# CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. F.G. JACOBS

presentadas el 19 de noviembre de 1998 *

1. Con arreglo al Derecho comunitario, ¿está un importador paralelo facultado para utilizar la marca que el titular utiliza en el Estado de importación para productos idénticos, aunque ésta difiera de la marca con la cual los productos de que se trata fueron comercializados por el titular en el Estado de exportación? Ésta es, esencialmente, la cuestión planteada por el Sø- og Handelsret de Dinamarca.

## Hechos y procedimiento principal

2. El grupo Upjohn comercializa clindamicina, un antibiótico, en varias formas en toda la Comunidad. La denominación «Dalacin C» se utiliza en todos los Estados miembros excepto en Dinamarca, Alemania y España, Estados en los que se utiliza «Dalacin», y en Francia, donde se emplea «Dalacine». Paranova A/S, sociedad danesa del grupo Paranova, compró productos a base de clindamicina (cápsulas y solución inyectable) en Francia y Grecia y, después de reenvasarlos, los comercializó con la denominación Dalacin en Dinamarca, donde Upjohn SA Danmark, sucursal danesa de una filial belga de Upjohn, [1] los comercializa con la marca Dalacin.

3. El Fogedret de Ballerup desestimó la demanda de medidas provisionales presentada por Upjohn y dirigida a que se prohibiera a Paranova comercializar los productos con la denominación Dalacin en Dinamarca. Esta resolución fue revocada en apelación por el Østre Landsret. En un procedimiento dirigido a la ratificación de la prohibición, el Sø- og Handelsret planteó las siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia:

«1) ¿Se oponen el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y/o los artículos 30 y 36 del Tratado CE a que el titular de una marca invoque su derecho, con arreglo al Derecho de marcas nacional, como fundamento para oponerse a que un tercero compre un medicamento en un Estado miembro, lo reenvase en embalajes propios en los que coloca una marca × perteneciente al titular de la marca y lo comercialice en un

* Lengua original: inglés.

1 — Con posterioridad al inicio del procedimiento, «Upjohn SA» cambió su denominación por la de «Pharmacia & Upjohn SA».

segundo Estado miembro, cuando el medicamento de que se trata ha sido comercializado en el Estado miembro de compra con la marca Y por el titular de la marca o con su consentimiento, y un medicamento idéntico es comercializado con la marca x por el titular de la marca o con su consentimiento en el segundo Estado miembro mencionado?

2) ¿Influye de algún modo en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que la utilización por el titular de la marca de marcas diferentes en el país en el que el importador efectúa la compra y en el país en el que éste comercializa el producto obedezca a circunstancias subjetivas del titular de la marca? Si la respuesta fuese afirmativa, este órgano jurisdiccional remitente desea saber si el importador debe probar que la utilización de marcas diferentes persigue o perseguía el objetivo de compartimentar artificialmente los mercados (a este respecto, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 1978, Centrafarm BV/ American Home Products, asunto 3/78).

3) ¿Influye de algún modo en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que la utilización por el titular de la marca de marcas diferentes en el país en el que el importador efectúa la compra y en el país en el que éste comercializa el producto obedezca a circunstancias objetivas sobre las que el titular de la marca carece de cualquier influencia, tales como, en particular, los requisitos impuestos por las autoridades sanitarias nacionales o los derechos de marca de terceros?»

4. Presentaron observaciones orales y escritas Upjohn, Paranova, los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido, y la Comisión.

## Marco jurídico comunitario

5. El órgano jurisdiccional nacional se refiere, en sus cuestiones, al artículo 7 de la Directiva sobre marcas[2] y/o a los artículos 30 y 36 del Tratado CE.

6. El artículo 30 del Tratado prohíbe las restricciones cuantitativas a la importación entre los Estados miembros y las medidas de efecto equivalente. Con arreglo a la primera frase del artículo 36 del Tratado, el artículo 30 no será obstáculo para las prohibiciones o restricciones justificadas por razones de protección de la propiedad industrial o comercial. La segunda frase del artículo 36 establece, acto seguido, que tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

2 — Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

7. Está claro que si se autoriza al titular de una marca para utilizarla con el fin de oponerse a la importación y venta de productos legalmente comercializados en otro Estado miembro, ello constituirá una restricción cuantitativa o una medida de efecto equivalente a efectos del artículo 30. Así pues, es necesario —suponiendo que sean aplicables las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías— examinar si dicha actuación está justificada por razones de protección de la propiedad industrial y comercial.

8. En alguno de los primeros asuntos referentes a la aplicación del artículo 36 en relación con los derechos de propiedad industrial y comercial, el Tribunal de Justicia elaboró el principio, denominado del agotamiento de los derechos, según el cual el titular de un derecho de este tipo (incluida una marca) no puede invocarlo para oponerse a la importación y venta de productos que han sido comercializados con su consentimiento en otro Estado miembro. [3]

9. Este principio se consagró en el artículo 7 de la Directiva, que dispone lo siguiente:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

10. En las observaciones de Paranova, de los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido, así como de la Comisión, se abordó la cuestión de si se aplica la Directiva o el Tratado al presente caso, que se refiere a productos comercializados con tres marcas distintas, aunque muy similares.

11. Paranova alega que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva se aplica cuando el titular de una marca utiliza, en distintos Estados miembros, varias marcas con diferencias ortográficas menores para designar medicamentos idénticos desde el punto de vista terapéutico. Sostiene que una interpretación amplia del artículo 7 se ajustaría al principio fundamental de la libre circulación de mercancías y al funcionamiento del mercado interior, elementos ambos que subyacen a la Directiva. [4] En su opinión, por tanto, la solución del presente asunto puede encontrarse en el apartado 1 del artículo 7, y carece de pertinencia la anterior jurisprudencia de este Tribunal de Justicia relativa a las disposiciones del Tratado.

3 — Véanse los asuntos citados en el punto 22.

4 — Véanse los considerandos primero y tercero de la exposición de motivos.

12. Los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido, al igual que la Comisión, comparten la tesis según la cual el resultado del presente asunto debe ser idéntico al margen de que se analice de conformidad con el Tratado o con el artículo 7 de la Directiva.

13. El Gobierno neerlandés estima que corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si el litigio debe ser resuelto con arreglo al artículo 7 de la Directiva sobre marcas o al artículo 36 del Tratado, como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia Loendersloot. [5]

14. El Reino Unido afirma que, aun cuando se considere que en el presente caso el titular de la marca agotó sus derechos a efectos del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, el apartado 2 del artículo 7 puede reconocerle motivos para oponerse a la comercialización ulterior de los productos. En la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, [6] el Tribunal de Justicia declaró, en efecto, que para determinar el alcance del derecho del titular de una marca en virtud del apartado 2 del artículo 7 hay que basarse en su propia jurisprudencia sentada en el marco del artículo 36.

15. La Comisión, si bien acepta que la cuestión tiene escasa importancia práctica ya que el resultado será el mismo, sugiere que el litigio se resuelva a la luz del Tratado y no de la Directiva, pues en su opinión, aunque la materia no sea indubitada, el artículo 7 se aplica sólo cuando los productos se comercializan con una marca idéntica.

16. Este punto de vista es, quizás, demasiado restrictivo. A mi entender, las alegaciones aducidas por el Gobierno del Reino Unido en la vista tienen cierta pertinencia. El Reino Unido sugirió que el término «marca» no se utilizaba necesariamente en un sentido lingüístico estricto en todas las disposiciones de la Directiva, remitiéndose, a modo de ejemplo, a la letra a) del apartado 2 del artículo 10, que a ciertos efectos (consecuencias de la falta de uso de la marca por su titular) equipara «el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca» al propio uso de la marca. Con carácter más general sostuvo que, en principio, no había ninguna razón válida para excluir, cuando menos, las marcas muy similares del ámbito de aplicación del artículo 7, puesto que tal exclusión limitaría dicha disposición de un modo en que no se ven limitadas otras disposiciones de la Directiva, por ejemplo la relativa a la confusión [letra b) del apartado 1 del artículo 5].

17. Está claro que la respuesta a las cuestiones planteadas será idéntica, en todo caso, al margen de que el litigio se analice a la luz de las disposiciones del Tratado o del artículo 7. Debe admitirse que, si un asunto está claramente comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 7, sólo ha de considerarse la Directiva. [7] Sin embargo, en mi opinión no hay razón para suponer que

5 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-349/95, Rec. p. I-6227), apartado 18.

6 — Sentencia de 11 de julio de 1996 (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457).

7 — Sentencias Bristol-Myers Squibb y otras, citada en la nota 6 *supra*, apartados 25 y 26, y de 20 de marzo de 1997, Phytheron International (C-352/95, Rec. p. I-1729), apartado 17.

los principios elaborados por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a los artículos 30 y 36 hayan sido afectados a este respecto por la Directiva. Por el contrario, el Tribunal de Justicia ha afirmado de forma reiterada que el artículo 36 del Tratado y el artículo 7 de la Directiva deben interpretarse de la misma manera. [8] Esta tesis se ve además confirmada por la circunstancia de que, en su más reciente formulación de estos principios, contenida en tres sentencias distintas dictadas el mismo día en asuntos que suscitaban cuestiones estrechamente relacionadas, el Tribunal de Justicia llegó al mismo resultado basándose en idéntico razonamiento, en un caso con arreglo al artículo 7, interpretado a la luz del artículo 36, [9] y en los otros dos (en los que no se discutía la Directiva) sobre la base del artículo 36. [10] En el presente caso, bastará con responder del mismo modo sobre la base de ambas disposiciones.

## Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

18. El problema sobre el que debe pronunciarse el Tribunal de Justicia en el presente caso estriba en el alcance de los derechos del titular de una marca cuando un importador paralelo coloca la marca utilizada por el titular en el Estado de importación, que difiere de la utilizada por dicho titular en el Estado de exportación. Este problema fue examinado por el Tribunal de Justicia en el asunto Centrafarm/American Home Products Corporation. [11] En aquel asunto, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien a primera vista está justificado reconocer al titular de una marca la facultad de oponerse a la comercialización del producto importado en esas circunstancias, si la práctica del titular de la marca consistente en utilizar marcas distintas para un mismo producto se dirige a compartimentar artificialmente los mercados, su oposición a la intervención del importador constituye una restricción encubierta de los intercambios intracomunitarios contraria al artículo 36. [12]

19. Según Upjohn, su decisión de asignar denominaciones distintas a sus productos fue adoptada no con el fin de evitar las importaciones paralelas y así compartimentar los mercados, sino por el hecho de que un conflicto con otra marca hizo inviable su plan inicial de utilizar la misma denominación para el producto en toda la Comunidad. En consecuencia, tuvo que añadir la letra «C» en la mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, esto habría sido ilegal en Dinamarca, debido a la posible asociación engañosa con la vitamina C. Se mencionó que en Francia la ortografía se transformó en «Dalacine» para aproximar la pronunciación de la palabra en francés a la pronunciación inglesa de «Dalacin».

20. De la resolución de remisión se desprende con claridad que lo que indujo al

8 — Sentencias Bristol-Myers Squibb y otras, citada en la nota 6 *supra*, apartado 40; de 11 de julio de 1996, Eurim-Pharm (asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C 73/94, Rec. p. I-3603), apartado 27; de 11 de julio de 1996, MPA Pharma (C-232/94, Rec. p. I-3671), apartado 13; de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013), apartado 53, y Loendersloot, citada en la nota 5 *supra*, apartado 18.

9 — Sentencia Bristol Myers Squibb y otras, citada en la nota 6 *supra*.

10 — Sentencias Eurim-Pharm y MPA Pharma, citadas en la nota 8 *supra*.

11 — Sentencia de 10 de octubre de 1978, «American Home Products» (3/78, Rec. p. 1823).

12 — Apartados 18 a 22 de la sentencia; véase el punto 26 *infra*.

órgano jurisdiccional nacional a solicitar la orientación de este Tribunal de Justicia fue, en parte, su incertidumbre acerca de si la sentencia American Home Products continúa siendo una norma válida a la luz de las sentencias más recientes del Tribunal de Justicia en los asuntos Bristol-Myers Squibb y otras, Eurim-Pharm y MPA Pharma. [13] Concretamente, el órgano jurisdiccional nacional no está seguro de si el aparente criterio de la intención de compartimentar los mercados enunciado en la sentencia American Home Products continúa siendo el pertinente cuando el propietario de una marca trata de oponerse a la colocación de una marca distinta.

*Primeros asuntos*

21. La sentencia American Home Products, en mi opinión, no puede considerarse de forma aislada, ya que forma parte de una serie de asuntos en los que el Tribunal de Justicia ha elaborado diversos principios del Derecho comunitario de marcas.

22. Como indicaba antes, en una primera fase el Tribunal de Justicia formuló el principio según el cual el titular de un derecho de propiedad industrial o comercial (incluida una marca) no puede invocarlo para oponerse a la importación y venta de productos que han sido comercializados con su consentimiento en otro Estado miembro. Este principio se estableció, por vez primera, en la sentencia Deutsche Grammophon/Metro, [14] en relación con los derechos de autor, en la sentencia Centrafarm/Winthrop [15] en lo que respecta a las marcas y en la sentencia Centrafarm/Sterling Drug [16] en materia de patentes. La articulación del principio en relación con las marcas en la sentencia Centrafarm/Winthrop fue explicada por el Abogado General Sr. Capotorti en sus conclusiones en el asunto Hoffmann-La Roche afirmando que «se [inspiró] en el deseo de evitar cualquier peligro de que la marca se utilice para establecer una compartimentación artificial en el interior del mercado común». [17]

23. Una vez que el Tribunal de Justicia hubo establecido el principio del agotamiento de los derechos, se suscitaron cuestiones sobre sus límites. Los productos farmacéuticos, en particular, a menudo se envasaban de forma distinta para los distintos mercados, con el fin de cumplir las normativas nacionales, al tiempo que los importadores paralelos, disfrutando de su libertad de importación de productos de marca, trataban de facilitar y mejorar la comercialización de los productos reenvasándolos para el nuevo mercado. El problema del reenvasado se planteó por vez primera al Tribunal de Justicia en el asunto Hoffmann-La Roche, resuelto en mayo de 1978. Aunque el reenvasado, como tal, no es uno de los problemas planteados en el asunto de que hoy conoce el Tribunal de Justicia, es conveniente exponer íntegramente los pasajes pertinentes de la sentencia Hoffmann-La Roche, ya que constituye un antecedente esencial para la compresión de la sentencia American Home Products.

13 — Citados en las notas 6 y 8 *supra*.

14 — Sentencia de 8 de junio de 1971 (78/70, Rec. p. 487), apartado 13.

15 — Sentencia de 31 de octubre de 1974 (16/74, Rec. p. 1183).

16 — Sentencia de 31 de octubre de 1974 (15/74, Rec. p. 1147).

17 — Conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia de 23 de mayo de 1978 (102/77, Rec. pp. 1139 y ss., especialmente p. 1175).

24. En su sentencia, el Tribunal de Justicia observó que, si bien el Tratado no afectaba a la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de dichos derechos podía, no obstante, verse limitado, en determinadas circunstancias, por las prohibiciones del Tratado. Dado que suponía la inaplicación de uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36 sólo admitía excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que dichas excepciones estuvieran justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial y comercial que se pretende preservar.[18] A continuación, el Tribunal de Justicia declaró:

«Considerando que el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca; que, para responder a la cuestión de si este derecho exclusivo implica la facultad de oponerse a la utilización de la marca por un tercero tras el reenvasado del producto, debe tenerse en cuenta la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia; que esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención, realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca, que haya afectado al estado original del producto; que, en consecuencia, la facultad que se reconoce al titular de oponerse a cualquier utilización de la marca que pueda falsear la garantía de procedencia así entendida forma parte del objeto específico del derecho de marca;

que, por consiguiente, está justificado, de acuerdo con la primera frase del artículo 36, reconocer al titular la facultad de oponerse a que un importador de un producto de marca, después de reenvasar el producto, coloque ésta en el nuevo embalaje, sin autorización del titular.

Considerando, no obstante, que debe examinarse además si el ejercicio de esta facultad puede constituir una «restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros», en el sentido de la segunda frase del artículo 36; que tal restricción podría resultar, entre otras circunstancias, del hecho de que el titular de la marca comercializara, en distintos Estados miembros, un producto idéntico en envases diferentes, invocando, al actuar de dicho modo, los derechos inherentes a la marca para impedir el reenvasado por parte de un tercero, aun cuando éste se realice en condiciones tales que no puedan verse afectados la identidad de origen ni el estado original del producto de marca;

[...]

18 — Apartado 6 de la sentencia.

que, en el supuesto de que se proteja [...] la garantía de procedencia como función esencial de la marca, el ejercicio del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros podría constituir una restricción encubierta en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado, si se demostrara que la utilización del derecho de marca por el titular, teniendo en cuenta el sistema de comercialización aplicado por éste, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros». [19]

25. Poco después de que se plantease el asunto Hoffmann-La Roche, se solicitó al Tribunal de Justicia, en el marco del asunto American Home Products, [20] que se pronunciara en un caso en que el importador trataba no sólo de reenvasar sino también de colocar una marca distinta. Básicamente, los hechos eran similares a los controvertidos en el presente asunto: American Home Products era titular de las marcas Seresta, registrada en el Benelux, y Serenid D, registrada en el Reino Unido, ambas relativas a tranquilizantes con idénticas propiedades terapéuticas, que comercializaba en los Países Bajos con la denominación Seresta y en el Reino Unido con la denominación Serenid D. Centrafarm compraba tranquilizantes en el Reino Unido y los comercializaba en los Países Bajos en un nuevo envase y con la marca Seresta. American Home Products solicitó que se prohibiera dicha conducta; se preguntó al Tribunal de Justicia si los artículos 30 y 36 se oponían a que el titular de la marca ejerciera los derechos que le confería el Derecho nacional para oponerse a dicha comercialización.

26. El Tribunal de Justicia dictó su sentencia en octubre de 1978, cinco meses después de la sentencia Hoffmann-La Roche. En ella, comenzó siguiendo muy de cerca la sentencia dictada en el asunto anterior: los apartados 7 a 11 reproducen, casi literalmente, el apartado 6 y la primera frase del apartado 7 de la sentencia Hoffmann-La Roche, antes citados. A continuación, los términos de las sentencias difieren para reflejar la circunstancia de que el asunto American Home Products se refería a la colocación de una marca distinta y no al reenvasado. El Tribunal de Justicia declaró que la función esencial de la marca, es decir, la garantía de procedencia, se pondría el peligro si un tercero pudiera poner la marca en el producto, y que el derecho reconocido al titular de la marca de oponerse a toda colocación no autorizada de la misma en su producto formaba parte, en consecuencia, del objeto específico del derecho de marca. [21] Por consiguiente, estaba justificado, de acuerdo con la primera frase del artículo 36, reconocer al titular la facultad de oponerse a la intervención del importador paralelo. [22] El Tribunal de Justicia prosiguió:

«Considerando, no obstante, que debe examinarse además si el ejercicio de esta facultad puede constituir una «restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros», en el sentido de la segunda frase del artículo 36;

que procede señalar, a este respecto, que puede ser legítimo que el fabricante de un producto utilice, en diferentes Estados

19 — Apartados 7 a 10 de la sentencia.
20 — Citado en la nota 11 *supra*.
21 — Apartados 14 y 17 de la sentencia.
22 — Apartado 18 de la sentencia.

miembros, marcas distintas para un mismo producto;

que, sin embargo, es posible que el titular de las marcas adopte tal práctica en el marco de un sistema de comercialización dirigido a compartimentar artificialmente los mercados;

que, en tal supuesto, la oposición del titular a que un tercero utilice la marca si éste no dispone de autorización constituiría una restricción encubierta de los intercambios intracomunitarios, en el sentido de la citada disposición;

que corresponde al Juez que conoce del fondo del litigio decidir, en cada caso, si ha quedado acreditado que el titular de las marcas ha adoptado la práctica de utilizar marcas diferentes para un mismo producto con la finalidad de compartimentar los mercados». [23]

27. Así, el Tribunal de Justicia distinguió entre las situaciones en que un importador paralelo trata de colocar una marca diferente de aquellas en las que un importador trata de reenvasar. En esta última situación, el derecho *prima facie* del titular de la marca a invocar sus derechos de marca para oponerse a la intervención del importador paralelo habrá de ceder «si se demostrara que la utilización del derecho de marca por el titular, teniendo en cuenta el sistema de comercialización aplicado por éste, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros», mientras que en la primera el Tribunal de Justicia simplemente declaró que el titular no podría invocar su derecho si hubiera adoptado la práctica de utilizar marcas diferentes «en el marco de un sistema de comercialización dirigido a compartimentar artificialmente los mercados».

28. Parece claro que la diferente formulación fue deliberada, ya que la pertinencia de la intención fue expresamente examinada por las partes en el asunto American Home Products (si bien es interesante observar que, en aquel entonces, la mayoría de la doctrina pareció considerar que el término «artificialmente» en el criterio definido en la sentencia Hoffmann-La Roche significaba que el Tribunal de Justicia exigía alguna intención de compartimentar los mercados). [24] La cuestión de si el criterio objetivo establecido por la sentencia Hoffmann-La Roche debía transformarse en un criterio subjetivo a la luz de la sentencia American Home Products fue planteada en el posterior asunto Pfizer. [25] El Tribunal de Justicia no se pronunció sobre dicha cuestión. [26] El Abogado General Sr. Capotorti, sin embargo, dio la siguiente explicación del criterio distinto

23 — Apartados 19 a 23 de la sentencia.

24 — Véase Castillo de la Torre, F.: «Trade Marks and free movement of pharmaceuticals in the European Community: to partition or not to partition the market», *European Intellectual Property Review*, p. 304, p. 306.

25 — Sentencia de 3 de diciembre de 1981 (1/81, Rec. p. 2913).

26 — Véase el apartado 14 de la sentencia.

enunciado en la sentencia American Home Products:

«En relación con este precedente, la Comisión señaló con razón que se trataba de un supuesto específico, en el que una misma empresa era titular, en distintos Estados miembros, de marcas diferentes para un mismo producto. En tal caso, el ejercicio del derecho de marca tiene inevitablemente por efecto la compartimentación de los mercados nacionales, razón por la cual, si se aplicara el criterio objetivo adoptado en la sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, el titular de las marcas paralelas acabaría, a la luz del Derecho comunitario, por no poder ejercer legítimamente su derecho en ningún caso. Para evitar esta consecuencia excesivamente restrictiva, el Tribunal estimó que, en supuestos como ése, sólo cabe hablar de restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros cuando la práctica consistente en que un mismo titular utilice marcas diferentes para un mismo producto en los distintos Estados miembros sea reflejo de su intención de compartimentar los mercados.» [27]

29. Si los criterios objetivos enunciados en la sentencia Hoffmann-La Roche siguieran aplicándose en su forma inicial, cabe que esa explicación continuara teniendo validez. Sin embargo, los principios sentados por el Tribunal de Justicia en el asunto Hoffmann-La Roche, y en especial el criterio según el cual la utilización por el titular de la marca de su derecho de marca debe contribuir a compartimentar artificialmente los mercados, han sido desarrollados recientemente por el Tribunal de Justicia en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras.

*El efecto de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras y de los asuntos relacionados*

30. Tanto el asunto Bristol-Myers Squibb y otras como los dos asuntos relacionados [28] versaban sobre el derecho de un importador paralelo a reenvasar productos farmacéuticos importados. Se plantearon al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones detalladas sobre el alcance del reenvasado permitido en esas circunstancias. Se le solicitó asimismo, expresamente, que examinase la pertinencia de la intención del titular de la marca de compartimentar los mercados. [29] Procede nuevamente exponer en su totalidad los pasajes pertinentes de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras. Las sentencias dictadas en los otros dos asuntos se pronuncian básicamente en el mismo sentido.

31. En la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, el Tribunal de Justicia comenzó remitiéndose a los primeros asuntos y reiteró el principio básico del agotamiento de los derechos. [30] Tras señalar que «el objeto del derecho de marca no es permitir a los titulares compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento

27 — Páginas 2934 y 2935 de las conclusiones.

28 — Citados en las notas 6 y 8 *supra*.

29 — Véanse, por ejemplo, la tercera cuestión en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras, y la segunda cuestión en el asunto Eurim-Pharm.

30 — Apartados 42 a 45 de la sentencia.

de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros», [31] reiteró los principios sentados en la sentencia Hoffmann-La Roche en relación con la función esencial y el objeto específico del derecho de marca. [32] Concluyó su examen de la jurisprudencia anterior declarando que «esta jurisprudencia debe precisarse, a la vista de las alegaciones invocadas en los presentes asuntos». [33] El Tribunal de Justicia prosiguió del siguiente modo:

*«Sobre la compartimentación artificial de mercados entre Estados miembros*

Debe observarse, a este respecto, que la utilización del derecho de marca por parte de su titular para oponerse a la comercialización, con esta marca, de productos reenvasados por un tercero contribuiría a compartimentar los mercados entre Estados miembros, especialmente si el titular ha comercializado, en diferentes Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diversos y el producto no puede ser importado y comercializado en otro Estado miembro por un importador paralelo tal y como ha sido comercializado por el titular del derecho en un Estado miembro.

Por consiguiente, el titular de la marca no puede oponerse al reenvasado del producto en un nuevo embalaje exterior cuando el embalaje, en el tamaño utilizado por el titular en el Estado miembro en el que el importador ha comprado el producto, no puede ser comercializado en el Estado miembro de importación, debido, en particular, a la existencia de una normativa que sólo autoriza los embalajes de cierto tamaño o de una práctica nacional en este sentido, de normas en materia del seguro de enfermedad que subordinan el reembolso de los gastos médicos al tamaño del embalaje o de prácticas de prescripción médica consolidadas que se basen, entre otras, en las normas sobre dimensión recomendadas por agrupaciones profesionales y por las entidades del seguro de enfermedad.

[...]

En efecto, la facultad del titular de un derecho de marca protegido en otro Estado miembro de oponerse a que productos reenvasados se comercialicen con esa marca sólo debe limitarse en la medida en que el reenvasado efectuado por el importador sea necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación.

Por último, debe precisarse que, en contra de lo alegado por las demandantes en los litigios principales, la utilización por parte del Tribunal de Justicia de la expresión "compartimentación artificial de los mercados" no implica que el importador deba demostrar que, al comercializar en diferentes Estados miembros un producto idéntico en envases diversos, el titular de la marca haya intentado deliberadamente comparti-

31 — Apartado 46 de la sentencia.
32 — Apartados 47 y 48 de la sentencia.
33 — Apartado 51 de la sentencia.

mentar los mercados entre Estados miembros. En efecto, al precisar que debe tratarse de una compartimentación artificial, el Tribunal de Justicia quiso subrayar que el titular siempre puede invocar su derecho de marca para oponerse a la comercialización de productos reenvasados si ello está justificado por la necesidad de proteger la función esencial de la marca, en cuyo caso no puede considerarse que la consiguiente compartimentación sea artificial.» [34]

32. El Tribunal de Justicia concluyó examinando otros requisitos que debe cumplir el importador paralelo que desee efectuar el reenvasado. Los dos primeros requisitos se destinan a proteger la función esencial de la marca como garantía de procedencia: el reenvasado no debe afectar al estado original del producto [35] y el nuevo envase debe indicar claramente quién ha reenvasado el producto y el nombre del fabricante. [36] En tercer lugar, el Tribunal de Justicia observó que el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización de un producto reenvasado cuando su presentación pueda perjudicar la reputación de la marca y de su titular. [37] En cuarto lugar, el importador debe advertir previamente al titular de la marca de la comercialización del producto reenvasado y proporcionarle, si lo solicita, un ejemplar del producto reenvasado. [38]

34 — Apartados 52, 53, 56 y 57 de la sentencia.
35 — Apartados 58 a 66 de la sentencia.
36 — Apartados 67 a 74 de la sentencia.
37 — Apartados 75 a 77 de la sentencia.
38 — Apartado 78 de la sentencia.

33. En las tres sentencias, el Tribunal de Justicia declaró a continuación que el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas o el artículo 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que, entre otras cosas:

«se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros [...]». [39]

34. Así, en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras el Tribunal de Justicia precisó las circunstancias en las cuales el titular de una marca puede utilizar su derecho de marca para oponerse al reenva-

39 — Apartado 79 y fallo de la sentencia. Existen otros requisitos relativos al reenvasado que no son objeto de controversia en el presente asunto.

sado por un importador paralelo. En efecto, dicha utilización no está autorizada cuando contribuye a compartimentar artificialmente los mercados ni cuando el reenvasado se efectúa de tal modo que se respetan los intereses legítimos del titular de la marca. La protección de dichos intereses legítimos significa, en particular, que el estado original del producto no debe resultar afectado y que el reenvasado no se realice de tal modo que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular; además, el importador debe cumplir los requisitos de informar al titular de la marca acerca del reenvasado, proporcionarle un ejemplar del producto reenvasado e indicar en el producto quién es la persona responsable del reenvasado. [40] No habrá compartimentación artificial cuando la actuación del titular de la marca sea necesaria para proteger la función esencial de esta última.

35. El alcance del derecho de un importador paralelo a reenvasar cuando el titular de la marca comercializa productos con diversos envases en distintos Estados miembros se rige ahora, desde la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, por un haz de principios coherentes y claramente articulados que dependen de factores objetivos. En mi opinión, sería anómalo e ilógico que el alcance del derecho del importador a colocar una marca distinta cuando el titular de ésta comercializa productos con marcas diferentes en distintos Estados miembros continuase rigiéndose por un conjunto diferente de principios basados en el elemento subjetivo de la intención. Considero, por tanto, que los nuevos criterios sentados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras para el reenvasado por el importador paralelo deben aplicarse también en esos casos. Este resultado es a mi juicio correcto, en principio, por diversas razones a las que ahora paso a referirme.

*La pertinencia de la intención*

36. El mantenimiento del requisito de la intención no es conveniente, por diversos motivos.

37. En primer lugar, es incompatible con el fundamento expreso de la jurisprudencia reciente, que comprende en la actualidad un conjunto coherente de principios. En particular, de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras se desprende con claridad que el Tribunal de Justicia rechazó de forma deliberada el concepto de la intención como componente del criterio que debe aplicarse. El Tribunal de Justicia explicó que el concepto de la compartimentación artificial de los mercados, introducido en una etapa temprana de su jurisprudencia, significaba que el titular de la marca siempre puede invocar su derecho para oponerse a la comercialización por un importador paralelo si ello está justificado por la necesidad de proteger la función esencial de la marca, en cuyo caso no puede considerarse que la consiguiente compartimentación sea artificial. [41] Además, el Tribunal de Justicia dejó claro que el titular de la marca puede asimismo oponerse a la comercialización de productos reenvasados si su presentación puede perjudicar la reputación de la marca o la de

40 — Véase la sentencia Loendersloot, citada en la nota 5 *supra*, apartados 28 a 30.

41 — Apartado 57 de la sentencia, citado en el punto 31 *supra*.

su titular.[42] No veo ninguna razón por la cual la necesidad de proteger la función esencial de la marca e impedir un menoscabo de la reputación no deba constituir el criterio decisivo en otros casos en que el titular de la marca trata de invocar sus derechos para oponerse a la comercialización.

38. Si se permitiera al titular de una marca invocar su derecho de marca para oponerse a importaciones paralelas sin que se cierna ninguna amenaza sobre la función esencial de la marca o su reputación, y cuando (como en las circunstancias del presente caso) no pueda oponerse de ese modo a falta de marcas distintas, al actuar así estaría necesariamente utilizando las marcas para compartimentar los mercados. A mi juicio, sería anómalo y artificial exigir una prueba de la intención en el contexto de dicha conducta, sin que, además, dicho elemento parezca justificarse por el tenor del artículo 36. Como afirmé en mis conclusiones en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras:

«Si el titular de una marca se beneficia de una situación que se ha producido como consecuencia de circunstancias que escapan a su control e invoca su derecho de marca para impedir las importaciones paralelas, aun cuando ello no sea necesario por motivos de protección de la marca, su conducta constituye necesariamente un ejercicio abusivo del derecho de marca y una restricción encubierta del comercio.»[43]

39. Por las mismas razones, los factores que condujeron al titular de la marca a utilizar marcas distintas en los Estados de importación y exportación no son pertinentes, según mi parecer, en relación con la cuestión de si el importador puede colocar una marca distinta en circunstancias como las del caso de autos.

40. La tesis según la cual los criterios sentados en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras se aplican también a casos como el presente ofrece la ventaja práctica de no obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a que aprecien si se ha probado la intención, que, como es notorio, constituye un elemento difícil de demostrar, en especial (como señala Paranova) en el caso de una persona jurídica. Tal como afirmé en mis conclusiones en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras:

«En cualquier caso, sería ilógico y poco factible exigir la prueba de una intención deliberada de compartimentar el mercado mediante la utilización de diferentes embalajes. Esta intención puede ser difícil, o incluso imposible, de probar. Un importador paralelo que desee reenvasar productos debe poder determinar con un grado razonable de certeza si puede hacerlo lícitamente. La licitud de su conducta no

42 — Apartado 75 de la sentencia.

43 — Punto 82.

debe depender de las intenciones subjetivas de otra persona.» [44]

41. Si bien ese comentario se hizo en el contexto del reenvasado, estimo que el argumento tiene idéntica validez cuando el titular de la marca ha comercializado productos idénticos en varios mercados de distintos Estados miembros con marcas diferentes.

42. Naturalmente, sin embargo, formular el criterio de la compartimentación artificial de los mercados sin incluir la intención no significa que ésta sea siempre irrelevante. Estoy de acuerdo con el Gobierno del Reino Unido en que, si puede demostrarse que la práctica de utilizar marcas distintas en distintos Estados miembros aplicada por el titular de la marca pretendía compartimentar los mercados, esta circunstancia, por sí sola, bastará para impedirle invocar su derecho de marca para oponerse a la colocación de una marca diferente por el importador. Sin embargo, no estimo necesario demostrar que el titular de la marca perseguía, de forma deliberada, compartimentar los mercados.

43. Es más no considero obvio, en todo caso, que la sentencia American Home Products haya establecido que es necesario, invariablemente, demostrar la intención. Lo único que afirmó el Tribunal de Justicia fue que, cuando hay intención, existe una restricción encubierta a efectos del artículo 36. En mi opinión, esto, como acabo de explicar, sigue teniendo validez. De dicha tesis no se desprende que, cuando no hay intención, nunca puede existir restricción encubierta. Cabe observar que, tal como señala la Comisión, parece que en la sentencia Loendersloot [45] el Tribunal de Justicia consideró que el criterio enunciado en la sentencia American Home Products era, en realidad, más amplio de lo que se ha indicado. Es aquí pertinente el apartado 28 de la sentencia, donde el Tribunal de Justicia se remitió a su jurisprudencia anterior, incluida la sentencia American Home Products, para justificar la tesis según la cual:

«[...] el artículo 36 no permite al titular de la marca oponerse a la nueva colocación de ésta cuando tal utilización de su derecho de marca contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros y la nueva colocación de la marca se ha hecho de tal manera que se han respetado los intereses legítimos del titular de la marca.»

44. ¿Qué decir, por tanto, de las inquietudes expresadas por el Abogado General Sr. Capotorti en el asunto Pfizer [46] en el sentido de que un requisito de intención era necesario ya que, de lo contrario, el titular de las marcas paralelas terminaría por no poder ejercer lícitamente su derecho en ningún caso a la luz del Derecho comunitario?

44 — Punto 83.

45 — Citada en la nota 5 *supra*.

46 — Citado en la nota 25 *supra*.

45. Como se recordará, en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras el Tribunal de Justicia no se limitó a excluir el requisito de la intención, formulando también de nuevo el criterio que determina si el titular de la marca puede invocar sus derechos para oponerse al reenvasado. El Tribunal de Justicia concluyó que, cuando la utilización por el titular de su derecho de marca está justificada por la necesidad de proteger la función esencial de la marca, no puede considerarse que la consiguiente compartimentación sea artificial.[47] Así, se preserva el derecho fundamental del titular de la marca de ejercitar acciones cuando la función esencial de su marca está amenazada. Esto, unido a su derecho de oponerse a la comercialización cuando pueda perjudicar la reputación de la marca, debería garantizar que la mera circunstancia de que el titular haya utilizado marcas distintas no le impida, automáticamente, invocar su derecho de marca para impedir que un importador paralelo cambie la marca. La precisión que hizo el Tribunal de Justicia en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras acerca del significado de los términos «compartimentación artificial de los mercados» y su reconocimiento del interés legítimo que tiene el titular de la marca en oponerse a una comercialización que pueda perjudicar la reputación de la marca resolvieron, en mi opinión, el problema que había señalado el Abogado General Sr. Capotorti.

*El requisito de la necesidad*

46. Analizando el concepto de la compartimentación artificial de los mercados cuando el titular de la marca ha comercializado un producto idéntico con distintos envases en diferentes Estados miembros, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, que la facultad del titular de la marca de oponerse a la comercialización de productos reenvasados sólo debe limitarse en la medida en que el reenvasado sea necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación.[48] El Tribunal de Justicia reiteró esta idea en la sentencia Loendersloot,[49] cuando declaró que en los supuestos relativos al reenvasado, los órganos jurisdiccionales nacionales deben examinar si, en los mercados de su propio Estado, existen circunstancias que hacen objetivamente necesario el reenvasado.

47. La Comisión y el Gobierno del Reino Unido alegaron que el criterio de la necesidad para la comercialización de los productos en el Estado de importación, enunciado por el Tribunal de Justicia en el caso del reenvasado, debe aplicarse también a los casos, como el presente, en que el titular de la marca ha comercializado productos idénticos en distintos Estados miembros con marcas diferentes y el importador trata de sustituir la marca utilizada por el titular en el Estado de exportación por la utilizada por este último en el Estado de importación.

48. En mi opinión, el criterio de la necesidad debe aplicarse tanto al cambio de las marcas como al reenvasado. Sin embargo,

47 — Apartado 57 y fallo de la sentencia.

48 — Apartado 56 de la sentencia.

49 — Citada en la nota 5 *supra*, apartado 38.

es posible que deba aplicarse de forma distinta en ambas situaciones.

49. La sentencia Bristol-Myers Squibb y otras proporciona orientación sobre las circunstancias en las que el reenvasado por el importador puede considerarse «necesario». En ella, el Tribunal de Justicia se refirió a la imposibilidad de comercializar en el Estado miembro de importación debido, en particular, a normativas o prácticas nacionales, a normas en materia del seguro de enfermedad reguladoras del reembolso de los gastos médicos o a prácticas de prescripción médica consolidadas. Ciertamente, si dichas circunstancias imposibilitaran la comercialización sin un cambio de la marca, este último se consideraría igualmente necesario. Así, si en virtud de cualesquiera de dichas prácticas o normativas del Estado miembro de importación el importador no puede comercializar los productos con la marca que les designa en el Estado de exportación, el titular de la marca no podrá invocar su derecho de marca para impedir al importador que coloque la marca utilizada por el titular para productos idénticos en el Estado de importación.

50. Sin embargo, es indudable que pueden existir circunstancias en las que podría considerarse justificado el cambio de la marca y no así el reenvasado. Esta distinción se deriva de los distintos contextos en los que el importador puede verse inducido a cambiar la marca o reenvasar. En el caso de los productos farmacéuticos, como sugirió el Tribunal de Justicia en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, el reenvasado será frecuentemente necesario para cumplir las normas y prácticas del Estado de importación relativas, en particular, a las cantidades en las cuales suele prescribirse y dispensarse el producto. Por el contrario, cambiar la marca será necesario más a menudo con el fin de evitar la confusión en el Estado de importación en el que, hipotéticamente, . haya vendido antes un producto idéntico con una marca distinta. Esta finalidad, por supuesto, es del todo compatible con la función esencial de la marca como garantía de procedencia.

51. En tales circunstancias, cuando el uso en el Estado de importación de la marca utilizada en el Estado de exportación pueda confundir a los consumidores y a otras partes interesadas, tales como, cuando se trata de productos farmacéuticos, a los médicos y farmacéuticos, cambiar la marca puede sin duda considerarse necesario. Dicha confusión podría surgir bien debido a que la marca utilizada en el Estado de exportación puede confundirse con una marca existente que designa un producto distinto en el Estado de importación o porque, como quizás en el presente caso, a los consumidores, farmacéuticos o médicos puede confundirles la existencia en el mercado de un producto idéntico designado con una marca distinta, aunque similar. Según mi parecer, en tales casos se cumpliría el requisito de la necesidad.

52. A este respecto, deseo remitirme a un extremo que señalé en mis conclusiones en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras, a

propósito de una cuestión específica suscitada en uno de los asuntos Eurim-Pharm. [50] En aquel asunto, el titular de la marca utilizó denominaciones ligeramente distintas (Sermion y Sermion forte) para designar el mismo producto farmacéutico en distintos Estados miembros. En Portugal, comercializó con la denominación «Sermion» una única versión del medicamento que contenía 10 mg del principio activo; en Alemania, comercializó tanto esa versión, con la denominación «Sermion forte», como una variante menos fuerte, que contenía sólo 5 mg del principio activo, con la denominación Sermion. Eurim-Pharm importaba Sermion de Portugal a Alemania, donde añadía el término «forte» a la marca, para indicar que los productos importados de Portugal correspondían a la versión más fuerte del producto. Afirmé entonces:

«[E]stá claro que, en principio, Eurim-Pharm puede vender en Alemania con la marca "Sermion" un producto que el titular de dicha marca ha comercializado en Portugal con la marca "Sermion". Pero si ello causara confusión, dado que el producto es dos veces más fuerte que el producto conocido como "Sermion" en Alemania, sería claramente necesario, desde el punto de vista de todos los interesados, permitir que Eurim-Pharm pusiera fin a la confusión dejando claro que el producto corresponde al producto conocido en Alemania como "Sermion forte".» [51]

53. Cabe, sin embargo, concebir circunstancias en las que, por el contrario, alterar la marca podría originar un riesgo de confusión, por ejemplo si el envase interior mostrase una marca y el envase exterior otra distinta. Si se demostrase que la intervención del importador entrañaría lo que, en un contexto distinto, denominé «un riesgo real y debidamente probado de inducir a confusión» [52] en cuanto al origen del producto, está claro que pondría en peligro la función esencial de la marca utilizada por el titular en el Estado de importación y éste estaría facultado para oponerse a la colocación de la marca.

54. Se ha alegado que la búsqueda por el importador de una mera ventaja comercial o de una mayor facilidad de comercialización no está comprendida en el concepto de necesidad. No estimo conveniente propugnar una categoría de «razones estrictamente comerciales» que nunca pueden estar comprendidas en el concepto de necesidad, como parece sugerir la Comisión. El criterio decisivo estriba en si, en un determinado caso, prohibir al importador cambiar la marca constituiría un obstáculo para su acceso efectivo a los mercados del Estado de importación. Existen numerosos y diversos factores que pueden dar lugar a impedimentos para acceder al mercado, algunos de los cuales, naturalmente, pueden considerarse comerciales y otros no. En mi opinión, cualquier clasificación rígida de las razones específicas por las cuales cambiar la marca puede considerarse necesario corre el peligro de prejuzgar la apreciación, que debe efectuar caso por caso el órgano jurisdiccional nacional, acerca de si la intervención era o no era

50 — Asunto C-73/94, citado en la nota 8 *supra*.

51 — Punto 126 de las conclusiones.

52 — Conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), punto 63.

necesaria. Naturalmente, corresponde al órgano jurisdiccional nacional valorar la cuestión de la necesidad. [53]

55. En general, al menos cuando el importador se limite a utilizar en el Estado de importación la marca utilizada en él por el titular para designar productos idénticos, el criterio de la necesidad del cambio de la marca se verá satisfecho, ya que en la mayoría de las circunstancias dicho cambio es compatible con la función esencial de la marca debido a que sirve para evitar confusiones.

56. La necesidad del cambio de la marca debe, a mi entender, apreciarse en el momento en que se realiza. En mi opinión, es a la vez lógico y compatible con la finalidad de las marcas determinar la licitud de la conducta del importador paralelo, y por tanto el alcance de los derechos del titular de la marca, a la luz de las circunstancias existentes en el momento en que tiene lugar dicha conducta. Me siento inclinado a compartir las alegaciones formuladas en la vista en representación del Gobierno del Reino Unido, en el sentido de que la actividad que constituye un impedimento para la libre circulación de mercancías no es el mero hecho de haber registrado marcas diferentes, para lo cual pueden haber existido o no buenas razones a la sazón, sino el inicio de acciones por el titular de la marca para oponerse al cambio de ésta por el importador. El momento pertinente para determinar si el cambio de la marca es necesario con el fin de hacer posible la comercialización de los productos por el importador en el Estado de importación es, sin embargo, el momento en que dicho cambio se produce.

*Pertinencia de otros factores*

57. En su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pregunta si influye de algún modo en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que la utilización por el titular de la marca de marcas distintas en el Estado de importación y en el de exportación obedezca a circunstancias objetivas que escapan a su control, tales como, en particular, requisitos impuestos por las autoridades sanitarias nacionales o los derechos de marca de terceros.

58. Ya he indicado varias razones por las cuales no considero necesario, para que el importador paralelo pueda cambiar lícitamente la marca en determinadas circunstancias, que se demuestre que la práctica aplicada por el titular de la marca consistente en utilizar marcas distintas perseguía la intención de compartimentar los mercados. A mi entender, está igualmente claro que la existencia de factores objetivos que condujeron al titular de la marca a adoptar dicha práctica carece de pertinencia a la hora de determinar el alcance de los derechos del importador paralelo. Como antes afirmaba, si se permitiera al titular de una marca invocar su derecho de marca para oponerse a importaciones paralelas sin que se cierna ninguna amenaza sobre la función esencial de la marca o su reputación, y cuando (como en las circunstancias del presente caso) no pueda oponerse de ese modo a falta de marcas distintas, al actuar así estaría necesariamente utilizando

53 — Véase, por ejemplo, la sentencia Loendersloot, citada en la nota 5 *supra*, apartado 38.

las marcas para compartimentar los mercados. Las circunstancias que le condujeron a utilizar marcas distintas son de carácter histórico y no alcanzo a apreciar ninguna razón fundada para utilizarlas como criterio a la hora de determinar la licitud de su conducta ulterior. Como afirmaba en mis conclusiones en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras:

«Debe afirmarse rotundamente que el objetivo de las marcas no es ayudar a los operadores a compartimentar el mercado común, a mantener diferencias de precios entre los distintos Estados miembros y a crear o reforzar obstáculos artificiales al comercio entre los Estados miembros.» [54]

*Otros requisitos*

59. En suma, por tanto, estimo que los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras para determinar el alcance del derecho de un importador paralelo a reenvasar deben hacerse extensivos a la determinación del alcance de su derecho a cambiar la marca. Ya he examinado antes los requisitos fundamentales de la protección de la función esencial de la marca y su reputación, así como de la necesidad. Sin embargo, en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras el Tribunal de Justicia enunció requisitos específicos. Algunos de ellos únicamente pueden aplicarse, por su naturaleza, al reenvasado; otros pueden aplicarse de forma adecuada, *mutatis mutandis*, a los casos relativos a la colocación de una marca distinta. Propongo concluir con un examen de los requisitos enunciados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras desde esta última perspectiva. Deseo subrayar que, a efectos de este procedimiento, se presume que el importador cumplía plenamente los diversos requisitos en la medida en que se refieren al reenvasado como tal.

60. Los requisitos enunciados en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, excluida la primera exigencia, antes analizada de forma exhaustiva, relativa a la contribución a la compartimentación artificial de los mercados, son los siguientes. [55]

61. En primer lugar, debe demostrarse que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el envase. La garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca

54 — Punto 73.

55 — Los requisitos enunciados en las sentencias Eurim-Pharm y MPA Pharma, citadas en la nota 8 *supra*, eran análogos.

que le es ofrecido no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca y que haya afectado al estado original del producto. [56]

62. Cuesta trabajo averiguar cómo puede aplicarse este requisito al cambio de la marca, si bien el Tribunal de Justicia ha dejado claro que dicho requisito se cumple, en la medida en que el cambio consiste, por ejemplo, en colocar etiquetas autoadhesivas en el envase interior con la nueva marca, o en introducir nuevos prospectos en los que figure la nueva marca. [57] Sin embargo, dichos ejemplos se consideran, en todo caso, como reenvasado.

63. En segundo lugar, el nuevo envase debe indicar claramente quién ha reenvasado el producto y el nombre del fabricante en caracteres tales que una persona con una agudeza visual normal, que preste un grado de atención también normal, pueda comprender; no obstante, no es necesario indicar que el reenvasado se ha efectuado sin la autorización del titular de la marca. La Comisión sugirió que este requisito debe aplicarse asimismo a los casos relativos a la colocación de una marca distinta, de tal manera que debe indicarse claramente quién ha sustituido la marca.

64. En mi opinión, sin embargo, no sería adecuado hacer extensivo este requisito a los casos relativos a la sustitución de una marca. Tal como señaló el Gobierno del Reino Unido durante la vista, existe el riesgo de que dicho requisito contribuya a confundir a los clientes. Por ejemplo, una mención en el envase de un producto farmacéutico que indique que el importador paralelo ha sustituido la marca puede causar perplejidad y preocupación a los usuarios. Estimo que los restantes requisitos examinados protegen de forma suficiente los intereses del titular de la marca y el interés público.

65. En tercer lugar, la presentación del producto reenvasado no ha de poder perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Este requisito debe aplicarse, sin lugar a dudas, también a los casos relativos a la colocación de una marca distinta.

66. Por último, el importador debe advertir previamente al titular de la marca de la comercialización del producto reenvasado y, a solicitud de este último, proporcionarle un ejemplar del producto reenvasado. Una

56 — Sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, citada en la nota 6 *supra*, apartado 47.

57 — Sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, citada en la nota 6 *supra*, apartados 64 y 79.

vez más, este requisito puede aplicarse igualmente a los casos relativos a la colocación de una marca distinta. Tal como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, este requisito permite al titular de la marca verificar tanto que el reenvasado o el cambio de la marca no se ha realizado de forma que afecte directa o indirectamente al estado original del producto como que la presentación, después del reenvasado o del cambio de la marca, no puede perjudicar la reputación de la marca; asimismo, permite al titular de la marca protegerse mejor frente a una violación de su derecho. [58]

*Carga de la prueba*

67. En sus observaciones escritas, Upjohn y Paranova plantearon la cuestión relativa a quién debe soportar la carga de la prueba en el contexto de un cambio de la marca.

68. En mis conclusiones en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras [59] me ocupé con cierto detenimiento del asunto de la carga de la prueba en el contexto del reenvasado, tanto con arreglo al artículo 36 del Tratado como con arreglo al artículo 7 de la Directiva. Como entonces indicaba, la cuestión de la prueba es un asunto procesal y, en consecuencia, está regulada por el Derecho nacional, conforme al principio de autonomía procesal, [60] siempre que se reúnan dos requisitos: las disposiciones procesales aplicables a los recursos basados en el Derecho comunitario no deben ser menos favorables que las que regulan los recursos similares de naturaleza interna y no deben establecerse de forma tal que el ejercicio de los derechos reconocidos por el Derecho comunitario se haga prácticamente imposible o excesivamente difícil. [61] Las consideraciones que expuse en mis conclusiones acerca del significado de dichos requisitos para los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de aplicar sus normas relativas a la carga de la prueba son igualmente válidas en el contexto del presente caso, en el que, antes de concluir que el titular de la marca no puede invocar su derecho de marca para oponerse a que el importador paralelo cambie la marca, el órgano jurisdiccional nacional debe tener la certeza de que no están amenazadas ni la función esencial ni la reputación de la marca y que el cambio es necesario para permitir al importador comercializar los productos en el Estado de importación.

58 — Apartado 78 de la sentencia. Véase, también, el punto 87 de mis conclusiones.

59 — Puntos 100 a 106.

60 — Sentencia de 21 de septiembre de 1983, Deutsche Milchkontor/Alemania (asuntos acumulados 205/82 a 215/82, Rec. p. 2633), apartados 36 y 39.

61 — Véanse, por ejemplo, las sentencias de 16 diciembre de 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989), apartado 5; de 9 de noviembre de 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595), apartados 12 y 14; de 25 de julio de 1991, Emmott (C-208/90, Rec. p. I-4269), apartado 16, y de 1 de abril de 1993, Lageder y otros (asuntos acumulados C-31/91 a C-44/91, Rec. p. I-1761), apartados 27 a 29.

## Conclusión

69. Por las razones expuestas, estimo que debe responderse del siguiente modo a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional:

«Los artículos 30 y 36 del Tratado y los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que, cuando un importador importe en un Estado miembro productos farmacéuticos que han sido comercializados en otro Estado miembro con el consentimiento del titular de la marca y sustituya la marca con la que se comercializaron los productos en el Estado miembro de exportación por aquella con la que se comercializan productos idénticos en el Estado miembro de importación, el titular de la marca puede invocar su derecho de marca para oponerse a que el importador comercialice los productos en el Estado miembro de importación, a menos que:

— dicha utilización de su derecho de marca por parte de su titular contribuya a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros; este requisito, sin embargo, no implica que deba demostrarse que el titular de la marca haya intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros;

— el cambio de la marca sea necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación, de tal modo que prohibir al importador efectuarlo obstaculice su acceso efectivo a los mercados del Estado de importación;

— la presentación del producto no pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular;

— el importador, antes de la comercialización del producto con la nueva marca, advierta del cambio al titular y le proporcione, si éste lo solicita, un ejemplar del producto con la nueva marca, y

— se reúnan los requisitos relativos al reenvasado enunciados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otras (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457).»