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

presentadas el 27 de febrero de 1997 *

1. En las cuestiones planteadas en el presente asunto al Tribunal de Justicia por el Hoge Raad der Nederlanden, se insta a este Tribunal a desarrollar más extensamente, en el marco del reetiquetado de bebidas alcohólicas por un importador paralelo, los principios establecidos en sus decisiones sobre importaciones paralelas de productos farmacéuticos reenvasados. En concreto, se plantea la cuestión de si el titular de una marca puede oponerse, invocando su derecho de marca, al reetiquetado de bebidas alcohólicas efectuado con el fin de retirar los signos de identificación supuestamente utilizados por el titular para controlar las importaciones paralelas y detectar las deficiencias de su red de ventas.

## Hechos y cuestiones del órgano jurisdiccional nacional

2. En 1990 se iniciaron los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales de los Países Bajos y en diversas ocasiones las partes de dichos procedimientos modificaron sus pretensiones. Aun en la presente fase, las partes no están de acuerdo sobre los hechos exactos del litigio, y la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia se dedicó en buena medida a debatir hechos que, al parecer, no fueron plenamente fijados por los órganos jurisdiccionales nacionales. No obstante, los interrogantes suscitados por los litigios principales parecen lo suficientemente claros como para que el Tribunal facilite una respuesta útil al Hoge Raad.

3. Loendersloot, que en la época pertinente, al parecer, ejercía su actividad como sociedad unipersonal, es un transportista de mercancías constituido en los Países Bajos, cuyas actividades consisten en parte, según se afirma, en la «descodificación» de botellas de whisky escocés con el fin de destinarlas al comercio paralelo. Por descodificación se entiende la retirada de los números de identificación que los fabricantes colocan en dichas botellas. Sin embargo, no existe acuerdo en cuanto a los motivos por los que Loendersloot ejerce dicha actividad ni sobre los objetivos exactos que se persiguen con dichos números de identificación. Tampoco son datos pacíficos la cantidad o el tipo de números que figuran en las botellas, ni su ubicación exacta. Según parece, Loendersloot, al menos en ciertos casos, retira total o parcialmente las etiquetas en las que figuran las marcas de los fabricantes y las adhiere de nuevo o las sustituye por otras similares; en algunos casos, los números de identificación que Loendersloot pretende retirar figuran en las propias etiquetas, en tanto que en otros casos los números están situados en las botellas y cubiertos por la etiqueta.

* Lengua original: inglés.

4. Las otras partes del procedimiento principal son quince sociedades constituidas con arreglo a las legislaciones escocesa o inglesa. Para facilitar la lectura, en lo sucesivo las denominaré conjuntamente «Ballantine y otras». Producen prestigiosos whiskies escoceses como Ballantine's, Long John, J & B, Johnnie Walker, White Horse, Old Parr, Glenfiddich y William Grant's. En 1990, Ballantine y otras presentaron una demanda de medidas cautelares contra Loendersloot ante el Arrondissementsrechtbank te Breda, en la que solicitaban que se ordenase a Loendersloot que se abstuviera de realizar, fundamentalmente, los siguientes actos:

a) la retirada de los números de identificación de las botellas de whisky fabricadas por Ballantine y otras;

b) la retirada de dichas botellas de las marcas de Ballantine y otras, así como su recolocación, adhiriendo de nuevo las etiquetas originales o sustituyéndolas por copias;

c) la retirada del nombre del importador que figura en dichas botellas y su sustitución por el nombre de un importador sin relación contractual con Ballantine y otras;

d) la supresión en dichas botellas de la mención «pure»;

e) la exportación de las botellas así tratadas a comerciantes de Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y Japón.

5. Durante todo el procedimiento Loendersloot alegó que tales actos (si los hubiera realizado, lo cual niega en ciertos aspectos) no son ilegales y son necesarios para efectuar importaciones paralelas. Loendersloot sostiene que Ballantine y otras pretenden compartimentar los mercados, en la Comunidad y en otros lugares, con el fin de mantener diferencias artificiales de precios. Aduce que Ballantine y otras persiguen impedir que los importadores de whiskies escoceses en países de bajos precios los exporten a países de precios altos, y que los números de identificación de las botellas de whisky posibilitan el control de dichos importadores, al permitir a Ballantine y otras reconstruir el itinerario seguido por las botellas que aparecen en mercados «incorrectos».

6. Durante todo el procedimiento, Ballantine y otras refutaron enérgicamente tales alegaciones. Sostienen que los números de identificación se destinan a fines plenamente legítimos, tales como la retirada de productos defectuosos y la lucha contra las imitaciones.

Niegan que su intención sea compartimentar los mercados en la Comunidad.

7. En sentencia de 21 de julio de 1992, el Arrondissementsrechtbank adoptó medidas cautelares por las que prohibía a Loendersloot retirar los signos de identificación de las botellas y embalajes, así como exportar los productos desprovistos de dichos signos de identificación [medidas cautelares mencionadas en las letras a) y e) *supra*]. [1] Asimismo, ordenó a Ballantine y otras que aportaran pruebas de los derechos de marca [letra b) *supra*] que alegaban, y les permitió presentar nuevas alegaciones con objeto de explicar su interés en obtener las medidas cautelares de las letras c) y d) *supra* (retirada y sustitución del nombre del importador, así como supresión de la mención «pure»).

8. Loendersloot interpuso contra dicha sentencia un recurso de apelación ante el Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Solicitó al Gerechtshof que revocara la sentencia, resolviera sobre el asunto y desestimara todas las pretensiones deducidas por Ballantine y otras. Estos últimos se adhirieron a la apelación, reiterando las pretensiones deducidas en primera instancia.

9. Mediante sentencia de 28 de marzo de 1994, el Gerechtshof, revocando parcialmente la sentencia del Arrondissementsrechtbank, desestimó la solicitud presentada por Ballantine y otras dirigida a que se prohibiera la retirada de los números de identificación y la exportación de los productos sin sus signos de identificación. Sin embargo, en cuanto a la cuestión de la presunta violación del derecho de marca, el Gerechtshof consideró que era correcta la conclusión del Arrondissementsrechtbank según la cual la retirada y recolocación de una marca por un tercero constituía una utilización prohibida de dicha marca y que, por consiguiente, había ordenado conforme a Derecho a Ballantine y otras que aportaran pruebas sobre los derechos de marca que alegaban. El Gerechtshof rechazó las alegaciones de Loendersloot según las cuales los artículos 30 y 36 del Tratado se oponían a la concesión de la medida cautelar solicitada con respecto a las marcas. Consideró que el derecho exclusivo del titular de una marca a colocarla, formaba parte del objeto específico de la marca y que, dado que Loendersloot no alegaba que las marcas en sí (a diferencia de los números de identificación) se utilizaran con intención de compartimentar artificialmente los mercados, las medidas cautelares solicitadas por Ballantine y otras no eran contrarias a los artículos 30 y 36.

10. Contra la sentencia del Gerechtshof, Loendersloot interpuso ante el Hoge Raad un recurso de casación, por infracción de ley. Ballantine y otras se adhirieron a la casación. En su sentencia de 3 de noviembre de 1995, el Hoge Raad confirmó las decisiones de los órganos jurisdiccionales inferiores en el sentido de que la retirada y recolocación de una marca por un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, estaba prohibida por el Derecho nacional, en concreto por la Benelux Merkenwet (Ley de marcas de Benelux). Asimismo, estimó que no podía pronunciarse sobre las alegaciones referentes a los artículos 30 y 36 del Tratado sin solicitar previamente

1 — Véase el punto 4 *supra*.

una decisión a este Tribunal con carácter prejudicial. Por consiguiente, planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones relativas a la interpretación del artículo 36 del Tratado:

«1) ¿Debe considerarse comprendida en el objeto específico del derecho de marca la facultad que, con arreglo a su Derecho nacional, asiste al titular de una marca, en relación con las bebidas alcohólicas producidas por él, para oponerse a que, después de que las bebidas así envasadas hayan sido comercializadas por dicho titular, un tercero retire las etiquetas con la marca puestas por su titular en las botellas y en los envases de éstas y vuelva a ponerlas o las sustituya por otras similares, sin afectar por ello al estado original del producto?

2) ¿Es relevante el hecho de que, cuando se sustituyan las etiquetas por otras similares, el tercero omita la indicación "pure", que figura en las etiquetas originales, y/o el nombre del importador y sustituya este nombre por el de otra persona?

3) En caso de que deba responderse afirmativamente a la primera cuestión, pero el titular de la marca se sirva de la facultad referida en dicha cuestión para impedir que el tercero suprima los signos de identificación puestos por el titular sobre o bajo las etiquetas y que permiten a éste investigar las posibles fugas de su organización de ventas y combatir, así, el comercio paralelo de sus productos, ¿debe calificarse tal ejercicio del derecho de marca de "restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros", dirigida a lograr una fragmentación artificial de los mercados?

4) ¿Es relevante para la respuesta a la tercera cuestión el hecho de que el titular de la marca haya puesto dichos signos de identificación en cumplimiento de una obligación legal o sin tener dicha obligación, pero con el fin de poder retirar del mercado los productos y/o de limitar su responsabilidad como productor y/o de perseguir las imitaciones o, exclusivamente, para combatir el comercio paralelo?»

11. En el procedimiento ante este Tribunal, presentaron observaciones escritas Loendersloot, Ballantine y otras, el Reino Unido y la Comisión, y todos ellos estuvieron asimismo representados en la vista.

**Disposiciones del Tratado y jurisprudencia pertinentes**

12. Antes de abordar las cuestiones del Hoge Raad, puede ser de utilidad exponer los principios básicos aplicables en este ámbito, tal

como se desprenden del Tratado y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

13. Si el Derecho nacional permite al titular de una marca utilizarla para impedir la importación y venta de mercancías legalmente comercializadas en otro Estado miembro, ello constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación a efectos del artículo 30 del Tratado. De modo similar, permitir la utilización de una marca para impedir la exportación de dichas mercancías a otros Estados miembros constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la exportación, contraria al artículo 34 del Tratado.

14. Con arreglo a la primera frase del artículo 36, los artículos 30 y 34 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. Acto seguido, en la segunda frase del artículo 36 se dispone que tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

15. El artículo 36 sólo admite excepciones a la libre circulación de mercancías, por dichas razones, en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad de que se trata. El objeto específico del derecho de marca consiste en conferir al titular el derecho a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico y, de este modo, protegerlo contra los competidores que pretendan abusar de la posición y del renombre de la marca vendiendo productos designados indebidamente con la misma. De ello se deduce que, en principio, el titular de una marca no puede invocarla para oponerse a la libre circulación de un producto vendido lícitamente por el titular o con su consentimiento. En tales circunstancias se dice que se ha agotado el derecho exclusivo de utilización de la marca. De lo contrario, el titular de una marca podría compartimentar los mercados nacionales y restringir así el comercio entre los Estados miembros, en una situación en que no era necesaria tal restricción para garantizar la esencia del derecho exclusivo derivado de la marca. [2]

16. No obstante, en determinadas circunstancias el titular de la marca tiene derecho a oponerse a una comercialización ulterior. El alcance de su derecho se deriva de la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia. [3] Además, los derechos de marca permiten a su titular captar y conservar clientela por la calidad de sus productos o servicios, lo cual es posible por medio

2 — Sentencias de 8 de junio de 1971, Metro (78/70, Rec. p. 487); de 31 de octubre de 1974, Winthrop (16/74, Rec. p. 1183); de 9 de julio de 1985, Pharmon (19/84, Rec. p. 2281), y de 17 de octubre de 1990, HAG II (C-10/89, Rec. p. I-3711).

3 — Sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7; de 10 de octubre de 1978, American Home Products (3/78, Rec. p. 1823), apartados 11 y 12, y HAG II, antes citada, apartado 14.

de signos distintivos que permiten la identificación de dichos productos y servicios. [4]

17. De ello se deduce que, no obstante el hecho de que un producto designado con una marca haya sido lícitamente comercializado por el titular o con su consentimiento, el titular de una marca puede oponerse a cualquier utilización de la misma que pueda menoscabar la garantía de procedencia de tal modo entendida.

18. En el asunto Hoffmann-La Roche, aplicando estos principios al reenvasado de productos farmacéuticos para destinarlos al comercio paralelo, el Tribunal estimó que procede considerar que el artículo 36 permite al titular de una marca invocar sus derechos derivados de dicha titularidad para impedir a un importador comercializar un producto comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, en el caso de que dicho importador haya reenvasado el producto en un nuevo embalaje sobre el que se hubiera adherido de nuevo la marca; sin embargo, el titular de la marca no puede invocar sus derechos de este modo:

— si se acredita que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;

— si se demuestra que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto;

— si el titular de la marca ha sido previamente advertido de la comercialización del producto envasado, y

— si se indica en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto. [5]

19. En la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, dictada con posterioridad a la presentación de esta petición de decisión prejudicial, el Tribunal facilitó aclaraciones adicionales sobre los precedentes requisitos. En estas conclusiones examinaré de modo más pormenorizado el primero de dichos requisitos, a saber, la compartimentación artificial de los mercados, que es especialmente pertinente en el presente caso.

20. No obstante, procede asimismo referirse desde el principio a las consideraciones del

4 — Sentencias 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); Eurim-Pharm (asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-3603), y MPA Pharma (C-232/94, Rec. p. I-3671).

5 — Sentencia Hoffmann-La Roche, citada en la nota 3 *supra*, apartado 14.

Tribunal referentes a los demás requisitos que debe respetar el importador paralelo en la realización de dicho reenvasado, expuestos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras. [6] Destacaría en especial que, aun cuando el requisito de que el estado original no debe resultar afectado se refiere al estado del producto dentro del embalaje, el Tribunal dejó claro que una presentación inadecuada del producto reenvasado, en concreto un embalaje defectuoso, de mala calidad o descuidado podría perjudicar la reputación de la marca. [7]

«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.»

**Dos cuestiones preliminares**

21. Las cuestiones que en el presente asunto plantea el Hoge Raad al Tribunal de Justicia deben examinarse en este contexto. Sin embargo, antes de abordarlas, debo ocuparme brevemente de dos cuestiones preliminares. En primer lugar, cabe observar que las cuestiones del Hoge Raad se refieren a la interpretación del Tratado, en concreto del artículo 36, y que no ha planteado cuestión alguna relativa a la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo. [8] A más tardar el 31 de diciembre de 1992, los Estados miembros debían adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva, que aproxima determinadas disposiciones nacionales de la legislación de marcas. Es especialmente pertinente el artículo 7 de la Directiva, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca», en el que se dispone lo siguiente:

22. En la vista se debatió si el Tribunal debía considerar la aplicación de la Directiva en las circunstancias del presente asunto. Tal como señalé en mis conclusiones en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras, [9] las acciones de cesación suponen un remedio destinado a evitar que se ocasione un perjuicio o que se vuelva a ocasionar en el futuro; por consiguiente, toda orden conminatoria adoptada por los órganos jurisdiccionales nacionales después de que se adopte una decisión prejudicial en el presente asunto se referirá necesariamente al período posterior a la entrada en vigor de la Directiva. No obstante, en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras, el Tribunal dejó claro que el artículo 7 de la Directiva y, en especial, el apartado 2 del artículo 7, debía recibir la misma interpretación que

6 — Apartados 67 y ss. Véanse, asimismo, los apartados 58 y ss. de la sentencia Eurim-Pharm, citada en la nota 4 *supra*, y los apartados 39 y ss. de la sentencia MPA Pharma, citada en la nota 4 *supra*.

7 — Apartados 75 y 76 de la sentencia.

8 — Directiva 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).

9 — Citado en la nota 4 *supra*, punto 58 de las conclusiones.

fue dada por el Tribunal a los artículos 30 y 36 del Tratado. En el apartado 50 de su sentencia el Tribunal declaró:

«Según esta jurisprudencia, el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva debe, pues, 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 se cumplan los cuatro requisitos enunciados en la sentencia Hoffmann-La Roche.»

23. Por consiguiente, si bien estimo que el Tribunal debe responder a las cuestiones del modo en que han sido formuladas por el Hoge Raad, no considero que el resultado fuera diferente con arreglo a la Directiva.

24. En segundo lugar, Ballantine y otras indicaron que el artículo 30 no se aplica a las circunstancias del presente asunto, por lo que las cuestiones del Hoge Raad relativas a la interpretación del artículo 36 carecen de pertinencia. Sostienen que, en la medida en que Loendersloot exporta botellas reetiquetadas a países terceros, no resulta afectada la libre circulación de mercancías entre Estados miembros. Además, niegan que su derecho a oponerse a la recolocación de las marcas vulnere la normativa sobre libre circulación: no se impide en modo alguno a Loendersloot exportar a otros Estados miembros las botellas originales de whisky escocés, y Ballantine y otras no comprenden por qué razón las botellas reetiquetadas podrían exportarse más fácilmente que las originales.

25. Esas alegaciones no me convencen. En los procedimientos con arreglo al artículo 177 del Tratado, el Tribunal está, en principio, obligado a responder a las cuestiones que le remite un órgano jurisdiccional nacional. En el supuesto de que se alegue que las cuestiones remitidas no requieren respuesta, únicamente procede que el Tribunal no se pronuncie sobre las mismas cuando resulta manifiesto que no guardan relación alguna con el litigio planteado ante el órgano jurisdiccional nacional. [10] En el presente asunto el Hoge Raad comprobó, o al menos dio por sentado, que de concederse las medidas cautelares solicitadas por Ballantine y otras basándose en una vulneración de la legislación sobre marcas, ello restringiría la libre circulación de mercancías y, por tanto, dichas medidas deberían justificarse a la luz del artículo 36 del Tratado. No veo motivo alguno para que el Tribunal no acepte esa premisa. Si bien tal vez no está totalmente claro si las medidas cautelares solicitadas por Ballantine y otras impedirían a Loendersloot importar whiskies escoceses a los Países Bajos, no obstante, debe tenerse en cuenta que una de dichas medidas cautelares tiene por objeto que se prohíba a Loendersloot exportar botellas reetiquetadas a una serie de Estados miembros (a saber, España, Italia, Francia y el Reino Unido). Si se concediera la mencionada medida cautelar, constituiría a todas luces una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la exportación, comprendida en el artículo 34 del Tratado. Por consiguiente, el Hoge Raad actuó correctamente al remitir a este Tribunal la

10 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 11 de julio de 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695), apartado 11.

cuestión de la justificación de la medida con arreglo al artículo 36.

26. En lo que respecta a la alegación según la cual Loendersloot tiene perfecto derecho a exportar botellas no reetiquetadas, es preciso examinar las cuestiones del Hoge Raad partiendo de la hipótesis de que el comercio paralelo con los productos de que se trata no sería posible si no estuvieran reetiquetados. Si tal hipótesis es exacta (cuestión que deben dilucidar los órganos jurisdiccionales nacionales), el hecho de que Ballantine y otras invoquen sus derechos de marca con el fin de impedir el reetiquetado opera de modo claro como una barrera al comercio que debe justificarse con arreglo al artículo 36 del Tratado.

**Cuestiones del Hoge Raad**

27. Vuelvo a abordar, por tanto, las cuestiones planteadas por el Hoge Raad. Fundamentalmente, los interrogantes que suscitan dichas cuestiones son los siguientes:

a) ¿Tiene derecho el titular de la marca, después de que las mercancías se hayan comercializado por él mismo o con su consentimiento, a oponerse a que se retiren las etiquetas en que figura la marca y se sustituyan por otras similares si el estado del producto no resulta afectado? ¿Es diferente la respuesta a esta cuestión en caso de que se suprima de la etiqueta la mención «pure» y se sustituya el nombre del importador por otro nombre?

b) Si el titular de la marca tiene, en efecto, dicho derecho ¿constituye el ejercicio del mismo, si se destina a impedir la supresión de los números de identificación utilizados para controlar las importaciones paralelas, una restricción encubierta del comercio encaminada a conseguir una compartimentación artificial del mercado? ¿Qué importancia debe atribuirse al hecho de que los números de identificación se colocaran de conformidad con una obligación legal o de modo voluntario, con el fin de posibilitar la retirada del producto, limitar la responsabilidad civil derivada de los productos del titular de la marca o luchar contra las imitaciones, o bien con el único fin de combatir el comercio paralelo?

28. Las respuestas a estas preguntas se derivan en parte, a mi parecer, de los principios antes mencionados enunciados por el Tribunal de Justicia en sus decisiones, en especial en las sentencias Hoffmann-La Roche [11] y Bristol-Myers Squibb y otras. [12] Al parecer, el principio básico que se desprende de dichas sentencias es el siguiente: el titular de una marca no puede invocar sus derechos de marca para impedir a un importador paralelo reenvasar mercancías designadas con la

11 — Citada en la nota 3 *supra*.
12 — Citada en la nota 4 *supra*.

marca y colocar de nuevo la marca en las mercancías reenvasadas, si se determina que el ejercicio del derecho de marca por parte del titular contribuirá a la compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros; siempre que durante dicho reenvasado:

i) no se menoscabe la garantía de procedencia;

ii) no resulte negativamente afectado el estado original del producto, y

iii) no se perjudique la reputación de la marca.

Cabe destacar que incluso el último requisito, referente a la reputación de la marca, podría considerarse en cierta medida relacionado con la garantía de procedencia, que es la función esencial de la marca, dado que una presentación inadecuada del producto reenvasado podría ciertamente confundir a los consumidores sobre la procedencia del producto.

29. En cuanto a los requisitos tercero y cuarto enunciados en el asunto Hoffmann-La Roche, que exigen que el titular de la marca haya sido previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado y que se indique en el nuevo embalaje quién lo ha reenvasado, a mi parecer, constituyen simplemente requisitos más específicos y pormenorizados que persiguen garantizar, al menos en el caso de los productos farmacéuticos, el cumplimiento del principio básico antes expuesto.

30. Hasta el momento, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de reenvasado se ha desarrollado en relación con los productos farmacéuticos, mientras que el presente asunto versa sobre el reetiquetado de bebidas alcohólicas, en especial whisky. No aprecio motivos para efectuar distinción alguna, en lo que respecta al principio básico, entre diferentes clases de productos. El fundamento subyacente es siempre el mismo: el derecho del titular de una marca a decidir la forma de presentación de sus mercancías debe ceder, en ciertas circunstancias, frente a las exigencias de la libre circulación de mercancías, sin perjuicio en todo caso de determinados requisitos necesarios para preservar la función esencial de la marca.

31. Sin embargo, la forma de aplicación del principio puede variar en función de las circunstancias. Cabe que proceda tener en cuenta consideraciones diferentes ante productos diferentes. Por ejemplo, en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras tenía pertinencia el hecho de que el estado o función original de los productos de que se trataba pudieran resultar perjudicados por la omisión de determinada información importante relativa a la naturaleza, composición, efecto, utilización o almacenamiento del producto; en el presente asunto, tales consideraciones podrían revestir menor importancia.

32. De igual modo, quizás sea un error suponer que los requisitos tercero y cuarto establecidos en la sentencia Hoffmann-La Roche, que probablemente sean vitales con respecto a los productos farmacéuticos, se aplican del mismo modo a todos los productos y al margen del alcance del reetiquetado —por mínimo que fuera— de los productos de que se trata. En el presente asunto no es preciso examinar este problema, dado que el Hoge Raad no ha planteado cuestión alguna sobre dichos requisitos.

33. En cualquier caso, a mi juicio, este Tribunal, si se pronunciara sobre todos los aspectos del reenvasado y reetiquetado que los importadores paralelos pudieran realizar con respecto a distintos tipos de productos, se extralimitaría en sus funciones derivadas del artículo 177 del Tratado. Una vez que el Tribunal ha explicitado el principio o principios básicos, la aplicación de dichos principios a los asuntos de que conozcan debe corresponder a los órganos jurisdiccionales nacionales.

34. En lo que respecta a la reputación de la marca, el Tribunal ha facilitado ya las necesarias orientaciones en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras, en el que subrayó la importancia de la presentación de los productos farmacéuticos para inspirar la confianza del público en cuanto a su calidad e integridad, y destacó que un embalaje defectuoso, de mala calidad o descuidado podría perjudicar la reputación de la marca. Ciertamente, aceptaría que en el caso de un whisky escocés de gran prestigio cualquier forma de reenvasado ramplón (incluido el reetiquetado) puede perjudicar la reputación de la marca. Pero ha de tenerse en cuenta que, en todo caso, el reetiquetado sólo se permite en la estricta medida necesaria para facilitar las importaciones paralelas; por consiguiente, no procede discutir si la imagen del producto resulta sustancialmente afectada. Añadiría que, en cualquier caso, el reetiquetado controvertido en el presente asunto parece implicar una interferencia en la presentación del producto sustancialmente inferior al controvertido en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras. Si se planteara la cuestión, a mi parecer, antes de prohibir el reetiquetado, el órgano jurisdiccional nacional debería cerciorarse de que se ha producido un perjuicio significativo de la presentación del producto que podría afectar a la reputación de la marca.

35. En concreto, el Hoge Raad formula interrogantes sobre tres cuestiones:

a) la omisión de la mención «pure» en los productos reetiquetados;

b) la sustitución del nombre del importador por otro nombre, y

c) la retirada de los signos de identificación.

36. Las tres cuestiones deben ser apreciadas a la luz del primer requisito establecido en el asunto Hoffmann-La Roche, a saber, la compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros. Por lo que respecta a la omisión de la mención «pure», Loendersloot alega que dicha mención no puede utilizarse con arreglo a la legislación de algunos de los países a los que exporta (no ha indicado cuáles).

37. En mi opinión, la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras, dictada durante la tramitación del presente procedimiento, facilita orientaciones adecuadas sobre dicha cuestión. En aquel asunto, el Tribunal declaró:

«[...] la utilización del derecho de marca por parte de su titular para oponerse a la comercialización, con esta marca, de productos envasados 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 cosas, en las normas sobre dimensión recomendadas por agrupaciones profesionales y por las entidades del seguro de enfermedad.

[...]

[...] [E]l titular puede oponerse al reenvasado del producto en un nuevo embalaje exterior cuando el importador puede confeccionar un embalaje comercializable en el Estado miembro de importación, por ejemplo, adhiriendo en el embalaje original exterior o interior nuevas etiquetas redactadas en la lengua del Estado miembro de importación, añadiendo otro prospecto o folleto informativo en la lengua del Estado miembro de importación o sustituyendo un artículo suplementario que no pueda ser autorizado en el Estado miembro de importación por un artículo similar que haya obtenido tal autorización.» [13]

38. A continuación, el Tribunal explicó del siguiente modo el principio subyacente que es preciso observar al aplicar el requisito

13 — Apartados 52 a 55 de la sentencia.

referente a la compartimentación artificial de los mercados:

«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.» [14]

39. Por tanto, en el presente asunto corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales dilucidar si la supresión de la mención «pure» es necesaria para cumplir las limitaciones impuestas por determinados Estados miembros a los que Loendersloot desea exportar las mercancías. Cabría aducir que la omisión de la mención «pure» podría afectar a la reputación de la marca. No obstante, ello parece improbable si algunos Estados miembros exigen la supresión de dicha mención.

40. Por otra parte, las otras dos cuestiones aludidas por el Hoge Raad exigen que este Tribunal facilite aclaraciones adicionales sobre los requisitos establecidos en el asunto Hoffmann-La Roche. Loendersloot alega que se sustituye el nombre del importador y se retiran los números de identificación con el fin de impedir que Ballantine y otras combatan el comercio paralelo ejerciendo presión sobre sus distribuidores. Ballantine y otras refutan esta alegación y contestan que la mención del nombre del importador y la utilización de números de identificación se destinan a otros fines legítimos.

41. En este sentido, el presente asunto difiere de los asuntos anteriores, en la medida en que la necesidad de reetiquetar los productos no surge de que sea preciso cumplir requisitos de comercialización del Estado de importación, sino de la alegada necesidad de impedir que el titular de la marca pueda reconstruir el itinerario de las mercancías y ejercer presión sobre los distribuidores con el fin de evitar las importaciones paralelas. Sin embargo, si se examina el principio básico que subyace tras la decisión adoptada en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras, enunciado en el punto 38 *supra*, está claro que, siempre que cumpla los requisitos destinados a proteger la procedencia, calidad y reputación del producto, el importador debe tener la posibilidad de reetiquetar los productos cuando ello sea necesario para el comercio paralelo; de lo contrario, el titular de la marca podría compartimentar artificialmente los mercados en los Estados miembros invocando su derecho de marca. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales dilucidar si en el presente asunto se cumple este requisito.

42. Asimismo, estimo pertinente mencionar en este punto la siguiente afirmación efectuada por el Tribunal de Justicia en el asunto Bristol-Myers Squibb y otras:

«[...] la utilización por parte del Tribunal de Justicia de la expresión "compartimentación artificial de los mercados" no implica que el

14 — Apartado 56 de la sentencia.

importador deba demostrar que, al comercializar en diferentes Estados miembros un producto idéntico en envases diversos, el titular de la marca haya intentado deliberadamente compartimentar 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.» [15]

43. Por último, el Hoge Raad pregunta qué importancia debe atribuirse al hecho de que los números de identificación se coloquen en los productos en virtud de requisitos legales o de modo voluntario, con el fin de posibilitar la retirada del producto, limitar la responsabilidad civil derivada de los productos del titular de la marca e impedir las imitaciones. Es claro que los números de identificación del lote al que pertenece un producto pueden servir a intereses públicos legítimos, en especial la protección de los consumidores. En efecto, por ejemplo, el artículo 2 de la Directiva 89/396/CEE del Consejo [16] prohíbe la comercialización de un producto alimenticio a menos que vaya acompañado de una indicación que permita identificar el lote al que pertenece. Sin embargo, la medida en que un importador paralelo puede lícitamente retirar un número de identificación, colocado voluntariamente o de conformidad con una norma comunitaria o nacional, debido a que dicho número de identificación se utiliza con el fin de localizar importaciones paralelas, es un problema independiente que va más allá del alcance de las cuestiones planteadas por el Hoge Raad, que se refieren exclusivamente al ejercicio de los derechos de marca. Está claro que no es posible oponerse a la retirada de dichos números de identificación basándose exclusivamente en los derechos de marca.

## Conclusión

44. Por tanto, en mi opinión, procede responder del siguiente modo a las cuestiones remitidas por el Hoge Raad:

«1) El titular de una marca no puede ejercer sus derechos de marca, con respecto a bebidas alcohólicas que fabrique, para oponerse a la retirada por un tercero de

15 — Apartado 57.

16 — Directiva de 14 de junio de 1989 relativa a las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio (DO L 186, p. 21).

etiquetas adheridas por el titular a las botellas y a los embalajes que las contienen, designados con la marca, después de que dicho titular hubiera comercializado en el mercado comunitario las bebidas en los referidos embalajes, ni para oponerse a la posterior recolocación de dichas etiquetas, si se determina que el ejercicio del derecho de marca por el titular contribuirá a la compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros; siempre que dicho reetiquetado:

i) no perjudique la garantía de procedencia;

ii) no afecte negativamente al estado original del producto, y

iii) no perjudique la reputación de la marca.

2) Con sujeción a los mismos requisitos, el titular no puede ejercer sus derechos de marca para oponerse a la omisión de la mención "pure" que figura en las etiquetas originales y/o a la sustitución del nombre del importador por otro nombre.

3) Con sujeción a los mismos requisitos, el titular no puede ejercer sus derechos de marca para oponerse a la retirada de los signos de identificación que ha colocado en o bajo las etiquetas.»