fase de propuesta, cuya última versión data de 23 de enero de 1986, sin que hasta el momento se hayan dado mayores avances a este respecto.

(4) Esta misma idea ya fue planteada en su momento por el Abogado General Mayras en sus conclusiones para el caso Hag I, y por el propio TJCE, en sus sentencias a los casos 24/67, *Parke Davis & Co. v. Probel*, de 29 de febrero de 1968 (caso Parke Davis), y en el ya citado caso Sirena. Es, pues, una imperiosa y reiterada necesidad intracomunitaria, cuyo planteamiento data de mucho tiempo atrás, y casi de los mismos inicios de la CE, como entidad supranacional.

rior. Sin entrar en la motivación de tal axioma, por lo demás tan polémica como deficiente (5), lo cierto es que ello equivalía a sacrificar los derechos de marca en pro de la libre circulación de mercancías, es decir, potenciar uno de los principales objetivos del TCEE (arts. 9.2 y 10.1), pero a costa de eliminar un instrumento tan importante para el buen funcionamiento de un mercado basado en la libre competencia como son las marcas (6). Así, pues, no es extraño que el TJCE evitase pronunciarse de nuevo sobre el particular durante catorce años. Sin embargo, fue inevitable hacerlo con ocasión de una nueva cuestión prejudicial sobre la misma marca «Hag», la cual ha dado lugar a la sentencia C-10/89, de 17 de octubre de 1990, *SA. CNL.-Sucal HV. v. Hag GF. AG* (caso «Hag II») (6 bis), a cuyo análisis y comentario pasamos a continuación.

## 2. EL CASO «HAG II»: ANÁLISIS, COMENTARIO Y POSIBLES CONSECUENCIAS

### A) *Los hechos*

Tras el asunto Hag I, aludido con anterioridad, la situación entre las partes litigantes en el mismo permanece de nuevo inalterada hasta 1979, año en el que la sociedad belga en comandita *Van Zuylen et Frères*, pasa a estar bajo el control de la sociedad suiza *Jacobs Suchard AG.*, por lo demás una de las empresas más importantes y de mayor implantación en el mercado alemán del café. De esta forma, la firma *Van Zuylen* se reconvierte por completo, y pasa a transformarse en la

---

(5) En realidad, se llegó a decir que no había motivo alguno en el Derecho Comunitario para establecer una doctrina tal que realizaba la libre circulación de mercancías a costa de reducir a la nada más absoluta los derechos de marca. De ahí las durísimas críticas a que dio lugar en su momento la sentencia Hag I, posiblemente las más fuertes jamás pronunciadas contra un fallo del TJCE, tanto por parte de la doctrina, como de los medios empresariales interesados. En este sentido, por ejemplo, vid. V. P. DEMARET: «Industrial Property Rights, Compulsary Licences and the Free Movement of Goods under Community Law», en *HC*, vol. 18, núm. 2, año 1987, y vid. también Tomás DE LAS HERAS LORENZO: *Europa y las Patentes y las Marcas*, col. «Monografías Profesionales», núm. 157, primera ed., Fundación Universidad-Empresa, Madrid, 1989, pág. 26, y Peter OLIVER, *op. cit.*, nota 1, vid. *supra*, págs. 287 a 290, entre otros muchos autores.

(6) Vid. *supra* nota anterior.

(6 bis) *N. de la R.*: La sentencia está publicada en esta *Revista* 18 (1991), núm. 1, págs. 229-236.

ga como su predecesora, pero ahora contituida en filial de su adquirente, la empresa suiza *Jacobs Suchard AG*. En este sentido, hay que indicar que el único elemento que *SA. CNL-SUCAL HV*. conserva de *Van Zuylen et Frères* es precisamente la marca «Hag», también para la comercialización de café liofilizado o descafeinado. Dicha comercialización, bajo la citada marca, se realiza en el Benelux, concretamente en Bélgica y Luxemburgo, en un primer momento, y en el mercado alemán, posteriormente, concretamente a partir de 1985.

Así la situación, la sociedad alemana *Hag GF. AG.*, como ya vimos titular de la marca «Hag» en la RFA, y también para la comercialización de café liofilizado o descafeinado, se opuso judicialmente la comercialización del mismo producto y bajo la misma marca, realizada por *SA. CNL-Sucal HV*. en el mercado alemán, alegando básicamente, entre otras razones, que su marca «Hag» había devenido en marca notoria en la RFA, y que el café liofilizado o descafeinado producido por *Hag GF. AG.* era, en virtud de un específico procedimiento descubierto por esta empresa, de una calidad muy superior al comercializado por la sociedad belga. Abierto este nuevo litigio, *Hag GF. AG.* consigue sentencias que le son absolutamente favorables, tanto en primera instancia (7) como en apela-

---

(7) Vid. la interesante sentencia del *Landgericht Hamburg*, de 9 de julio de 1986. Dicha resolución basaba su fallo en el razonamiento presentado por la parte actora, esto es, *Hag GF. AG.*, basado en un dictamen elaborado por el profesor Schricker. Según estas fuentes, permitir que la sociedad belga comercializase en Alemania su café liofilizado o descafeinado bajo la misma marca «Hag», equivalía a extender indebidamente a la RFA una medida de expropiación (refiriéndose sin duda a la que llevó a cabo el gobierno belga respecto de la empresa alemana a finales de la II Guerra Mundial limitada en principio al territorio belga, y que nada tenía que ver con el Estado alemán. Por otra parte, en relación con la posible contravención de la doctrina del origen común alegada por la parte demandada, las mismas fuentes estimaban que la existencia misma del derecho de marca, en el sentido que la jurisprudencia del TJCE da a dicho concepto, según su reiterada distinción entre existencia y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, comporta la facultad de impedir la utilización de un signo distintivo *por parte de personas que carezcan de todo título jurídico* (vid. en este sentido el tenor literal de la sentencia *Hag I*); en este sentido, quien adquiere un derecho de marca como consecuencia de una medida de expropiación en un determinado Estado, debe ser considerado como un utilizador o usurpador de tal derecho fuera de los límites de tal Estado, es decir, en cualquier otro Estado, como era el supuesto. Además, siempre según las fuentes alemanas, la referencia a la doctrina del origen común realizada por el TJCE en el fundamento núm. 6 de la famosa sentencia *Terrapin-Terranova* demues-

ción (8), y *SA. CNL-Sucal HV*. plantea un nuevo recurso de revisión ante el *Bundesgerichtshof* alemán, el cual, basándose en un dictamen elaborado por el profesor Mestmäcker para la sociedad belga *SA. CNL-Sucal HV*. (a la cual representó frente a los tribunales alemanes, y posteriormente frente al propio TJCE), decide, por resolución de 24 de noviembre de 1988, y en aplicación del artículo 177 TCEE, plantear la oportuna cuestión prejudicial ante el TJCE, la cual fue recibida en este órgano el 13 de enero de 1989, sobre la interpretación de los artículos 30, 36 y 222 TCEE. Concretamente, el *Bundesgerichtshof* solicitaba del TJCE que respondiese y se pronunciara acerca de las cuestiones siguientes:

«1. El hecho de que una empresa establecida en un Estado miembro A, invocando los derechos de nombre comercial y de marca de los cuales ella es titular en dicho país, se oponga a la importación de productos similares por parte de una empresa establecida en otro Es-

---

tra que dicha doctrina sólo se aplica al titular del derecho derivado del fraccionamiento que dio lugar a tal origen común, pero no a quien, con anterioridad, era titular del derecho que fue objeto de dicho fraccionamiento, y que, por tanto, no se aplicaría en la situación inversa a la que se produjo en el caso Hag I, es decir, en el nuevo supuesto planteado. Por todo ello, ya en sede de Derecho Comunitario, la excepción impuesta por el artículo 36 *in fine* TCEE, debía prevalecer sobre la regla general del artículo 30 del mismo texto, y así, sobre la libre circulación de mercancías. Ello daría lugar, en los medios germanos, a la postura que René JOLIET (vid. «Droit des Marques et Libre Circulation des Marchandises: L'abandon de L'arrêt Hag I», en *Revue Trimestrielle du Droit Européen*, núm. 27 (2), abril-junio 1991, en su versión francesa, págs. 169 y ss.; o en su versión inglesa, preparada por David T. KEELING, en *IIC*, vol. 23, núm. 3, julio 1991, págs. 303 y ss.; o en su versión alemana, preparada por F. HENNING-BODEWIG, en *GRUR Int.*, 1991; o en su versión española, preparada por Ernesto VALLEJO y Javier VÍAS, en *Gaceta Jurídica de la CEE*, serie D-15, núm. 101, diciembre 1991, págs. 9 y ss.) denomina como «La libre circulación en sentido único», aludiendo con ello al resultado de aplicar un diferente tratamiento a las partes en litigio, como consecuencia de la asimetría de posiciones jurídicas entre ambas, con base en los motivos antes expuestos, con algunos matices suplementarios de diversa índole. De todo ello hablaremos luego al referirnos a las soluciones propuestas (vid. *infra*).

(8) Vid. la sentencia del *Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg*, de 8 de octubre de 1987, que mantiene y da por válidos la argumentación y el fallo dados en primera instancia (vid. *supra* nota anterior), y que fue reproducida en *GRUR int.*, año 1988, págs. 256 y ss., en *Common Market Law Reports*, núm. 3, agosto-septiembre, año 1989, págs. 154 y ss., y en *IIC*, año 1989, págs. 231 y ss.

tado miembro B, cuando esos productos han sido legalmente comercializados en el Estado miembro B bajo una denominación que

- a) es susceptible de ser confundida con el nombre comercial y con la marca, que son objeto en el Estado A de una protección en beneficio de la empresa que se halla establecida allí y,
- b) en principio, en su origen, perteneció igualmente en el Estado B —en un orden cronológicamente posterior al de la denominación protegida en el Estado A— a la empresa establecida en el Estado A, antes de ser cedida por ella misma a una filial que formaba parte del mismo grupo de sociedades creado en el Estado B y,
- c) con posterioridad a la expropiación de esta filial establecida en el Estado B, fue cedida al mismo tiempo por dicho Estado, en tanto que elemento del patrimonio de la filial puesta bajo secuestro, a un tercero que, a su vez, vendió la marca al predecesor jurídico de la empresa que ahora importa en el Estado A los productos comercializados con esta denominación,

¿es compatible —teniendo en cuenta igualmente el artículo 222 del Tratado CEE— con las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías (arts. 30 a 36 del tratado CEE)?

2. En el supuesto de que se respondiese negativamente a la primera cuestión:

¿Debe responderse de forma diversa a la cuestión precedente cuando la denominación protegida en el Estado A se haya convertido en el mismo en una marca «notoria» y que, en razón de la notoriedad excepcional que ha adquirido, deba esperarse, en el caso de que una empresa tercera utilizase la misma denominación, que la información de los consumidores respecto de la empresa de la cual proviene el producto no pueda ser asegurada sin atentar contra la libre circulación de mercancías?

3. En el supuesto de que igualmente (de forma alternativa) se respondiese negativamente a la primera cuestión:

¿Es válida la misma respuesta para el caso de que, en el Estado A, los consumidores asocien a la denominación allí protegida algunas ideas, no solamente en lo que concierne al origen de fabricación, sino también

en cuanto a las características, especialmente a la calidad, de los productos a los cuales se aplica, y los productos importados del Estado B bajo la misma denominación no correspondan a esta expectativa?

4. En el supuesto de que se respondiese negativamente a las tres cuestiones precedentes:

¿Se vería modificada la respuesta en el caso de que las condiciones enunciadas por separado en las cuestiones 2 y 3 se diesen de forma cumulativa?»

Así pues, de nuevo se solicitaba que el TJCE, catorce años después de la primera sentencia Hag, se pronunciase acerca de la doctrina del origen común, surgida del controvertido caso Hag I. De este modo, el Tribunal no perdería la oportunidad que se le brindaba para despejar de una vez por todas, a la luz de su jurisprudencia posterior, las diversas dudas, incógnitas e incluso errores, suscitados y cometidos al hilo de dicha doctrina. Empero, no resultaba tarea fácil en modo alguno, por cuanto las diversas opciones que las partes e instancias interesadas planteaban como posibles soluciones para el litigio no sólo eran varias y muy complejas, sino que también implicaban consecuencias de enorme trascendencia, por lo que la decisión en favor de una u otra aparecía como un obstáculo casi insalvable para ello, que sin embargo debería superar el Tribunal.

## B) *Soluciones propuestas*

Planteado así el contencioso, las soluciones propuestas y en liza eran básicamente las siguientes:

a) *El principio de coexistencia absoluta de ambas marcas o la aplicación de la doctrina del origen común hasta sus últimos extremos y con todas sus consecuencias*: Es decir, en total coherencia con el precedente sentado en el caso Hag I, y posteriormente confirmado en el caso Terrapin, esta solución, gráficamente denominada por algún autor como «la libre circulación en los dos sentidos» (9), consistía en permitir que la sociedad belga pudiese exportar su café hacia la RFA, puesto que igualmente podía hacerlo la sociedad alemana hacia Bélgica y Lu-

---

(9) Vid. René JOLIET, *op. cit.* en la nota núm. 7 (vid. *supra*), en su versión francesa, págs. 172 y ss.



xemburgo, a tenor de lo fallado en el referido caso Hag I. Esta solución, como hemos indicado, presentaba una coherencia extrema con lo establecido en el caso Hag I (aunque no con lo establecido en el caso Terrapin, como veremos más adelante), y también en su argumentación, ya que mantenía como valor prioritario a todo trance el principio comunitario de la libre circulación de mercancías. Sin embargo, tal opción casaba mal con la posterior jurisprudencia del TJCE en materia de marcas, que no había vuelto sobre la doctrina del origen común después del caso Terrapin, y que incluso parecía rechazarla indirecta y soterradamente (10). Por otra parte, la solución que así se proponía y apuntaba no era sino el equivalente a un sacrificio de forma total, completa y absoluta del derecho de marcas en favor de la libre circulación, lo cual, por obvias y muy legítimas razones, se rechazaba de plano, y no solamente desde los medios empresariales comunitarios, sino también desde las mismas Instituciones de las CE, cuya concepción y estima acerca del conjunto de las distintas modalidades de los derechos de la propiedad industrial había experimentado un giro copernicano en la última década (11). Por todo ello, parecía claro que no era éste el camino a seguir, y que el Tribunal no se decantaría por semejante solución, por lo demás planteada y mantenida en una posición absolutamente aislada, únicamente por la parte interesada, es decir, la sociedad belga SA. CNL-Sucal HV., filial de la empresa suiza Jacobs Suchard AG. (12).

b) *El principio de coexistencia restringida o la aplicación de la doctrina del origen común de forma desigual*: Según esta postura, que también de forma muy gráfica ha sido denominada «La libre circulación en sentido único» (13), en este supuesto había que apreciar una asimetría o diferencia de posiciones jurídicas entre las partes litigantes

(10) Vid. *supra* nota 5.

(11) En este sentido, vid. Friedrich-Karl BEIER: «The Future of Intellectual Property in Europe. Thoughts on the development of Patent, Utility model and Industrial Design Law», en *IIC*, vol. 22, núm. 2, abril 1991, págs. 157 y ss.

(12) Vid. en este sentido las observaciones escritas presentadas ante el TJCE el 7 de abril de 1989 por esta empresa belga, representada por el abogado alemán Sr. Gisela Wild, y el ya citado profesor Mestmäcker (vid. igualmente el informe de audiencia, págs. 6 y ss.).

(13) Vid. René JOLIET, *op. cit.* en la nota 7 (vid. *supra*), en su versión francesa, págs. 172 y ss.

respecto de la marca «Hag», de forma que, como consecuencia de ello, se permitiese a la sociedad alemana exportar su café hacia Bélgica y Luxemburgo bajo dicha marca, sin que el titular belga de la misma pudiese oponerse en virtud de su derecho sobre ella en los citados Estados miembros, tal y como determinaba el fallo del caso Hag I; sin embargo, siempre según esta postura, no debía permitirse lo contrario, es decir, que la sociedad belga «Hag» exportase libremente su café hacia la RFA en las mismas condiciones, ya que la citada asimetría o diferencia de posiciones jurídicas entre ambas empresas lo impedía, según las diversas razones que ahora veremos, y así, en suma, la sociedad alemana sí que podría oponerse a la comercialización del café procedente de SA. *CNL-Sucal HV*. bajo la marca «Hag», en virtud de su derecho sobre esta marca en el Estado alemán. Obviamente, ésta era la posición que propugnaba la sociedad alemana *Hag GF. AG.* (14) pero también era igualmente defendida por la Comisión de las CE (15), el gobierno alemán (16), el gobierno holandés (17), y el gobierno español (18), si bien los motivos esgrimidos por cada una de estas instancias diferían ligeramente en cada caso.

La Comisión, en principio, estimaba que el fallo dado por el TJCE en

---

(14) Vid. en este sentido las observaciones escritas presentadas ante el TJCE, el 21 de abril de 1989, por esta empresa alemana, representada por los abogados alemanes, señores Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus y Lieberknecht (vid. igualmente el informe de audiencia, págs. 10 y ss.).

(15) Vid. en este sentido las observaciones escritas presentadas ante el TJCE el 17 de abril de 1989 por esta Institución comunitaria, representada por su asesor jurídico, el señor Jörn Sack, en calidad de agente (vid. igualmente el informe de audiencia, págs. 15 y ss.).

(16) Vid. en este sentido las observaciones escritas presentadas ante el TJCE el 14 de abril de 1989 por este gobierno, representado por los señores Horst Teske y Von Mühlendahl, asesor ministerial y director gubernamental en el Ministerio de Justicia de la RFA, respectivamente (vid. igualmente el informe de audiencia, págs. 17 y ss.).

(17) Vid. en este sentido las observaciones escritas presentadas ante el TJCE el 25 de abril de 1989 por este gobierno, representado por el señor Heinemann, secretario general adjunto en el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés (vid. igualmente el informe de audiencia, pág. 10).

(18) Vid. en este sentido las observaciones escritas presentadas ante el TJCE el 3 de mayo de 1989 por nuestro gobierno, representado por los señores Conde de Saro, director general de la coordinación jurídica e institucional comunitaria, y García-Valdecasas y Fernández, letrado del Estado, jefe del servicio jurídico para lo contencioso ante el TJCE (vid. igualmente el informe de audiencia, pág. 10).

el caso Hag I había determinado, en esencia, que debía tratarse de la misma manera a quien adquiere un derecho tras una medida de expropiación y a quien lo adquiere tras una cesión. Ahora bien, la situación de la víctima de dicha medida de expropiación, es decir, la sociedad alemana, no podía ser la misma que la de quien cedía su derecho voluntariamente por propia iniciativa, es decir, la sociedad belga, puesto que en el primer caso no media consentimiento entre las partes, mientras que en el segundo sí, dato éste de capital importancia a la luz de la posterior jurisprudencia del TJCE, entre la que destaca el famoso caso *Pharmon* (19). Por tanto, a la luz del Derecho Comunitario, el tratamiento de ambos supuestos tampoco podía ser el mismo, por lo que, con arreglo a este ordenamiento, había que sostener la solución antes expuesta.

El gobierno alemán sostenía una posición parecida, pero con base en la primera Directiva del Consejo sobre marcas (20), y, en su defecto, en una particular interpretación de los artículos 30 y 36 TCEE. Según dicho gobierno, el Tribunal debía fundar su fallo en la existencia de una armonización en sede de derecho de marcas, ya que la citada primera Directiva ha llevado a cabo dicha armonización en lo referente al contenido material del derecho de marca (21), de modo que los únicos límites del mismo serían los establecidos en dicha norma comunitaria, a saber: el principio del agotamiento del derecho de marca (art. 7 de la Directiva, en relación con el art. 5 de dicha norma), que no se aplicaría a los casos de origen común, es decir, al supuesto en cuestión, lo que daría lugar al diferente tratamiento de las partes litigantes, en beneficio de la empresa alemana. A mayor abundamiento, el gobierno alemán añadía que, además,

---

(19) Según este famoso fallo (sentencia 271/90, *Pharmon v. Hoechts*, de 9 de julio de 1985 —caso *Pharmon/Hoechts*—), dictado en sede de agotamiento, la concesión de una licencia obligatoria sobre una patente no implica el agotamiento de la misma, por ausencia de todo consentimiento por parte de su titular. Así, sabiendo que «... la concesión de licencias obligatorias es una forma de expropiación más tímida que la confiscación expresa» y que el TJCE no mencionó en absoluto la doctrina del origen común, pese a que fue utilizada por la parte demandante (La sociedad *Hoechts*) a lo largo de todo el proceso, parece observarse un velado rechazo del Tribunal hacia dicha doctrina, o al menos a su reutilización en un nuevo supuesto. De ahí que autores como Peter OLIVER (*op. cit.*, nota 5 —*vid. supra*—, pág. 58) y Tomás DE LAS HERAS LORENZO, (*op. cit.*, nota 5 —*vid. supra*—, pág. 58) viesen en ello en su momento una implícita rectificación de la doctrina del origen común por parte del TJCE, o cuando menos, una inaplicabilidad de la misma a las patentes.

(20) Vid. *supra* el primer epígrafe, y especialmente la nota 2.

(21) Vid. *supra* nota anterior.

en defecto de armonización, resultaba de la interpretación conjunta de los artículos 30 a 36 TCEE que el titular de un derecho de marca derivado, cual era el caso de la empresa belga, no tenía derecho a cerrar el mercado del Estado miembro en el que ostentaba dicha titularidad oponiéndose a la importación de los productos procedentes del titular originario de dicha marca, esto es, la empresa alemana. Sin embargo, resultaba cuando menos dudoso que se pudiese prohibir a dicho titular originario ejercer su derecho sobre la marca en litigio para oponerse a que el titular derivado de la misma, cuyo derecho había surgido del derecho del titular originario, con motivo de un secuestro gubernamental de aquélla como bien enemigo en una economía bélica, y de una posterior expropiación (es decir, de una serie de medidas coactivas e impuestas, que perjudicaron en su momento al citado titular originario, y absolutamente ajenas a su voluntad), importase sus productos en el Estado miembro en el que el titular originario ostentaba tal derecho; ello vendría a constituir una suerte de compensación para la empresa alemana, por los perjuicios que le fueron causados a raíz de la citada expropiación (22). En consecuencia, la solución procedente era la aplicación del principio de coexistencia restringida de ambas marcas.

El gobierno holandés, por su parte, también argumentaba de una forma muy similar, pero con base en una interpretación en extremo abstracta y formalista de la doctrina del origen común globalmente considerada, esto es, poniendo en relación conjunta las sentencias del TJCE en las que se alude a dicha doctrina, es decir, los asuntos Hag I y Terrapin; concretamente, dicha interpretación tenía muy en cuenta el fundamento núm. 6 de la referida sentencia Terrapin (23), que, en

---

(22) Este elemento de la argumentación del gobierno germano no era sino la derivación, si bien esta vez con base en el Derecho Comunitario, de la opinión manifestada con anterioridad por los tribunales alemanes, en primera instancia y en apelación, según la cual la situación jurídica de las partes era absolutamente dispar, y por tanto igualmente dispar debía ser su tratamiento, por diversos motivos que, en síntesis, consistían en afirmar que la sociedad alemana era la víctima de una medida de expropiación forzosa, mientras que la sociedad belga era una suerte de beneficiaria de la misma. En este sentido, vid. *supra* las notas 7 y 8 a este respecto.

(23) Vid. *supra* en el epígrafe anterior, en sede de repercusiones conceptuales y comunitarias, y también en la nota anterior, y en las notas 7 y 8, ya que también los tribunales alemanes que se ocuparon del contencioso en primera instancia y en apelación plantearon, si bien de una forma mucho más sucinta y menos detallada, el argumento que después tomó como suyo ante el TJCE el gobierno holandés.

relación con la doctrina del origen común, dice textualmente lo siguiente (24):

«De lo hasta aquí dicho, resulta que el titular de un derecho de propiedad industrial, protegido por la legislación de un Estado miembro, no puede invocar esta legislación para oponerse a la importación de un producto que ha sido introducido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro (...) *cuando el derecho invocado proviene del fraccionamiento —voluntario o realizado por consecuencia de medidas administrativas obligatorias— de un derecho de marca, que originariamente pertenecía al mismo titular.* En estos casos por consecuencias del fraccionamiento del derecho originario se pone en peligro la función esencial de la marca consistente en garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto (...).»

Así pues, según el gobierno holandés, el derecho invocado por la sociedad alemana *Hag GF. AG.* no proviene de un fraccionamiento, tal y como se desprende de los hechos que dieron lugar en su momento al caso *Hag I* (25), pues dicha empresa ostenta en Alemania la titularidad del derecho de marca sobre la marca «Hag» desde 1907, es decir, desde mucho antes de que se produjera el fraccionamiento del derecho originario que dio lugar a la situación actual, y sobre el que ostentaba la titularidad en Bélgica y Luxemburgo la sociedad *Café Hag SA.*, entonces filial belga e la sociedad alemana, cuyos bienes, entre ellos el citado derecho de marca, fueron expropiados como consecuencia de los sucesos acaecidos a raíz de la II Guerra Mundial, como ya vimos (26). Por tanto, el derecho que invocaba la sociedad alemana *Hag GF. AG.* debía poder ser ejercido para oponerse a las importaciones en Alemania de los productos de la sociedad belga *SA. CNL-Sucal HV.*, distinguidos con la marca «Hag». Además, a mayor abundamiento, todo ello implicaba que tal solución no era sino la aplicación de

---

(24) La transcripción aquí realizada del fundamento núm. 6 de la sentencia *Terrapin* se ha tomado, de nuevo, de la realizada por Tomás DE LAS HERAS LORENZO, *op. cit.*, nota 5 —vid. *supra*—, pág. 28, con base en la traducción realizada en su momento por el profesor Carlos FERNÁNDEZ NOVOA.

(25) Vid. *supra* en el epígrafe anterior.

(26) Vid. *supra* en el epígrafe anterior.

la doctrina del origen común, tal y como la configuraban los casos Hag I y Terrapin de forma global y conjunta; así, de seguirse la solución propugnada por la sociedad belga *SA. CNL-Sucal HV*. —decía el gobierno holandés—, es decir, la libre circulación en los dos sentidos, significaba que el TJCE había variado su concepción de la doctrina del origen común respecto de lo que afirmó en su momento en la sentencia Terrapin, y, consecuentemente, debía modificar su jurisprudencia anterior. En suma, pues, había que llegar al principio de la coexistencia restringida.

El gobierno español, en cambio, llegaba a la misma solución, pero atendiendo a pautas de mayor equidad y justicia material, y menos abstractas y formalistas, si bien no totalmente exentas de base jurídico-positiva. Según nuestro gobierno, el hecho de que la cesión de la marca en favor de un tercero se hubiese debido a una medida de carácter coactivo llevada a cabo en su momento por el gobierno belga implicaba la imposibilidad de aplicación del origen común a un supuesto como éste, de identidad absoluta de las marcas, en el cual la empresa alemana (la cual, según resultó de los hechos, era titular de una marca «Hag» que había devenido en notoria en la RFA y que utilizaba para distinguir un café liofilizado o descafeinado de una calidad muy superior al comercializado bajo la misma marca por la sociedad belga), a falta de relación jurídica alguna con la empresa belga, no podía ejercer control alguno sobre la calidad de los productos comercializados por dicha sociedad, lo cual, obviamente, repercutiría sobre los intereses de *Hag GF. AG.*, es decir, sobre su fondo de comercio como bien inmaterial, y también sobre otros valores a tener en cuenta, como son los consumidores y sobre la transparencia misma del mercado comunitario, desde que aquéllos se verían incapacitados para distinguir con claridad los productos comercializados en dicho mercado, en relación con su fuente o procedencia empresarial. Por tanto, en aras de los citados valores, muy presentes en la jurisprudencia del TJCE posterior al asunto Terrapin, había que llegar a la solución de la aplicación desigual de la doctrina del origen común, e incluso a su absoluta no aplicación (solución que veremos luego) si se lleva este razonamiento a sus últimas consecuencias, puesto que las circunstancias descritas afectarían igualmente a la sociedad belga respecto de la alemana en el mercado del Benelux. Sin embargo, dado el absoluto silencio de nuestro gobierno

en este punto, parece procedente incluir su postura entre las que propugnan la aplicación desigual de la doctrina del origen común (27).

En resumen, pues, hay que indicar que esta solución, *prima facie*, parecía ser muy ventajosa.

Por un lado, tenía en cuenta criterios de equidad y justicia material, puesto que, además de conceder relevancia (si bien de una forma residual y limitada) a valores recogidos en la más reciente jurisprudencia del TJCE, como son los consumidores y la transparencia del mercado, proporcionaba, además, a la víctima de una medida de expropiación —la empresa alemana—, una suerte de compensación por dicha medida al permitirle en Alemania lo que no le era permitido en el Benelux a la empresa belga, es decir, utilizar su derecho de marca para oponerse en su Estado miembro a las importaciones de productos de la empresa rival, distinguidos con la misma marca; por otro, no sólo mantenía la vigencia de la doctrina del origen común, sino que también la configuraba según una interpretación conjunta (si bien excesivamente abstracta y formal como ya vimos) de las dos sentencias que aludían a la misma, como eran los casos Hag I y Terrapin. Sin embargo, planteaba

---

(27) No quisiera finalizar esta sucinta referencia a la posición de nuestro gobierno (que, por cierto, ha pasado inexplicablemente inadvertida para los autores que han dedicado sendos comentarios a la sentencia Hag II, e incluso para aquéllos que han dedicado epígrafes especiales a las soluciones sostenidas ante el TJCE, como es el caso del ya citado JOLIET —*vid. supra op. cit.* en su versión francesa, en la nota 7, págs. 172 y ss.—, en una sorprendente omisión), sin aludir a su acierto general de tener en cuenta valores como los citados de la defensa de los consumidores y de la transparencia del mercado, que actualmente priman en la mente y la conducta de las Instituciones y los medios comunitarios (en este sentido, para mayor información, *vid.* Alfonso MATTERA: *El Mercado Unico Europeo, sus reglas, su funcionamiento* —trad. de Cora ZAPICO LANDROVE—, primera ed., Civitas, madrid, 1991, págs. 735 y ss.), y que asimismo recoge la más reciente jurisprudencia del TJCE, como ya se ha indicado. Pese a ello, tampoco quisiera dejar de lamentarme, por una parte, de que no se haya sido más audaz y no se haya llevado la misma hasta sus últimas consecuencias (como hizo el gobierno británico, más exento de prejuicios respecto de la doctrina del origen común, según veremos más adelante —*vid. infra*—), y se haya llegado al principio de exclusividad o la no aplicación en ningún caso de la doctrina del origen común, pues ello hubiese representado un notable acierto por parte de nuestro gobierno. De esta forma, el cómodo y temeroso silencio adoptado, ha llevado a que la postura española haya de ser incluida entre las que defienden la aplicación restringida del origen común, según la acertada opinión expresada en la recensión «Vuelco Jurisprudencial en el Derecho de Marcas: de Hag I a Hag II», publicada como editorial en la *Gaceta Jurídica de la CEE*, núm. 87, B-58, noviembre 1990, págs. 1 y 2.

el grave inconveniente de atentar contra la libre circulación de mercancías y al mismo tiempo, y en flagrante incoherencia, sacrificar igualmente, aunque de forma menos intensa que en la solución anterior, la función esencial del derecho de marca, cual es garantizar a los consumidores que los productos distinguidos con una marca dada, provienen de una única fuente empresarial. De esta guisa, la única beneficiada era la empresa alemana, la cual, como consecuencia del Derecho Comunitario, recuperaba, si bien parcialmente, su derecho de marca, secuestrado y expropiado en su momento por el gobierno belga, pero, claro está, tal objetivo no entra entre los que pretendía y pretende realizar el Tratado de Roma. Asimismo, también esta solución casaba mal con la jurisprudencia del TJCE posterior a los asuntos Hag I y Terrapin (28), aun cuando mantuviese la línea sentada en dichos pronunciamientos. Por todo ello, tampoco ésta parecía ser la solución más adecuada, de forma que había que desecharla igualmente.

c) *El principio de exclusividad de cada una de las marcas en su territorio originario o la no aplicación de la doctrina del origen común en cualquier caso:* Esto es, su total y absoluto rechazo, de forma que la sociedad alemana pudiese oponerse en Alemania a las importaciones de café de la empresa belga bajo la marca «Hag», e igualmente pudiese hacer lo mismo en el Benelux la empresa belga respecto de la alemana, en ambos casos en virtud del derecho de marca del que eran titulares, la primera en Alemania y la segunda en el Benelux, de modo que cada marca, en consonancia con su función esencial, y con la concepción tradicional de los derechos de propiedad intelectual e industrial, fuese exclusiva en el territorio del Estado miembro que la concedió. Esta es la solución que, por razones obvias, se ha dado en denominar «cada uno en su casa» (29), y, dada su audacia y osadía, realmente poco frecuente en lo que a su mantenimiento frente al TJCE se refiere, era defendida ante dicho Tribunal única y exclusivamente por el gobierno de la Gran Bretaña (30). Empero, el propio Joliet (31), en sede de de-

(28) Vid. *supra* el epígrafe anterior, y especialmente la nota 5.

(29) Vid. René JOLIET, *op. cit.* en la nota 7 (vid. *supra*) en su versión francesa, págs. 173 y ss.

(30) Vid. en este sentido las observaciones escritas presentadas ante el TJCE el 28 de abril de 1989 por este gobierno, representado por el señor Hay, letrado del Departamento del Tesoro británico (vid. igualmente el informe de audiencia, págs. 10 y ss.).

(31) Vid. *supra* nota 29.



recho comparado, cita un ejemplo de derecho positivo en el que se recoge específicamente esta postura, como es el caso de la Ley Uniforme del Benelux sobre las Marcas de Producto (32), en su artículo 32.1.a). Esta norma, prevista para suprimir los obstáculos al libre tránsito de mercancías en el interior del Benelux derivados del derecho de marcas, pero sin sacrificar para ello la función esencial del mismo en un mercado de libre competencia, establece que, tras su entrada en vigor [producida el 1 de enero de 1971 (33)], los derechos de marca serían adquiridos para todo el Benelux, y los ya existentes en uno de los países integrantes del mismo, se extenderían al territorio de los restantes, pero con una notabilísima excepción: en el caso de que este derecho susceptible de extensión topase con otros derechos adquiridos

---

(32) Esta interesante norma fue la consecuencia de la aprobación del Convenio del Benelux en materia de Marcas de producto, firmado en Bruselas, el 19 de marzo de 1962, y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de julio de 1969 (así, consecuentemente, la Ley en sí entró en vigor el 1 de enero de 1971 —art. 13 de este convenio—). En relación con su posible influencia en el Derecho Comunitario de Marcas, y más concretamente, con la propuesta de Reglamento del Consejo sobre una futura marca comunitaria (vid. *supra* en el epígrafe anterior, especialmente la nota 3), vid René JOLIET: «Protection des marques non enregistrées et garantie des droits acquis dans la Loi Benelux: un exemple pour la marque européenne?», en *Revue de Droit intellectuelle*, año 1976, págs. 65 y ss., 95 y ss., y 106 y ss., también del mismo autor, «Schutz nicht eingetragener Warenzeichen und Wahrung erworbener Rechte bei der Rechtsvereinheitlichung: Das Benelux-Beispiel», en *GRUR. Int.*, año 1976, págs. 10 y ss., 19 y ss., y 23 y ss., y V. P. DEMARET: «Circulation des produits et Loi Uniforme Benelux sur les marques», en *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, año 1972, págs. 523 y ss. De la misma forma, cita también JOLIET (*op. cit.* en la nota 8 —vid. *supra*—, en su versión francesa, págs. 174 y 175, en la nota 9) el caso del Proyecto de Ley Alemana de Extensión de los Derechos de Propiedad Intelectual (*Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechte*), de 18 de febrero de 1991, en el marco de la reunificación alemana, la cual ya ha sido recientemente promulgada el pasado 23 de abril de 1992, y ya ha entrado en vigor; esta norma, prevista para extender a todo el territorio de la Alemania unificada los diversos derechos de propiedad intelectual e industrial reconocidos en la antigua RFA y en la ya desaparecida RDA, prevé en su artículo 3.1 exactamente la misma solución que la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas de Producto (art. 32.1.a) para estos supuestos, esto es, el principio de exclusividad de las marcas, cada una en su territorio originario. Por lo demás, y ya en relación mucho más directa con el asunto Hag II, hay que indicar que también son citadas expresamente en el punto núm. 39 de las conclusiones presentadas ante el TJCE por el Abogado General en este caso, señor Francis G. Jacobs.

(33) Vid. *supra* nota anterior.

por personas distintas, y entre las que no mediase relación económica alguna. Es decir, en este caso, la Ley Uniforme aplica el principio de exclusividad de la marca en su territorio originario. Esta solución ofrecía la enorme ventaja de respetar al máximo la referida función esencial de la marca, pero planteaba igualmente el grave problema de romper por completo la libre circulación de mercancías. Por otra parte, implicaba un giro copernicano en la jurisprudencia del TJCE, puesto que, de defender estos postulados, debía retractarse de lo establecido en las sentencias Hag I y Terrapin, si bien encajaban mejor con su jurisprudencia posterior.

De todo lo que hemos dicho hasta el momento presente, sólo una cosa se desprende con claridad, y es que, fuera cual fuere la posición que adoptase el Tribunal respecto de la cuestión prejudicial que se le planteaba, se vería obligado a modificar su jurisprudencia anterior, en mayor o menor grado. En consecuencia, la tesis en la que se veían el TJCE, de una parte, y el Abogado General en este caso, señor Francis G. Jacobs, de nacionalidad británica, de otra, no podía ser más confusa y compleja. Sin embargo, es obvio que había que proceder al fallo, y a su fundamentación en derecho, y, por supuesto, se procedió, como no podía ser de otra manera, a llevar a cabo esta tarea, desde el propio TJCE.

### C) *Doctrina de la sentencia*

Como ya sabemos, fue la sentencia del TJCE C-10/89, de 17 de octubre de 1990, *SA. CNL-Sucal HV. v. Hag GF. AG.* (caso «Hag II»), la que resolvió definitivamente en Derecho esta cuestión.

En primer lugar, hay que indicar que este fallo ha seguido con bastante fidelidad las conclusiones emitidas por el Abogado General, señor Francis G. Jacobs, como ya hemos indicado. Pues bien, la primera e imperiosa necesidad que, sin duda, se dejó sentir en el ánimo del Abogado General Jacobs, a la hora de redactar sus conclusiones [por lo demás unas de las más lúcidas, concisas y a la vez audaces, de las emitidas hasta ahora (34)], fue

---

(34) En la recensión «Vuelco Jurisprudencial en el Derecho de marcas: de Hag I a Hag II» (*op. cit.*, nota 27 —*vid. supra*—), publicada como editorial en la *Gaceta Jurídica de la CEE*, de forma muy acertada, se las califica como «... unas de las conclusiones más brillantes, clarividentes y valientes que nunca hayamos leído...». Por otra parte, también hay que indicar su sana simplicidad (en el sentido de no utilizar demasiados elementos para su argumentación) y contundencia, en contraste con la ampulosidad y artificiosidad de la mayoría de las observaciones presentadas ante el TJCE (*vid. supra*), barrocas y sutiles en exceso.

la de analizar meticulosamente la doctrina del origen común. Evidentemente, sobran razones para ello; de entre tales razones, destacan la siguientes:

1. Todas las observaciones escritas expresadas por las diversas instancias y partes interesadas que intervinieron ante el TJCE, excepto la emitida por el gobierno británico, pretendían basarse o cuando menos interpretar dicha doctrina y, o bien llegaban a conclusiones diferentes, o bien llegaban a la misma conclusión por caminos absolutamente dispares, como acabamos de ver. De esta guisa, ante tal complejidad y confusión, había que proceder de modo sistemático para llegar a la decisión más adecuada, y la base de dicha decisión era precisamente la doctrina del origen común, por la que había que entrar en su análisis.

2. Cualquier solución que se adoptase llevaría indefectiblemente a variar, en mayor o menor medida, la jurisprudencia del TJCE, bien anterior, bien posterior al famoso caso Hag I, y muy especialmente, la solución propuesta por el gobierno británico, que implicaba una reconsideración total de la línea jurisprudencial sentada por los asuntos Hag I y Terrapin. Por tanto, había que establecer cuál podía ser la modificación jurisprudencial más conveniente, y para tal elección, de nuevo, se precisaba el análisis de la doctrina del origen común.

Así pues, el Abogado General procedió a tal análisis en sus conclusiones (35), y, obviamente, recomendó al Tribunal —cuyo ponente en este caso fue el juez, señor Rodríguez Iglesias, de nacionalidad española— que procediese de la misma forma, como efectivamente así ocurrió (36).

El análisis de la doctrina del origen común, en aras de su reconsideración y final determinación de su pertinencia, requería, en principio, verificar algunos elementos de la misma, tales como los siguientes:

a) Su conexión o relación con el Derecho comunitario, *conditio sine qua non* para mantener su vigencia, puesto que, obviamente, sin una clara base en dicho ordenamiento, en vigor en el territorio comunitario, no había razón para su aplicación en dicho territorio.

b) Su grado de incidencia en el Derecho de Marcas, con el fin de

---

(35) Dichas conclusiones fueron presentadas ante el TJCE en la vista del día 13 de marzo de 1990.

(36) Vid. fundamentos núm. 9 y 10 de la sentencia Hag II, en los que se enuncia dicho proceder, y se sientan las bases para su desarrollo posterior.

determinar si la doctrina del origen común llega a afectar, de qué forma y en qué medida, a la función o elementos esenciales de aquél.

Pues bien, la verificación de dichos elementos requería, obviamente, acudir a las fuentes del Derecho comunitario originario en esta materia, las cuales no podían ser otras que los artículos 30 y 36 TCEE, en sede de propiedad intelectual e industrial, en relación con el principio comunitario de la libre circulación de mercancías. La cita de tales artículos aparece ya en las cuestiones sobre las que el *Bundesgerichtshof* alemán solicita respuesta. De ahí que el TJCE comenzase su razonamiento en este punto; de hecho, el fundamento núm. 9 (37) de la sentencia afirma que:

«Por lo que hace referencia a la primera cuestión, la jurisdicción nacional pretende, en esencia, saber si los artículos 30 y 36 del Tratado CEE prohíben que una legislación nacional permita a una empresa, titular de un derecho de marca en un Estado miembro, oponerse a la importación, desde otro Estado miembro, de productos similares legalmente comercializados en este último Estado bajo una marca idéntica o susceptible de ser confundida con la marca protegida, incluso en el caso de que la marca bajo la que se importan los productos litigiosos pertenecía inicialmente a una filial de la empresa que se opone a las importaciones, y ha sido adquirida por una tercera empresa tras una medida de expropiación de esta filial.»

Es decir, el Tribunal procede a enunciar el problema planteado, y al mismo tiempo, a determinar cuál es la base para su solución en el Derecho comunitario originario. Luego, a renglón seguido, el Tribunal en el fundamento núm. 10 (38) de la sentencia anuncia que, puesto que las partes le han planteado (39) la cuestión de la pertinencia del asunto Hag I (esto es, de la doctrina del origen común), considera ne-

---

(37) Vid. *supra* nota anterior.

(38) Vid. *supra* notas anteriores.

(39) Tal planteamiento tuvo lugar, no sólo en la cuestión prejudicial y en las observaciones escritas elevadas ante el TJCE (vid. *supra* en este mismo epígrafe, en sede de hechos y de soluciones propuestas, y especialmente las notas 12, 14, 15, 16 17, 18, 27 y 30), sino también en los debates orales desarrollados frente a esta Institución comunitaria.

cesario *reconsiderar* dicha pertinencia a la luz de su jurisprudencia posterior, *en el ámbito de las relaciones entre la propiedad industrial y comercial y las reglas generales del Tratado de Roma, especialmente en el campo de la libre circulación de mercancías.*

En suma, con unas palabras tales (repárese especialmente en el vocablo «reconsiderar»), el Tribunal ya enunciaba veladamente, aunque dejándola entrever, su intención de rectificar el fallo dado en el asunto Hag I, y por tanto la doctrina del origen común, y asimismo, expresa también los elementos en los que va a cimentar dicha rectificación: su jurisprudencia posterior, de un lado, y de otro, las relaciones entre la propiedad industrial y el Tratado CEE en el campo de la libre circulación de mercancías, lo cual no es sino una nueva alusión a los repetidos artículos 30 y 36 de dicho Tratado.

A partir de aquí (40), el TJCE se limita a repetir una vez más que, según una jurisprudencia constante (41), el artículo 36 TCEE establece una excepción a la libre circulación de mercancías por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, pero bajo expresa reserva de que ello no constituya un medio de discriminación arbitraria, ni

(40) Vid. fundamentos núm. 11, 12 y 13 de la sentencia Hag II.

(41) Dicha jurisprudencia aparece citada al final del fundamento núm. 12, y son, concretamente, las famosas sentencias 78/80, *Deutsche Grammophon Gesellschaft v. Metro-SB.-Grossmärkte*, de 8 de junio de 1971 —caso *Deutsche Grammophon*—, 16/74, *Centrafarm v. Winthrop*, de 31 de octubre de 1974 —caso *Centrafarm/Winthrop*—, y 19/84, *Pharmon v. Hoechst*, de 9 de julio de 1985 —caso *Pharmon/Hoechst*—, todas ellas dictadas en sede de agotamiento (vid. *supra* nota 19) de los derechos de autor, del derecho de marca, y del derecho de patente, respectivamente. Igualmente, en el mismo fundamento, el TJCE establece una clara definición de dicha doctrina antes de proceder a la citada enumeración de sentencias. Ello parece venir a confirmar la opinión de Warwick A. ROTHNIE (vid. «Hag II: Putting the Common Origin doctrine to Sleep», en *European Intellectual Property Review*, vol. 13, núm. 1, enero 1991, págs. 24 y ss., especialmente la pág. 25) según la cual, desde el asunto Terrapin, la jurisprudencia del TJCE limitaba los efectos de la excepción del artículo 36 TCEE con base en la doctrina del agotamiento y en la del origen común. Sin embargo, la primera se ha aplicado con fruición, y ha crecido hasta hacerse más y más amplia y compleja, mientras que la segunda no volvió a aplicarse ni a cuestionarse hasta el asunto Hag II, que, como luego veremos (vid. *infra* en el presente epígrafe, en sede de posibles repercusiones), al desechar y privar de toda vigencia a esta última, viene a introducir un nuevo elemento a tener en cuenta en la ya extensa doctrina del agotamiento, cuyos resultados son difíciles de predecir según veremos luego (vid. *infra* de nuevo en este mismo epígrafe, en sede de posibles repercusiones).

tampoco una restricción encubierta en el comercio de los Estados miembros. De esta guisa, el artículo 36 TCEE sólo permite derogar la libre circulación de mercancías en la medida en que ello salvaguarde y proteja el *objeto específico* de la citada propiedad.

Entonces, llegados a este punto, de lo que se trata a efectos de determinar el alcance de la excepción recogida en el artículo 36 TCEE es de determinar cuál es ese objeto específico en el caso del derecho sobre la marca. Por consiguiente, el TJCE, tras señalar la extrema importancia de este derecho (42), como *elemento esencial del sistema de competencia no falseada que el Tratado de Roma intenta establecer y mantener* [en contraste con el asunto Hag I, que únicamente se limitó a señalar que la marca era un medio *útil* para indicar la identidad u origen empresarial del producto en cuestión (43)], pasa a definir (44) dicho objeto específico, y con él también la llamada función esencial de la marca, de la manera siguiente:

«En consecuencia, así como ha sido reconocido por el Tribunal en repetidas ocasiones, *el objeto específico del derecho de marca es justamente asegurar al titular del derecho utilizar la marca para la primera puesta en circulación de un producto, y protegerle igualmente contra los competidores que quieran abusar de la posición y de la reputación de la marca, vendiendo productos indebidamente provistos de dicha marca*. En aras de determinar el alcance exacto de este derecho exclusivo reconocido al titular de la marca, es preciso tener en cuenta *la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto de los que sean de otra procedencia* [vid. especialmente las sentencias 102/77, *Hoffmann-La Roche v. Centrafarm*, de

---

(42) Vid. el fundamento núm. 13 de la sentencia Hag II, a partir del cual comienzan a apreciarse con diáfana claridad las importantes novedades que va a introducir el TJCE con dicha sentencia.

(43) Vid. la sentencia Hag I, en cuyo fundamento núm. 14 aparece tal declaración respecto de la mera utilidad de la marca.

(44) Dicha definición se establece en el fundamento núm. 14 de la sentencia Hag II, cuya transcripción aparece adjunta a continuación.

23 de mayo de 1978, y 3/78, *Centrafarm v. American home products*, de 10 de octubre de 1978 (45)].»

Las referidas definiciones (46), vienen complementadas por lo que el TJCE califica a continuación como *el hecho determinante* para la apreciación de aquéllos, que no es otro que *la ausencia de todo elemento de consentimiento por parte del titular del derecho de marca*, protegido por la legislación nacional de un Estado miembro, para la comercialización, en otro Estado miembro, de un producto, distinguido bajo una marca idéntica o susceptible de confusión, procedente de otra empresa, sin que medie entre ambas relación jurídica alguna (47). Por otra parte, el TJCE afirma igualmente, para justificar esta importancia dada al consentimiento, que, de lo contrario, la función esencial de la marca se vería seriamente dañada; a falta de consentimiento, y de relación jurídica alguna, en una situación en la que dos marcas idénticas o susceptibles de confusión pertenecen a titulares distintos en un mismo territorio, los consumidores no podrían identificar con seguridad la fuente empresarial de los productos de que se trate, y así, se imputaría inde-

---

(45) El TJCE anticipó en ambas sentencias el concepto de función esencial de la marca, emitido ahora en la sentencia Hag II, cuando afirmó que la garantía de procedencia inherente a la marca significa que el consumidor debe tener la certeza de que el producto revestido con la misma no ha sido objeto de una manipulación efectuada por un tercero sin consentimiento del titular de la marca. Por otra parte, el TJCE, con ello, confirma su anterior aseveración del fundamento núm. 10 (vid. *supra* notas 37, 38 y 39), respecto del difícil encuadre de la doctrina del origen común con su jurisprudencia posterior. En línea con ello, vid. también otros asuntos tales como el 187/80, *Merck v. Stephar*, de 14 de julio de 1981 (caso Merck), y 1/81, *Pfizer v. Eurim Pharm*, de 3 de diciembre de 1981 (caso Pfizer), y vid. igualmente Frank GOTZEN: «La Libre circulation des Produits couverts par un Droit de Propriété Intellectuelle dans la Jurisprudence de la Cour de Justice», en *Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique*, núm. 3, juillet-septembre 1985, págs. 467 y ss.

(46) Por lo demás, hay que señalar que, a todos los efectos, parece que el TJCE ha tomado tales definiciones de la ya citada sentencia 16/74, *Centrafarm v. Winthrop*, de 31 de octubre de 1974 (caso Centrafarm/Winthrop), que establece claramente tales ideas en su conocido fundamento núm. 8. De hecho, esta sentencia es igualmente citada por el TJCE en el fundamento núm. 12 de la sentencia Hag II (vid. *supra* nota 41), y es igualmente interesante que la misma se dictase en sede de agotamiento del derecho de marca, con lo que no es sino una alusión, si bien de forma velada, a dicha doctrina.

(47) Vid. el fundamento núm. 15 de la sentencia Hag II. Por lo demás, hay que señalar que, de nuevo, se trata de otro elemento tomado de la repetida doctrina del agotamiento. En este sentido, vid. *supra*, notas 19, 41 y 46.

bidamente una posible mala o baja calidad de algunos de los mismos al titular de una de las marcas, cuando éste quizá no sea en absoluto responsable de aquélla (48). Parece claro, pues, que esta situación, dando lugar a tal inseguridad, impediría el correcto funcionamiento del mercado de libre competencia, y de ahí la necesaria exclusividad de las prerrogativas del titular del derecho de marca en el Estado miembro de que se trate, para que la misma pueda cumplir su función esencial (49).

Y es ahora cuando el TJCE ya está en condiciones de dictaminar acerca de los dos extremos cuya verificación aparecía como imprescindible para responder a la cuestión prejudicial planteada, esto es, la vinculación de la doctrina del origen común con el Derecho comunitario, de un lado, y el grado de incidencia de dicha doctrina en el Derecho de Marcas, de otro. Así, el Tribunal afirma (50) que el hecho de que ambas marcas perteneciesen inicialmente a un mismo titular, que después fue desposeído de una de ellas por medio de una medida de expropiación efectuada por un Estado miembro con anterioridad al advenimiento de las CE, en nada influye o modifica el esquema antes enunciado, esto es, no tiene relación alguna con el Derecho comunitario (51); la razón de ello es que, a partir del momento de la expropiación, y a pesar de su origen común, ambas marcas cumplieron perfectamente su función esencial en su territorio, con independencia total la una respecto de la otra. Esto equivale a decir, una vez más en con-

---

(48) Vid. el fundamento núm. 16 de la sentencia Hag II. Por otra parte, yendo más allá, Jacobs enuncia, en el punto núm. 18 de sus conclusiones, que las marcas *... recompensan al fabricante que se esfuerza en producir mercancías de alta calidad, y, de este forma, fomentan el desarrollo económico. Sin una protección jurídica para las marcas, los fabricantes se verían poco estimulados a desarrollar nuevos productos o a mantener la calidad de los ya existentes.*

(49) Vid. el punto núm. 19 de las conclusiones del Abogado General Jacobs, en el que se afirma textualmente que *una marca sólo puede cumplir esta función cuando es exclusiva. Desde el momento que su titular es obligado a compartirla con un competidor, pierde el control de la reputación asociada a la marca.*

(50) Vid. los fundamentos núm. 17 a 20 de la sentencia Hag II.

(51) Vid. el punto núm. 26 de las conclusiones del Abogado general Jacobs, en el que se dice textualmente que *la teoría de origen común presenta muy pocas relaciones legítimas con el derecho comunitario.*



traste con la sentencia Hag I (52), que no es el origen común de ambas marcas lo que devaluaba su objeto específico, o les impedía cumplir su función esencial, sino simplemente su coincidencia en un mismo ámbito espacial (53). Por ello, en una situación tal, ambos titulares deben poder oponerse recíprocamente a la introducción en su Estado miembro, desde otro Estado miembro, de productos similares comercializados lícitamente en tal Estado bajo una marca idéntica o susceptible de confusión con la anterior (54). Ello equivale igualmente a determinar que el grado de incidencia de la doctrina del origen común en el Derecho de Marcas es total y absoluto, puesto que su aplicación impide por completo que la marca abarque su objeto específico y cumpla su función esencial. En consecuencia, no le quedaba al TJCE más salida que prescindir de una vez por todas de la doctrina del origen común, y por tanto aplicar la solución propuesta en su momento por el Gobierno británico (55), y contenida en las conclusiones del Abogado General

---

(52) En definitiva, contrariamente a lo que se dijo —erróneamente— en la primera sentencia Hag, fue el fraccionamiento de la marca en dos lo que dio lugar a la depreciación de la función esencial de la misma, y no su origen común, irrelevante desde el punto de vista del Derecho comunitario.

(53) En este sentido, vid. el punto núm. 24 de las conclusiones del Abogado General Jacobs, en el que el ilustre jurista británico pone de relieve que, si la función esencial de la marca consiste en permitir establecer la relación entre el origen y la calidad del producto, esta función no fue quebrantada por la medida de expropiación del Gobierno belga, cuya única consecuencia fue que lo que antes fue una marca pase después a ser dos, las cuales funcionaron perfectamente en el territorio en el que fueron reconocidas, con titulares independientes entre sí, respecto de los cuales abarcaron su objeto específico y cumplieron su función esencial; lo que realmente quebrantó ambos elementos fue la propia sentencia Hag I, o lo que es lo mismo, permitir la coexistencia simultánea de dos marcas idénticas en un mismo territorio.

(54) Ello conlleva, en aras de un razonamiento coherente, y de una aplicación ecuaníme del principio de especialidad de la marca, que tal posibilidad existiría no sólo en el caso de la empresa alemana respecto de la belga, sino también en el de la empresa belga respecto de la alemana, y por tanto, de llegar a tal solución en el presente caso, como así fue efectivamente (vid. *infra* en este mismo epígrafe), habría que llegar a una total revisión, por lo demás sumamente interesante, del fallo del tribunal en el asunto Hag I, a la sazón absolutamente contrario a la citada solución, y que ha sido reconsiderado y puesto en tela de juicio por el TJCE en la sentencia Hag II (vid. el fundamento núm. 10 de la misma, aludido en la nota 36 —vid. *supra*—, en relación con el fundamento núm. 17, también citado en la naya 50 —vid. *supra*—).

(55) Vid. *supra* en este mismo epígrafe, y especialmente la nota 30.

Jacobs (56), es decir, el principio de exclusividad de cada una de las marcas idénticas o susceptibles de confusión en el Estado miembro en el que fueron concedidas, con independencia de su origen común.

Por todo ello, el TJCE declara finalmente que (57):

«Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE no prohíben que una legislación nacional permita a una empresa, titular de un derecho de marca en un Estado miembro, oponerse a la importación, desde otro Estado miembro, de productos similares legalmente comercializados en este último Estado bajo una marca idéntica o susceptible de confusión con la marca protegida, *incluso en el caso de que la marca bajo la que se han importado los productos en litigio hubiese pertenecido inicialmente a una filial de la empresa que se opone a las importaciones, y que fue adquirida por una empresa tercera después de la expropiación de dicha filial.*»

Por tanto, la sociedad alemana *Hag GF. AG.*, puede, en virtud de su derecho sobre la marca «Hag» en la RFA, oponerse a la comercia-

---

(56) Vid. particularmente los puntos núm. 24, 25 y 26, algunos de ellos ya citados con anterioridad en las notas 51, y 53 (vid. *supra*).

(57) Vid. la declaración final de la sentencia *Hag II*. En este sentido, hay que indicar que el Abogado General Jacobs, al final de sus brillantes conclusiones, proponía que se respondiese a la cuestión prejudicial de la forma siguiente:

«Los artículos 30 a 36 del Tratado CEE no prohíben que una empresa invoque una marca, de la que es titular en un Estado miembro, para oponerse a las importaciones, procedentes de otro Estado miembro, de mercancías similares que lleven una marca idéntica o que suponga riesgo de confusión con la suya, y que inicialmente perteneció a la misma empresa, pero que posteriormente fue adquirida por una empresa totalmente independiente sin el consentimiento de la primera empresa.»

Como puede verse, la única cuestión en la que el TJCE se aparta materialmente y en cuestiones de fondo (correcciones formales aparte) de esta propuesta es en la alusión final de la misma al consentimiento y a la ausencia de relación jurídica entre ambas empresas, lo cual viene a probar una vez más (vid. *supra* notas 19, 41, 46 y 47) que, tanto en la mente del Abogado General, como en la del propio TJCE, estaba la idea de poner frente a frente dos doctrinas: la del origen común, ya desechada, y la del agotamiento, que resulta indirectamente influida por este fallo. Sin embargo, esta omisión respecto al consentimiento y a la ausencia de relaciones económicas entre las partes no dejará de tener alguna consecuencia, como luego veremos (vid. *infra* en este mismo epígrafe, en sede de posibles repercusiones).

lización en dicho Estado, de café liofilizado o descafeinado procedente de la empresa belga SA. *CNL-Sucal HV.*, filial de la empresa suiza *Jacobs Suchard AG.*, bajo la misma marca «Hag», sobre la cual ostenta la titularidad en el Benelux, puesto que la libre circulación de mercancías en el seno de las CE no se opone a ello, pese al origen común de ambas marcas; de lo contrario, dadas la total identidad (o riesgo de confusión, en su caso) de las mismas, y la ausencia de consentimiento o de relación alguna entre sus titulares, la marca no podría abarcar su objeto específico, ni cumplir su función esencial, consistente en permitir establecer la relación entre la fuente empresarial y la calidad del producto distinguido por la marca.

Este sería, pues, el fallo del TJCE en este caso, que desecha y prescinde definitivamente de la llamada doctrina del origen común de las marcas, y la priva de toda vigencia. Posiblemente, ello dará lugar a una serie de repercusiones en el ámbito comunitario sobre las que conviene reflexionar con un cierto detenimiento.

#### D) *Posibles repercusiones*

El fallo del TJCE en el caso Hag II es exactamente el contrario del emitido en el caso Hag I (58). En este sentido, esta sentencia debe ser bienvenida por haber prescindido de una doctrina tan criticada como injustificada y errónea (59), cual fue la doctrina del origen común en el Derecho comunitario, y también por ser absolutamente coherente con la evolución de la jurisprudencia del TJCE en los fallos posteriores

---

(58) Por ello, según lo ya indicado en la nota 54 (vid. *supra*), en buena lógica jurídica, si la sociedad alemana puede oponerse a que la sociedad belga utilice su marca «Hag» en la RFA, la sociedad belga debería poder hacer lo propio en el Benelux respecto de la sociedad alemana, y puesto que el efecto de cosa juzgada de la primera sentencia Hag lo impide, la misma debiera ser reexaminada en una nueva cuestión prejudicial al respecto. Sin embargo, la concentración del accionariado de las dos partes en litigio (*Hag GF. AG.* y *SA. CNL-Sucal HV.*) en una misma empresa, que no es otra que la sociedad suiza *Jacobs Suchard AG.*, actualmente la de mayor implantación en el mercado alemán del café, hace que dicha posibilidad desaparezca por completo.

(59) Vid. *supra*, nota 5.

al caso Hag I (60). Esta sería la primera y más directa consecuencia del advenimiento de esta sentencia. Sin embargo, las consideraciones y premisas sentadas en el razonamiento de la misma darán lugar, probablemente (61), a otras consecuencias colaterales. Dichas premisas son, básicamente, las siguientes:

— *El objeto específico o contenido esencial del derecho de marca:* Que se define como asegurar a su titular la posibilidad de utilizar la marca para la primera puesta en circulación de un producto, así como de protegerse contra los competidores que quieran abusar de la reputación de dicha marca, comercializando productos indebidamente distinguidos con ella.

— *La función esencial de la marca:* De capital importancia en una economía de mercado (62), que se define igualmente como garantizar al consumidor o usuario final del producto la identidad de origen o fuente empresarial del mismo, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que sean de otra procedencia.

Y se aprecia la transgresión o exceso de tales objeto específico y función esencial según que concurren o no los elementos siguientes:

1. *El consentimiento del titular del derecho de marca:* Respecto de la comercialización de un producto idéntico o similar, en otro Estado miembro, bajo una marca idéntica o similar a la que dicho titular detenta.

---

(60) En este sentido, vid. Bepi ABBAMONTE: «I Principi dell'Origine Comune e dell'esaurimento comunitario nell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria successivamente alla prima sentenza Hag» (comentario a la sentencia Hag II, de 17 de octubre de 1990), en *Rivista di Diritto Industriale*, parte seconda, anno XLI, núm. 1-2, enero-junio 1992, págs. 3 y ss.

(61) En definitiva, al margen de opiniones y elucubraciones doctrinales, quedamos a la espera de que sean los futuros pronunciamientos del TJCE, única instancia legitimada para ello, los que determinen definitivamente dichas consecuencias.

(62) Respecto de tal importancia, se aprecia una mayor consideración del TJCE hacia la figura de la marca como instrumento imprescindible para hacer posible la libre competencia en el mercado, lejos ya de opiniones tan despectivas como la del Abogado General Dumelier de Lamotte en las famosas conclusiones que emitió en su momento con motivo del caso Sirena (vid. *supra* epígrafe anterior), de las que se hizo eco el propio TJCE en el criticado fundamento núm. 2 de esta sentencia. En dichas conclusiones se afirma, olvidando por completo la función esencial de la marca, que «la deuda de la sociedad hacia el inventor del nombre *Prep Good Morning* no es de la misma naturaleza que la deuda de la humanidad hacia la persona que descubrió la penicilina». En este sentido, vid. *infra* en el epígrafe posterior.

2. *Las relaciones de dependencia jurídica o económica entre el titular de la marca y el presunto usurpador de la misma: Respecto de la situación antes descrita en sede de consentimiento.*

Cuando concurre alguno de ambos elementos en dicha situación, el objeto específico y la función esencial de la marca se entienden excedidos, y así, su utilización es incompatible con los artículos 30 y 36 TCEE, y por tanto abusiva, mientras que en caso contrario es compatible con ellos, y por tanto legítima, desde el punto de vista del Derecho comunitario. Ello se aplica a los supuestos de identidad, así como a los de riesgo de confusión entre marcas (63), y se considera que la posibilidad de otros medios de distinción de los productos marcados no elimina la colisión entre las marcas en liza (64).

Entonces, podemos anticipar algunas consecuencias indirectas de semejantes postulados. Una de ellas, muy evidente por la importancia dada al consentimiento del titular de la marca, es el fortalecimiento de la doctrina del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

---

(63) Vid. los fundamentos núm. 9, 19 y 20 de la sentencia Hag II, así como la declaración final de la misma, y la propuesta en este sentido del Abogado General Jacobs, ya citados en las notas 54, 69 y 76 (vid. *supra*). Por otra parte, hay que indicar que esta idea aparece ya apuntada en la jurisprudencia mantenida por el TJCE desde el asunto 144/81, *Keurkoop BV. v. Nancy Kean Gifts BV.*, de 14 de septiembre de 1982 (caso Nancy Kean), en el que también se planteó un supuesto de posible confusión entre las marcas «Lucky Whip» y «Schöller-Nucky». En este sentido, vid. René JOLIET (*op. cit.*, nota 7, en su versión francesa, pág. 181) y Warwick A. ROTHNIE (*op. cit.*, nota 41, págs. 30 y 31).

(64) El texto de la sentencia Hag II evita, de nuevo, toda alusión a este argumento, aducido por el TJCE en el fundamento núm. 14 de la sentencia Hag I. Sin embargo, en el punto núm. 43 de sus conclusiones, el Abogado General Jacobs entra de lleno en el tema y afirma que *cuando las marcas en conflicto son idénticas, la primera impresión dada al consumidor en cuanto a la identidad de la procedencia comercial es tan fuerte, que dudamos que pueda ser disipada por alguna indicación suplementaria o por el uso de colores diferentes. Nos parece dudoso, en efecto, que viendo un consumidor unos junto a otros, sobre la estantería de un supermercado, paquetes de Persil azules y verdes pueda pensar por un solo instante que no han sido producidos por la misma empresa, o bajo su control.* De ahí que el TJCE, como afirma una vez más JOLIET (*op. cit.*, en la nota 7 —vid. *supra*—, en su versión francesa, págs. 181 y 182), no haya querido entrar en un argumento que fue uno de los cimientos de la doctrina del origen común, y que, además, resulte absurdo en la práctica por cunato la fuerte distintividad de la marca anule de hecho la de cualquier otra indicación suplementaria. Por tanto, tal argumento debe considerarse absolutamente desechado.

e industrial (65). Sin embargo, no está tan clara la influencia de esta sentencia en la tradicional distinción entre existencia y ejercicio de estos derechos. El fallo del TJCE en este supuesto para nada alude expresamente a ella, pero el uso de conceptos tales como el objeto específico, muy utilizados para sostener tal distinción (66), parecen implicar su fortalecimiento indirecto (67). Los argumentos más contundentes para sostener tal postura aparecen en los fundamentos núm. 12 y 13 de la sentencia Hag II, en los cuales se afirma, entre otras cosas, que *según una jurisprudencia constante*, el artículo 36 TCEE no admite otras derogaciones del principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el Mercado Común que las justificadas *por la salvaguarda de los derechos que constituyen el objeto específico* de la propiedad industrial, y se citan, entre otros, en apoyo de dicha aseveración, los famosos casos Deutsche Grammophon, Centrafarm/Winthrop, y Pharmion/Hoechts (68), en los cuales se sostiene esta distinción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tenor literal de la sentencia habla precisamente de «salvaguarda de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial», de forma que la existencia de los mismos es previa al objeto específico de la propiedad industrial, y de hecho lo integran; entonces, parece obvio que, así configurado, no podemos utilizar para delimitar la existencia y el ejercicio de tales derechos un objeto específico que se halla integrado por los mismos. Por otra parte, si las sentencias citadas por el TJCE mantienen la distinción existencia-ejercicio es más bien como uno más de entre los cimientos de la doctrina del agotamiento de los derechos de propiedad industrial, que por la distinción en sí misma, aun cuando, al fin y a la postre, se mantenga igualmente. De otro lado, ya entre quienes sostienen la se-

(65) En este sentido, vid. Manuel BOTANA AGRA: «El Derecho de Marca en la jurisprudencia del Tribunal de las CE: de un Derecho Descafeinado a un Derecho con Cafeína (comentario a la sentencia del TJCE, de 17 de octubre de 1990 —caso Hag I—)», en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 9, febrero 1992, págs. 41 y ss., especialmente la pág. 49. Igualmente, vid. *supra* en este mismo epígrafe, en sede de Doctrina de la Sentencia, y especialmente las notas 40, 41 y 47.

(66) En este sentido, vid. David T. KEELING, *op. cit.*, nota 1 —vid. *supra*—, págs. 80 a 83.

(67) Esta es también la opinión que sostiene B. VAN DER ESCH, en su comentario al caso C-10/89, *Sa. CNL-Sucal HV. v. HAG GF. AG.*, de 17 de octubre de 1990, en *Cahiers de Droit Européen*, núm. 3-4, año 1991, págs. 467 y ss.

(68) Vid. *supra*, notas 41 y 46.

gunda opinión (69), se estima que, en sede de conflicto entre la propiedad industrial y la libre circulación de mercancías, si el menoscabo de esta última viene dado por el ejercicio por parte de su titular de una serie de facultades que le son reconocidas por la legislación nacional de que se trate, el obstáculo final para esta libertad comunitaria vendrá de dicha legislación nacional, con lo que la prevalencia de la libre circulación de mercancías, prohibiendo el ejercicio de las citadas facultades, vendrá a restringir, pues, los derechos concedidos por tal legislación nacional, o lo que es lo mismo, la legislación nacional en sí misma (70). De esta guisa, la distinción existencia-ejercicio se torna de difícil aplicación en este supuesto, y de ahí que el TJCE prefiera obviarla en su razonamiento, para evitar plantearse la cuestión de su posible vigencia actual. En todo caso, a la espera de un futuro pronunciamiento jurisprudencial que nos saque de dudas, parece obvio que, cuando menos, será precisa una reinterpretación de esta distinción, tan útil como difusa y difícil de delimitar, desde que el Derecho comunitario incide en los derechos de propiedad intelectual e industrial, de forma que establece nuevos límites a los mismos, que se superponen a los ya establecidos en las diversas legislaciones nacionales de los Estados miembros; la pregunta entonces es si tales límites afectan sólo al ejercicio de estos derechos, o a dichos derechos en sí mismos, y de ahí la dificultad de delimitar la repetida distinción.

Por lo demás, esta sentencia ha puesto de manifiesto la dificultad de evitar y de solventar las colisiones territoriales intracomunitarias derivadas de transmisiones de marcas que llevan a que la misma marca sea detentada por diversos titulares en diversos Estados miembros. La falta de alusiones en este fallo a la armonización legislativa intracomunitaria en materia de marcas, más concretamente a la primera Di-

---

(69) En este sentido, vid René JOLIET, *op. cit.*, nota 7 —vid. *supra*—, en su versión francesa, págs. 180 y 181, y Warwick A. ROTHNIE, *op. cit.*, nota 41 —vid. *supra*—, pág. 31.

(70) En este sentido, René JOLIET (*op. cit.*, nota 7 —vid. *supra*—, en su versión francesa, págs. 179 y 180) cita como ejemplo jurisprudencial en el que se mantiene este postulado, en sede de libre circulación de mercancías, el asunto 311/85, *VZW. Vereniging van Vlaamse Reisbureaus v. VZW. Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten*, de 1 de octubre de 1987 caso *Vlaamse Reisbureaus*), concretamente en sus fundamentos núm. 29 y 30, en los cuales se da clara prevalencia al mismo.

rectiva del consejo sobre el particular, prueba que dicha norma no da respuesta a las mismas, y que se requiere, pues, la existencia de derechos de propiedad industrial de ámbito comunitario (71). Entretanto, autores como Joliet (72) se plantean, para evitar en lo posible estos supuestos, la prohibición de toda cesión de marca que no abarque todo el territorio comunitario, introducida en una eventual segunda Directiva sobre marcas (73); parece una solución acertada, aunque bastante dura, por el *onus* que pone sobre el titular de una marca. En cualquier caso, lo que el caso Hag II ha dejado claro es que la solución a tales supuestos no consiste en ignorar o prescindir de las marcas, en beneficio de la libre circulación de mercancías.

#### 4. A MODO DE CONCLUSIÓN

El asunto Hag II ha marcado uno de los mayores hitos en la jurisprudencia del TJCE desde el mismo advenimiento de las CE. Las razones para ello pueden ser clasificadas de dos formas, desde el punto de vista institucional, y desde el punto de vista de la propiedad industrial.

Desde el punto de vista institucional, el TJCE ha llegado, por vez primera en toda su larga y amplia historia como Institución comunitaria, a una postura exactamente contraria a la adoptada en una sentencia anterior (el asunto Hag I), en el marco de una revisión de su

---

(71) En este sentido, vid. *supra* en el primer epígrafe de este escrito, especialmente la nota 4.

(72) *Op. cit.*, nota 7 —vid. *supra*—, en su versión francesa, págs. 183 y 184.

(73) Esta solución por medio de una posible armonización legislativa intracomunitaria (vid. *supra*, nota 2) en materia de marcas en este punto, afectaría, como es obvio, a las legislaciones nacionales, pero también podría recogerse, ya en el ámbito comunitario, en la propuesta de Reglamento sobre la Marca Comunitaria (vid. *supra*, nota 3), actualmente en fase de propuesta. Dicha solución está tomada, de nuevo, en la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas de producto (art. 11.A.2) —vid. *supra*, notas 32 y 33—, y parece muy adecuada para el objetivo que se le pretende asignar, es decir, evitar colisiones territoriales de las marcas, derivadas de contratos de cesión de marca.



propia jurisprudencia (74), avanzando aún más en la línea sentada por asuntos como el famoso caso Tchernobyl (75). Ello, en definitiva, constituye un enorme avance del que debemos congratularnos, puesto que permite, ya incuestionablemente (76), que el TJCE corrija y modifique sus pronunciamientos anteriores, según que incurran en algún posible error, o que la evolución y las nuevas circunstancias planteadas en las CE así lo requieran. Así pues, esta feliz circunstancia no hace sino sumarse a la nueva concepción del TJCE, en el marco de las restantes Instituciones comunitarias, establecida a partir del Acta Unica Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 (77).

Desde el punto de vista de la propiedad industrial, el asunto Hag II supone lo siguiente:

a) *Una definición, en el plano comunitario, de la figura de la Marca en relación con el resto de los derechos de propiedad intelectual e industrial:* Puesto que el tenor literal de la sentencia Hag II establece claramente el objeto específico y la función esencial del derecho de marca, así como las principales consecuencias de los mismos.

b) *Un reconocimiento por parte del TJCE hacia el papel trascen-*

---

(74) Esta posibilidad aparecía ya implícita en algunas de sus anteriores sentencias, como por ejemplo los asuntos 28, 29 y 30/62, *Da Costa En Schaake N.V. v. Administration Fiscale Néerlandaise*, de 27 de marzo de 1963 (casos Da Costa), y 283/81, *Srl. Cilfit v. Ministère de la Santé*, de 6 de octubre de 1982 (caso Cilfit), ambos dictados en sede de interpretación del artículo 177 TCEE (que regula la competencia del TJCE para pronunciarse con carácter prejudicial), y en los cuales se establece la posibilidad de que los tribunales nacionales de los Estados miembros eleven cuestiones prejudiciales sobre las que el TJCE ya se hubiese pronunciado con anterioridad.

(75) Estamos aludiendo al asunto 70/88, *Parlamento Europeo v. Comisión, Tchernobyl*, de 22 de mayo de 1990 (caso Tchernobyl), en el que se reconoce la legitimación activa del Parlamento Europeo para presentar ante el TJCE, un recurso de nulidad contra un acto del Consejo, lo cual representaba un alejamiento notable, cuando no una clara rectificación, de la respuesta dada por el propio TJCE a este respecto en el asunto 302/87, *Parlamento Europeo v. Comisión, Comitología*, de 27 de septiembre de 1988. Sobre el particular, vid. J. P. JACQUE, en sus comentarios al caso Tchernobyl, en *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, año 1990, págs. 617 y ss., así como el editorial «La Unión Europea», publicado en *Gaceta Jurídica de la CEE*, núm. 80, B-54, junio 1990, págs. 1 y 2.

(76) Vid. *supra*, nota 74.

(77) Sobre los aspectos más recientes de la evolución del TJCE como Institución comunitaria, vid. Jean MISCHO: «¿Un nuevo papel para el Tribunal de Justicia?» (trad. de Javier Vías del artículo publicado por la *Revue du Marché Commun* en diciembre de 1990), en *Gaceta Jurídica de la CEE*, D-14, junio-septiembre 1991, págs. 271 y ss.

*dental que juega el Derecho de Marcas en una economía de mercado para permitir el desarrollo de la libre competencia entre los empresarios a través de la correcta identificación de sus productos de cara a los consumidores:* Ello se enmarca igualmente en la tendencia actual de la jurisprudencia del TJCE (78), junto con las demás Instituciones comunitarias y con la mejor doctrina (79), de abandonar la actitud, por lo demás simplista en exceso (80), de contemplar los derechos de la propiedad industrial como meros obstáculos a la libre circulación de mercancías, y verlos ya de forma más favorable y menos restrictiva como instrumentos imprescindibles para la correcta realización del mercado único interior en funcionamiento desde 1 de enero de 1993.

Sin embargo, no debemos caer en una visión superficial de lo que representa el asunto Hag II en la jurisprudencia del TJCE, ya que, por contra a lo que pueda parecer a primera vista, no se trata de un brusco giro copernicano, llevado a cabo sin solución de continuidad, puesto que no es sino el fruto de toda la evolución posterior de dicha jurisprudencia en los 14 años transcurridos entre la primera y la segunda sentencia Hag (81). Por otra parte, hay que señalar igualmente que tal evolución ha sido la respuesta del TJCE al cambio de circunstancias operado en la Europa actual. En un primer momento, en el advenimiento y primeros momentos de la CE, las reticencias y dificultades para el desarrollo pleno de los objetivos contenidos en el Tratado de Roma eran enormes y muy numerosas, y así, las Instituciones comunitarias se veían obligadas a mantener duras actitudes defensivas respecto de los mismos, a veces incluso llegando a excesos, que serían poco comprensibles fuera de esta situación; por ello, el caso Hag I (y

(78) En este sentido, vid., fuera del ámbito de la jurisprudencia comunitaria sobre Marcas, los asuntos 238/87, *A.B. Volvo v. Erik Veng (U.K.) Ltd.*, de 5 de octubre de 1988 (caso Volvo), y 53/87, *Maxicar v. Renault*, de 5 de octubre de 1988 (caso Renault, ya citado en la nota 16 —vid. *supra*—), ambos comentados por Valentine KORAH en *European Intellectual Property Review*, año 1998, págs. 381 y ss.

(79) En este sentido, vid., entre otros muchos, Friedrich-Karl BEIER: «The Future of Intellectual Property in Europe. Thoughts on the Development of Patent, Utility Model and Industrial Design Law», en *IIC*, vol. 22, núm. 2, abril 1991, págs. 157 y ss., concretamente en el epígrafe núm. 6, *Future Patent Protection - A Strong protection. The North-South Problem*, págs. 172 y ss.

(80) En este sentido, vid., B. VAN DER ESCH, *op. cit.* en la nota 67 —vid. *supra*—, pág. 482.

(81) Vid. *supra* en el epígrafe anterior, y especialmente la nota 62.

la confirmación que del mismo se hizo en el asunto Terrapin), inmerso en dicha situación y seguramente pensado para la misma, debe considerarse, más que como un error, como un pronunciamiento meramente incidental, privativo de una determinada etapa en el asentamiento de la CE. De esta forma, cuando tal asentamiento, aún no siendo todavía definitivo, se va produciendo y, en consecuencia, se abandonan las actitudes antes descritas, surge una nueva jurisprudencia en el TJCE que va haciendo paulatinamente más insostenible la solución fallada en el caso Hag I y, finalmente, esta dinámica es rota por el caso Hag II, con una solución absolutamente opuesta a la de su asunto predecesor, que barre de entre sus concepciones la doctrina del origen común.

En suma, el asunto Hag II, prescindiendo definitivamente de dicha doctrina, no hace sino responder a esta nueva evolución jurisprudencial, resultado de las nuevas circunstancias en la CE. Sin embargo, de cara al futuro, esta sentencia también acarrea notables dificultades, desde que, como toda solución en Derecho, no se presenta cerrada, sino que deja múltiples cuestiones abiertas, como ya hemos visto (82); y si a ello añadimos que la citada evolución de la jurisprudencia del TJCE no sólo no se ha detenido, sino que continúa lenta pero inexorable, la consecuencia final es que nos hallamos en un interesante momento de dicha evolución, por lo cual la sentencia Hag II deberá ser valorada, no de forma estática como un único fallo aislado, sino de forma dinámica, como un paso adelante que abrirá la puerta a futuros y cada vez más perfectos fallos del TJCE.

---

(82) Vid. *supra* en el epígrafe anterior, en sede de posible repercusiones.



JURISPRUDENCIA

