Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GIOVANNI PITRUZZELLA
presentadas el 12 de mayo de 2022 [1]

Asunto C-197/21

Soda-Club (CO2) SA
SodaStream International BV
contra
MySoda Oy

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia)]

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Agotamiento — Botellas recargables que contienen dióxido de carbono — Comercialización en un Estado miembro por el titular de la marca o con su consentimiento — Reventa por un tercero, tras el reenvasado del producto y la colocación de la marca de dicho tercero, en un único Estado miembro — Marca de la botella comercializada, grabada en el cuello de esta, todavía visible — Reenvasado — Requisitos establecidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros — Extrapolación a productos no farmacéuticos — Extrapolación a una situación que afecta a un único Estado miembro — Requisito de necesidad — Impresión de que existe un vínculo económico»

1. El siglo XXI se caracteriza por la toma de conciencia generalizada del impacto de nuestros hábitos de consumo en retos fundamentales como, en particular, la protección del medio ambiente. En su comunicación de 2015, titulada «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular», [2] la Comisión Europea ensalzaba las virtudes de este tipo de economía en estos términos: «la transición a una economía más circular, en la cual el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos, constituye una contribución esencial a los esfuerzos de la UE encaminados a lograr una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y competitiva». Este carácter circular de la economía supone que los productos puestos por primera vez en circulación en el territorio de la Unión por los titulares de las marcas serán reutilizados, rellenados o recargados antes de ser comercializados de nuevo en un momento posterior. Este es el contexto en el que se enmarca la presente petición de decisión prejudicial, que brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar las condiciones en las que debe producirse la necesaria conciliación entre los intereses legítimos de estos titulares y los de los terceros que reutilizan y revenden sus productos.

[1] Lengua original: francés.

[2] COM(2015) 614 final, de 2 de diciembre de 2015.

I. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

1. Reglamento (UE) 2017/1001

2. El Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea,[3] derogó y sustituyó, a partir del 1 de octubre de 2017, el Reglamento (CE) n.º 207/2009.[4]

3. El artículo 15 del Reglamento 2017/1001, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión», dispone:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa 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.»

2. Directiva (UE) 2015/2436

4. El artículo 15 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,[5] titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca», tiene el siguiente tenor:[6]

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Unión 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.»

B. Derecho finlandés

5. El artículo 9, apartado 1, de la tavaramerkkilaki (544/2019) [Ley de Marcas (n.º 544/2019)] de 26 de abril de 2019, es aplicable a las marcas nacionales desde el 1 de mayo de 2019. Dispone que el titular de una marca no podrá prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio

[3] DO 2017, L 154, p. 1.

[4] Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21). El artículo 13 del Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada, se corresponde con el artículo 15 del Reglamento 2017/1001.

[5] DO 2015, L 336, p. 1.

[6] Desde el 15 de enero de 2019, esta disposición sustituye al artículo 7 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), y coincide en gran medida con él.

Económico Europeo bajo dicha marca por el titular o con su consentimiento. Con arreglo al artículo 9, apartado 2, de la Ley de Marcas (n.º 544/2019), sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el titular de la marca puede prohibir el uso de la marca en productos si existen motivos legítimos que justifiquen que se oponga a la oferta o comercialización ulterior de tales productos. En particular, el titular de la marca puede oponerse al uso de esta cuando, tras su comercialización, el estado de los productos se haya modificado o alterado.[7]

II. Procedimiento principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

6. Soda-Club (CO2) y SodaStream International BV (en lo sucesivo, conjuntamente, «SodaStream») fabrican y venden aparatos de carbonatación nacionales destinados al uso por particulares. Estos aparatos permiten preparar fácilmente —con agua del grifo— agua con gas y otras bebidas gaseosas aromatizadas. En Finlandia, se comercializan con la marca SODASTREAM. Los envases de venta contienen, en particular, el aparato en cuestión y una botella de CO_2 de aluminio recargable grabada con la marca SODASTREAM o SODA-CLUB. Además, en la botella figura una etiqueta de una de estas dos marcas. SodaStream también vende por unidades botellas rellenas de dióxido de carbono. SodaStream es titular de las marcas de la Unión y de las marcas nacionales SODASTREAM y SODA-CLUB. Las marcas registradas SODASTREAM y SODA-CLUB comprenden tanto el dióxido de carbono como las botellas en cuestión.

7. MySoda Oy está domiciliada en Finlandia. Comercializa en dicho Estado miembro aparatos similares a los vendidos por SodaStream con la marca MYSODA en envases que, sin embargo, no contienen botellas. Desde 2016, MySoda comercializa en Finlandia botellas de CO_2 rellenas que son compatibles con sus propios aparatos de carbonatación, pero también con los comercializados por SodaStream. Concretamente, las botellas de CO_2 rellenadas y vendidas por MySoda son botellas recargadas, que fueron comercializadas inicialmente por SodaStream. MySoda recibe de los distribuidores las botellas de CO_2 de SodaStream que los consumidores devuelven vacías. MySoda retira la etiqueta fijada por SodaStream alrededor de la botella. A continuación, recarga esta última y coloca en ella su propia etiqueta. No se discute que la etiqueta así colocada deja visible en todo caso los grabados de la botella, incluidas las marcas SODASTREAM y SODA-CLUB.

8. En Finlandia, las botellas de CO_2 pueden adquirirse en el comercio minorista. SodaStream y MySoda no disponen de sus propias tiendas.

9. MySoda ha utilizado dos etiquetas diferentes. En la etiqueta denominada «rosa» figuraba en letras grandes el logotipo de MySoda y la precisión «Dióxido de carbono finlandés para aparatos de carbonatación». Junto a la información sobre el producto, en letra pequeña, se incluía una referencia a la empresa que había llenado la botella y una remisión a su sitio web para obtener más información. En la etiqueta denominada «blanca» figuraba, en letras mayúsculas, la expresión «Dióxido de carbono» en cinco idiomas diferentes. La información sobre el producto —a saber,

[7] Dada la duración de la práctica criticada ante el órgano jurisdiccional remitente, procede aplicar asimismo el artículo 10 *bis* de la tavaramerkkilaki (1715/1995) [Ley de Marcas (n.º 1715/1995)], en vigor hasta el 31 de agosto de 2016, y el artículo 8 de la tavaramerkkilaki (616/2016) [Ley de Marcas (n.º 616/2016)], en vigor hasta el 30 de abril de 2019. Ambas disposiciones se corresponden, en esencia, con el artículo 9 de la Ley de Marcas actualmente en vigor.

el nombre de la empresa que había llenado la botella, el hecho de que dicha sociedad no tenía relación alguna con el proveedor original de la botella ni con sus empresas o la marca que se indicaba en la botella, y una remisión al sitio web de MySoda— se incluía en letra pequeña.

10. Por considerar que esta práctica vulneraba los derechos que le confiere la marca y que tenía motivos legítimos para oponerse a ella, SodaStream presentó una demanda contra MySoda al objeto de que se declarase que esta última había violado sus marcas en Finlandia al utilizarlas sin autorización en el desarrollo de su actividad comercial y comercializar con ellas, por un lado, botellas recargadas en las que se había colocado una etiqueta con la propia marca de MySoda tras retirar y sustituir las etiquetas originales, sin la autorización de SodaStream, y, por otro, botellas recargadas tras sustituir las etiquetas originales por otras nuevas. SodaStream solicitaba que se prohibiera esta práctica que consideraba constitutiva de una violación de la marca y que se la resarciera en consonancia.

11. Mediante resolución interlocutoria de 5 de septiembre de 2019, el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia) estimó las pretensiones de SodaStream por lo que respecta al uso por MySoda de las etiquetas rosas y desestimó las pretensiones relativas a las etiquetas blancas. El Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) declaró agotado el derecho exclusivo conferido por las marcas de SodaStream sobre las botellas de CO_2 que habían sido comercializadas inicialmente por ella. Para oponerse a la práctica de MySoda, SodaStream debía demostrar, por tanto, un interés legítimo. Tras descartar la aplicación de los requisitos dimanantes de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros [8] por considerar que el litigio entre SodaStream y MySoda no versa sobre una importación paralela, el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) afirmó, sobre la base de la sentencia Viking Gas, [9] que la práctica de MySoda no modifica ni altera las botellas de CO_2 comercializadas inicialmente por SodaStream, ni el contenido de estas. A su parecer, esta práctica tampoco menoscaba la reputación de SodaStream ni ha ocasionado ningún otro perjuicio que pueda constituir un motivo legítimo que justifique que dicha empresa se oponga a la práctica en cuestión. Si bien la práctica asociada a las etiquetas blancas no ha creado, en opinión de dicho órgano jurisdiccional, una impresión errónea en cuanto la existencia de un vínculo económico entre MySoda y SodaStream, lo mismo no puede afirmarse respecto de las etiquetas rosas, cuyo uso puede conducir a que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz tenga la impresión de que existe un vínculo económico entre ambas entidades. Debido principalmente al logotipo predominante de MySoda en la etiqueta rosa, dicho órgano jurisdiccional declaró que un consumidor de tales características puede pensar que la botella de CO_2 procede de esta última. Por tanto, declaró que SodaStream tenía motivos legítimos para oponerse a la utilización de las etiquetas rosas.

12. SodaStream y MySoda interpusieron sendos recursos de casación contra dicha resolución interlocutoria ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia), que los admitió a trámite.

13. Según SodaStream, al retirar la etiqueta en la que figura su marca y se indica, por tanto, el origen de la botella de CO_2 y colocar una etiqueta nueva, MySoda lleva a cabo un reetiquetado del producto, práctica esta que ya por sí sola compromete la función de origen de la marca y que debería estar sujeta a los requisitos establecidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros o, cuando menos, al requisito de necesidad. Pues bien, a su juicio, la sustitución de la etiqueta en las condiciones que se acaban de describir no es necesaria para comercializar botellas recargadas de dióxido de carbono, dado que la colocación en la botella recargada de un adhesivo que permita

[8] Sentencia de 11 de julio de 1996 (C-427/93, C-429/93 y C-436/93, en lo sucesivo, «sentencia Bristol-Myers Squibb y otros», EU:C:1996:282).

[9] Sentencia de 14 de julio de 2011 (C-46/10, en lo sucesivo, «sentencia Viking Gas», EU:C:2011:485).

presentar la información relativa a la empresa recargadora interfiere menos con los derechos del titular de la marca. Por consiguiente, considera que tiene derecho a oponerse a la práctica de MySoda. SodaStream invoca asimismo, como otro motivo legítimo que justifica tal oposición, la impresión errónea, resultante de las actuaciones de MySoda Oy, de que existe un vínculo económico entre ambas.

14. Por su parte, MySoda alega que los requisitos establecidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros no son aplicables al presente asunto, ya que versa sobre intercambios comerciales en el interior de un único Estado miembro. En su opinión, su actividad no consiste en reenvasar productos originales vendidos con motivo de una importación paralela. Aduce que la sustitución de la etiqueta no pone en peligro la función de la marca, pues el público destinatario considera que la etiqueta que ella coloca remite exclusivamente al origen del dióxido de carbono y la empresa recargadora y el grabado en la botella que indica el origen de esta permanece visible. En cualquier caso, la sustitución de la etiqueta de SodaStream es necesaria, dado que, como estas botellas están concebidas para ser recargadas en múltiples ocasiones, la colocación de un mero adhesivo en la botella recargada generaría un riesgo de confusión mayor en cuanto a la identidad de la última empresa recargadora. Añade que la sustitución de la etiqueta permite evitar una situación en la que el mismo producto presenta varios códigos de barras y que, además, suele ser necesaria cuando la etiqueta original se deteriora o se desprende. MySoda sostiene que ha actuado conforme a la práctica habitual en Finlandia, que también sigue la propia SodaStream. Por último, MySoda ha precisado ante el órgano jurisdiccional remitente que no es la única sociedad que opera en el mercado de recarga de botellas de CO_2 y que, por tanto, las etiquetas que sustituye pueden ser también de empresas recargadoras anteriores y no únicamente de SodaStream.

15. El órgano jurisdiccional remitente considera que el Derecho de la Unión no contiene normas claras y detalladas en cuanto a las condiciones en las que debe considerarse que existen motivos legítimos que justifican que el titular de una marca se oponga a la comercialización ulterior de productos que ya están en circulación. Según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, al menos el reenvasado de medicamentos importados de forma paralela, que incluye un nuevo etiquetado, engendra riesgos para la garantía de procedencia de la marca. Por tanto, tal reenvasado afecta al objeto específico del derecho de marca.[10] Es jurisprudencia reiterada que el titular de la marca puede prohibir la venta de productos reenvasados cuando el distribuidor no demuestre que esa práctica cumple los requisitos establecidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros.[11] Así pues, el titular de la marca puede prohibir el reenvasado de un producto, a menos que dicho reenvasado sea necesario para permitir la comercialización de los productos importados de forma paralela y se protejan los intereses legítimos del titular.[12] El órgano jurisdiccional remitente señala asimismo que, de la sentencia Viking Gas, en la que, sin embargo, no se hace mención de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado ni de los requisitos recogidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, resulta que, cuando la empresa que ha recargado bombonas de gas coloca sus propias etiquetas en tales bombonas, puede existir un motivo legítimo para oponerse a la práctica de la empresa recargadora, en particular, cuando el uso de la marca se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo económico entre el titular de la marca y la empresa recargadora.[13]

[10] El órgano jurisdiccional remitente invoca a este respecto las sentencias de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros (C-143/00, EU:C:2002:246), apartados 29 y 30, y de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249), apartados 28 a 30.

[11] El órgano jurisdiccional remitente cita a este respecto la sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249), apartados 52 y 53.

[12] El órgano jurisdiccional remitente menciona a este respecto la sentencia de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros (C-143/00, EU:C:2002:246), apartado 34.

[13] El órgano jurisdiccional remitente se refiere a este respecto a la sentencia Viking Gas, apartado 37.

16. El órgano jurisdiccional remitente señala, por un lado, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se deduce de forma certera si el requisito de necesidad, tal como se define en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, se aplica a un reenvasado de productos comercializados en un mismo Estado miembro. El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a si la actividad a la que se dedica MySoda puede englobarse en el concepto de «reenvasado» en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puesto que el presente asunto versa sobre botellas destinadas a ser recargadas en múltiples ocasiones. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta asimismo si es decisivo que el público destinatario considere que la etiqueta indica únicamente el origen del dióxido de carbono, aunque el titular de la marca, al comercializar inicialmente la botella de CO_2, también colocara sobre ella la etiqueta en la que figura su propia marca, con el objetivo de indicar su origen. También alberga dudas sobre si las conclusiones extraídas de la sentencia Viking Gas pueden aplicarse al litigio principal, puesto que esa sentencia versa sobre marcas colocadas por el titular que había introducido inicialmente las bombonas en el mercado de las bombonas de gas, que nunca habían sido eliminadas ni tapadas. En el presente asunto, solo sigue siendo visible la marca grabada en el cuello de la botella de CO_2.

17. Por otro lado, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, de la sentencia Loendersloot,[14] en ocasiones puede bastar con poner en las botellas un simple adhesivo que contenga la información adicional, sin que sea necesario retirar la etiqueta colocada por el titular de la marca que puso en circulación las botellas. De la jurisprudencia se desprende asimismo que el requisito de necesidad no se cumplirá si la práctica en cuestión se explica exclusivamente por la búsqueda de una ventaja comercial.[15] Las botellas recargadas de dióxido de carbono deben indicar los datos relativos a la empresa recargadora. Suponiendo que los requisitos de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros sean aplicables, sobre todo el relativo a la necesidad, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si debe tenerse en cuenta la finalidad de las botellas. En efecto, dado que las botellas de CO_2 están concebidas para ser recargadas y reutilizadas, se plantea la cuestión de la permanencia en el tiempo de las etiquetas colocadas por el titular de la marca que las comercializó. Más concretamente, se trata de determinar si el deterioro accidental o el desprendimiento de la etiqueta colocada sobre la botella por el titular de la marca o el hecho de que cualquier otra empresa recargadora ya haya sustituido la etiqueta original por la suya propia pueden considerarse circunstancias que justifican que la sustitución de la etiqueta por la de la empresa recargadora se considere necesaria para la comercialización de la botella recargada.

18. En estas circunstancias, el Korkein oikeus (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y, mediante resolución recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de marzo de 2021, plantear a este último las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Se aplican los criterios denominados Bristol-Myers Squibb desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con el reenvasado y el reetiquetado en los casos de importación paralela y, en particular, el denominado requisito de necesidad, también cuando se trata del reenvasado o del reetiquetado de productos comercializados en un Estado miembro por el titular de la marca, o con su consentimiento, para su reventa en el mismo Estado miembro?

[14] Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-349/95, EU:C:1997:530).

[15] El órgano jurisdiccional remitente menciona a este respecto la sentencia de 12 de octubre de 1999, Upjohn (C-379/97, EU:C:1999:494), apartado 44.

2) Si en el momento de la comercialización de la botella que contiene dióxido de carbono, el titular de la marca ha colocado en ella su marca, que figura tanto en la etiqueta de la botella como grabada en el cuello de esta, ¿se aplican los criterios Bristol-Myers Squibb antes mencionados, y, en particular, el denominado requisito de necesidad, si un tercero recarga la botella con dióxido de carbono para su reventa, retira de ella la etiqueta original y la sustituye por una etiqueta con su propio signo, mientras que al mismo tiempo la marca de la empresa comercializadora de la botella sigue siendo visible en el grabado que figura en el cuello de esta?

3) ¿Puede considerarse, en la situación descrita anteriormente, que la retirada y sustitución de la etiqueta con la marca compromete, en principio, la función de esta como prueba de la procedencia de la botella o, por lo que respecta a la aplicabilidad de las condiciones de reenvasado y de reetiquetado, es relevante el hecho de que:

ha de suponerse que el público destinatario considera que la etiqueta remite exclusivamente a la procedencia del dióxido de carbono (y, por tanto, a la empresa recargadora), o

de que ha de suponerse que el público destinatario considera que la etiqueta remite, al menos en parte, también a la procedencia de la botella?

4) En la medida en que la retirada y la sustitución de la etiqueta de las botellas de CO_2 se aprecie a la luz del requisito de necesidad, ¿puede el deterioro accidental o el desprendimiento de las etiquetas colocadas en las botellas comercializadas por el titular de la marca, o su retirada y sustitución por una empresa recargadora anterior, constituir una circunstancia en virtud de la cual la sustitución regular de las etiquetas por una etiqueta de la empresa recargadora puede considerarse necesaria para la comercialización de las botellas recargadas?»

19. MySoda, SodaStream, el Gobierno finlandés y la Comisión han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.

III. Análisis

20. Antes de analizar las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia, he de precisar que, en las presentes conclusiones, me referiré a las disposiciones pertinentes del Reglamento 2017/1001 y de la Directiva 2015/2436, a saber, en particular, el artículo 15 del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15 de la Directiva 2015/2436.[16] En la medida en que los hechos reprochados a MySoda comenzaron en 2016, y habida cuenta de la similitud entre las disposiciones que regulan el agotamiento del derecho conferido por las marcas nacionales y de la Unión, las consideraciones relativas al artículo 15 del Reglamento 2017/1001 y al artículo 15 de la Directiva 2015/2436 valdrán también para la interpretación de las disposiciones correspondientes contenidas en los actos anteriormente en vigor.[17] Por esta misma razón, la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia sobre la base de estas disposiciones anteriores sigue siendo pertinente para la resolución del litigio principal.

[16] Sobre el carácter completo de la armonización que lleva a cabo el artículo 15 de la Directiva 2015/2436, véase, por analogía, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990), apartado 30. En cuanto al artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1988, L 40, p. 1), véanse las sentencias Bristol-Myers Squibb y otros, apartados 25 y 26, y de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros (C-143/00, EU:C:2002:246), apartado 17.

[17] Esto es, el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 7 de la Directiva 2008/95.

A. Sobre las cuestiones prejudiciales primera, segunda y cuarta

21. Mediante sus cuestiones prejudiciales primera, segunda y cuarta, que, en mi opinión, procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que precise si los requisitos establecidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros están destinados a aplicarse en un caso en el que los productos son revendidos por un tercero, tras haber sido comercializados inicialmente en el mercado de la Unión por el titular de la marca, en el mismo Estado miembro que en el que tuvo lugar dicha comercialización inicial. Pregunta, además, si estos requisitos y, en particular, el de necesidad se aplican cuando un tercero recarga la botella con dióxido de carbono para su reventa, retira de ella la etiqueta original y la sustituye por la suya propia, pero deja visible la marca del titular, grabada en el cuello de la botella. Por último, el órgano jurisdiccional remitente pregunta qué incidencia puede tener en la apreciación de la existencia de la necesidad del reenvasado el hecho de que, por su propia naturaleza, las etiquetas colocadas por el titular de la marca en botellas que están concebidas para ser recargadas y utilizadas en múltiples ocasiones, van a deteriorarse, e incluso desprenderse, de modo que es posible que sea necesario sustituirlas de forma regular con vistas a su comercialización ulterior. Estas cuestiones se plantean para determinar si SodaStream tiene derecho a oponerse a la práctica de MySoda.

22. Esta facultad de oposición, que constituye una excepción al principio fundamental de la libre circulación de mercancías, tiene el único objetivo de proteger los derechos comprendidos en el objeto específico del derecho de marca, entendido a la luz de la función esencial de esta.[18] El objeto específico del derecho de marca consiste sobre todo en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y en 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 ella.[19] La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al 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.[20] Por tanto, en la medida en que constituye necesariamente una limitación del principio fundamental de la libre circulación de mercancías, el derecho del titular de la marca a oponerse a la comercialización ulterior de productos designados con su marca no es ilimitado.

23. La cuestión del agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión o por la marca nacional se regula, por tanto, en el artículo 15 del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15 de la Directiva 2015/2436. En particular, estas dos disposiciones, formuladas en términos similares, tienen por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros.[21] De ellas se desprende que el titular de la marca no puede, en principio, oponerse al uso de esta una vez que ha tenido lugar la primera comercialización por el titular de la marca o con su consentimiento.[22] El principio de agotamiento del derecho conferido por la marca que estas dos disposiciones consagran constituye, por tanto, el límite a los derechos de exclusividad reconocidos por lo demás a los titulares de una marca. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha ilustrado en no pocas

[18] Véase la sentencia de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros (C-143/00, EU:C:2002:246), apartado 28.

[19] Véanse las sentencias Bristol-Myers Squibb y otros, apartado 44, y de 20 de diciembre de 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990), apartado 37.

[20] Véase la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990), apartado 37.

[21] Véase la sentencia de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros (C-143/00, EU:C:2002:246), apartado 18.

[22] Véanse el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2015/2436.

ocasiones la relación entre esta exclusividad y la libre circulación de mercancías.[23] Por consiguiente, aunque la titularidad de la marca conlleva, por su propia naturaleza, una necesaria restricción a la libre circulación de mercancías derivada de la protección de la propiedad industrial y comercial, la intensidad de tal protección disminuirá a medida que emerjan riesgos anticompetitivos en el mercado, sobre todo de compartimentación.

24. Las partes no discuten que las botellas en cuestión fueron comercializadas por primera vez en el territorio finlandés por SodaStream, titular de la marca. De lo anterior se sigue que esta última no tiene derecho a oponerse a la práctica objeto del litigio principal.

25. No obstante, el derecho conferido por la marca no se agota si su titular puede acreditar que tiene motivos legítimos para oponerse a la comercialización ulterior de los productos.[24] Si bien es cierto que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 mencionan, a modo de ejemplo, la modificación y alteración del estado de los productos, estas disposiciones no recogen una lista exhaustiva de los motivos legítimos que pueden justificar que no se aplique el principio del agotamiento.[25]

26. En el contexto de una importación paralela de productos farmacéuticos, el Tribunal de Justicia declaró, en concreto, que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 debía 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 del titular, a menos que, primero, 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; segundo, se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje; tercero, se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de este; cuarto, la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular, y quinto, el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de este, un ejemplar del producto reenvasado.[26] Basta con que no se cumpla uno de los requisitos enunciados en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros para que el titular de la marca pueda oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico que esté designado con su marca y haya sido reenvasado.[27]

27. Así, para apreciar el derecho de SodaStream a oponerse a la práctica de MySoda, es preciso determinar si esta práctica constituye un reenvasado en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (segunda cuestión prejudicial).[28] A continuación, ha de comprobarse si la doctrina emanada de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros solo es aplicable a las importaciones paralelas en las que necesariamente se comercializa el producto en cuestión en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que se comercializó por primera vez (primera cuestión prejudicial). Por último, debe apreciarse si los requisitos de dicha sentencia se

[23] Véase, en particular, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990), apartado 30 y jurisprudencia citada.

[24] Véanse el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436.

[25] Véase la sentencia Viking Gas, apartado 36.

[26] Véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, apartado 79

[27] Véanse, en particular, los apartados 31 y 60 de la sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249).

[28] Véase la sentencia de 17 de mayo de 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322), apartado 29.

establecieron específicamente habida cuenta del tipo de productos concretos que era objeto de ese asunto, a saber, productos farmacéuticos, para poder determinar si el requisito de necesidad, en el sentido de esa misma sentencia, es aplicable a las circunstancias del litigio principal.

1. Existencia de un reenvasado

28. Por lo que respecta a la cuestión de si la práctica de MySoda objeto del litigio principal constituye un reenvasado, el Tribunal de Justicia ya ha señalado, aunque en otro contexto, que «el nuevo etiquetado de los medicamentos que llevan la marca, así como su nuevo embalaje, afectan al objeto específico del derecho de marca […]. En efecto, la modificación que implica todo nuevo embalaje o nuevo etiquetado de un medicamento que lleva una marca engendra, por su propia naturaleza, riesgos reales para la garantía de procedencia que el derecho de marca pretende asegurar».[29] El Tribunal de Justicia precisó posteriormente que la colocación de una etiqueta de pequeño tamaño, que no tapa la marca original y se limita a mencionar al importador paralelo como responsable de la comercialización indicando sus datos de contacto, un código de barras y un número farmacológico centralizado, en el embalaje de un dispositivo médico original, que, por lo demás, no se ha visto afectado ni ha sido abierto, no puede considerarse un reenvasado. Dado que no puede afectar al objeto específico de la marca, esta práctica no constituye un motivo legítimo que justifique que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior del producto de que se trata.[30] Ahora bien, no me parece posible reducir la práctica examinada en el litigio principal, descrita en el punto 9 de las presentes conclusiones, a este último supuesto. En efecto, MySoda abre las botellas de CO_2, las manipula, las inspecciona, las limpia y las llena, para después precintarlas y proceder a colocarles una nueva etiqueta.[31] Tampoco puede descartarse que el objeto específico de la marca pueda, por ello, verse afectado, aun cuando la marca SodaStream grabada en el cuello de la botella siga siendo visible.[32] Por consiguiente, las botellas de CO_2 comercializadas inicialmente en Finlandia por dicha empresa sí son objeto de un reenvasado.

2. Extrapolación de los requisitos de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros al litigio principal

29. En cuanto atañe a la relación entre los requisitos establecidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros y las importaciones paralelas, he de señalar antes de nada que, si bien el litigio principal versa, en efecto, sobre una situación que se desarrolla en el mercado finlandés, las etiquetas colocadas por MySoda estén redactadas en cinco idiomas, de modo que es posible que las botellas recargadas se distribuyan más allá de las fronteras de Finlandia.

30. Asimismo, cabe observar que los requisitos dimanantes de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros son, ciertamente, al menos atendiendo a su formulación, extrapolables a una situación como la del presente asunto, dado que se refieren, en definitiva, al alcance de la protección conferida por la marca y a los límites de dicha protección. A este respecto, estoy de acuerdo con la alegación de SodaStream según la cual el interés del titular de la marca en obtener protección contra una posible vulneración de la garantía de origen del producto que lleva su marca es el mismo con

[29] Véase la sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249), apartados 29 y 30. Véase asimismo la sentencia de 17 de mayo de 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322), apartado 30.

[30] Véase la sentencia de 17 de mayo de 2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322), apartados 35 a 37.

[31] A este respecto, el conjunto de las operaciones llevadas a cabo me parece mucho más complejo que un mero «reciclaje», como aduce el Gobierno finlandés.

[32] En efecto, la visibilidad del grabado no es en modo alguno comparable a la de la etiqueta. En estas condiciones, aun cuando la marca no ha sido completamente disimulada, el presente asunto se asemeja, si bien no es idéntico, al examinado en el apartado 86 de la sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416).

independencia de que dicha vulneración se produzca en el territorio del mismo Estado miembro en el que el producto en cuestión fue comercializado por primera vez o en el de otro Estado miembro diferente.

31. En especial, la protección de la propiedad intelectual no debe llevar a la legitimación de un mercado cautivo y, por tanto, de una competencia falseada.[33] Pues bien, a mi juicio, los riesgos para el mercado son comparables en la medida en que la oposición al reenvasado puede tener como consecuencia inmediata que se contribuya a la compartimentación artificial del mercado, aunque este sea nacional. Me inclino, pues, por considerar, en línea con la Comisión, que el hecho de que la práctica se limite a un único Estado miembro no es decisivo para determinar la aplicabilidad de los requisitos establecidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros. Si se declarase otra cosa, existiría un riesgo de reconocer a SodaStream la posibilidad de beneficiarse incondicionalmente de la reventa futura de sus propios productos. Es cierto que el Tribunal de Justicia no se refirió a la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros en su sentencia Viking Gas, pese a que también examinaba una situación en la que se recargaban bombonas de gas en el territorio de un único Estado miembro. Sin embargo, dicho asunto tenía por objeto una práctica diferente, analizada principalmente desde la perspectiva de la libertad de elección y del derecho de propiedad del consumidor que había adquirido la bombona de gas con ocasión de su primera comercialización.[34] El Tribunal de Justicia, que no abordó la cuestión del derecho de los competidores a realizar el rellenado y el cambio de las bombonas de gas hasta el final,[35] se limitó, en la parte dispositiva de la sentencia, a recordar la exigencia de que exista un «motivo legítimo», si bien no precisó los requisitos a tal fin.[36] Además, como ha señalado acertadamente el órgano jurisdiccional remitente, las marcas que eran objeto de dicho asunto no habían sido eliminadas ni tapadas.

32. En cuanto a la cuestión de si los requisitos establecidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros son específicos de los productos farmacéuticos y otros dispositivos médicos, por un lado, la lectura de esta sentencia no limita, a mi juicio, tales requisitos a este tipo de producto[37] y, por otro, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que no lo hace,[38] pues el elemento que determina la aplicación de tales requisitos no es la calidad de los productos, sino el hecho de que un producto que lleva la marca haya sido objeto de una intervención, realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca, que puede falsear la garantía de procedencia aportada por la marca.[39] Por tanto, no estoy de acuerdo con la interpretación, propuesta por la Comisión, de los apartados 27 y 28 de la sentencia Junek Europ-Vertrieb,[40] ya que de ellos no se colige que el Tribunal de Justicia haya descartado, en principio, la aplicación de los requisitos establecidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros a productos distintos de los farmacéuticos. Estos apartados sirven, a mi juicio, como recordatorio del contexto, principalmente fáctico, que condujo a la adopción de la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia.

33 Véase la sentencia Viking Gas, apartados 31 y 32. Por el contrario, el derecho de marca se concibe como un elemento esencial del sistema de competencia no falseado.

34 Véase la sentencia Viking Gas, apartados 31 y 35.

35 Véase la sentencia Viking Gas, apartados 35 *in fine* y 36 a 41.

36 Véase la sentencia Viking Gas, apartado 42 y fallo.

37 Véase, por ejemplo, el tenor de los apartados 59 y 60, e incluso 75, de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros.

38 En cuanto a la aplicación de estos requisitos a botellas de bebidas espirituosas, véase la sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530).

39 Véase la sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530), apartado 27.

40 Sentencia de 17 de mayo de 2018 (C-642/16, EU:C:2018:322).

33. De todas estas consideraciones resulta que nada parece oponerse a que el requisito de necesidad, tal como fue desarrollado en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, se aplique al litigio principal.

3. Requisito de necesidad en el sentido de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros

34. Del requisito de necesidad, tal como se formula en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, se desprende que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto cuando el importador lo ha reenvasado y le ha colocado de nuevo la marca, a menos que, en particular, 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 o, en el presente asunto, el mercado (secundario) nacional. Según el Tribunal de Justicia, tal es el caso, *en particular*, cuando el reenvasado 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.[41] 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 solo debe limitarse en la medida en que el reenvasado efectuado por el importador sea *necesario* para comercializar el producto.[42] En cualquier caso, el requisito de necesidad se examinará desde el prisma de la función esencial reconocida a la marca.[43]

35. En este sentido, el reenvasado es necesario para la puesta en circulación del producto en cuestión en otro Estado miembro cuando la modificación del envase está exigida por normas imperativas.[44] A la inversa, el Tribunal de Justicia ha declarado que el reenvasado no se considera necesario cuando se explica exclusivamente por la búsqueda de una ventaja comercial por parte del importador paralelo.[45]

36. El requisito de necesidad solo debe apreciarse con respecto al hecho de proceder al reenvasado del producto a fin de permitir su comercialización ulterior, y no a la forma y al estilo concretos de dicho reenvasado.[46] Sin embargo, el requisito de necesidad no es autosuficiente, dado que, una vez comprobada la necesidad del reenvasado, habrá que asegurarse de que los intereses legítimos del titular de la marca quedan garantizados para concluir que no puede oponerse a la reventa de su producto,[47] y es en esta etapa posterior en la que se examinará la forma y el estilo del reenvasado.

37. Asimismo, ha de recordarse el lugar que debe ocupar la marca, al analizar el requisito de necesidad, en un sistema de competencia no falseada. Como ha alegado la Comisión, considero que el requisito relativo a la necesidad del reenvasado debe aplicarse teniendo en cuenta la exigencia de ponderar los intereses del titular de la marca y, en el presente asunto, de los revendedores. Cabe subrayar a este respecto que la actividad desarrollada por MySoda es más elaborada que una simple reventa de botellas ya comercializadas, en la medida en que las recargas de dióxido de carbono.

41 Véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, apartado 79.

42 Véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, apartado 56.

43 Véase el punto 22 de las presentes conclusiones.

44 Véanse las sentencias Bristol-Myers Squibb y otros, apartado 53. Véase asimismo la sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249), apartado 36.

45 Véase la sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249), apartado 37 y jurisprudencia citada.

46 Véase la sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249), apartado 38 y jurisprudencia citada.

47 Véase la sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249), apartado 30.

38. Aunque incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, a la luz de las circunstancias propias del litigio principal, el reenvasado que lleva a cabo MySoda es necesario para comercializar las botellas de dióxido de carbono recargadas, es manifiesto que dicho órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que aporte orientaciones para realizar tal apreciación.

39. SodaStream comercializa productos destinados a ser reutilizados. [48] Reprocha a MySoda que ella misma organice la reutilización y la recarga de botellas que llevan la marca de SodaStream. Esta última no tiene ningún motivo legal para oponerse a la actividad de MySoda —que, por lo demás, parece estar reconocida y regulada por la legislación al menos nacional para una sustancia considerada peligrosa como el dióxido de carbono— más allá de su derecho de marca sobre la botella.

40. Por tanto, caben dos posibilidades.

41. Por un lado, dado que la actividad desarrollada por MySoda parece legal, y habida cuenta de la finalidad de los productos comercializados por SodaStream, cabe imaginar que MySoda lleve a cabo su actividad de rellenar botellas, pero tenga prohibido, de resultas de los derechos conferidos por la marca, retirar la etiqueta. En este caso, se comercializaría un producto al que un operador que no es el titular de la marca ha dotado manifiestamente de un valor añadido, si bien solo llevaría la etiqueta de dicho titular. La marca como garantía de origen desplegaría, ciertamente, todos sus efectos por lo que respecta a la botella, pero no en cuanto al propio gas y al servicio de recarga. Además, tal situación, meramente hipotética, plantearía dificultades a la hora de atribuir la responsabilidad en caso de que aparecieran problemas tras la recarga, dado que podría parecer, erróneamente, que esta responsabilidad habría de recaer sobre el titular de la marca de la botella, y no sobre el operador que la recargó. Como he señalado anteriormente, MySoda no se limita a revender la botella. En tal situación, el etiquetado no reflejaría el estado real del producto tal como debería ser comercializado, habida cuenta de su finalidad, en el mercado secundario.

42. Por otro lado, si se siguiera la argumentación de SodaStream, que aboga por la protección continua de su marca, más allá de la primera comercialización, colocada en un producto reutilizable, ello tendría el efecto de impedir toda manipulación de las botellas recargables por un operador tercero. Así pues, únicamente SodaStream podría recargar y revender las botellas legítimamente, pese a que la protección conferida por la marca y el derecho de oposición que atribuye a su titular únicamente se refieren a las botellas en cuestión, y no a las operaciones ulteriores, y no pueden tener, por tanto, el efecto de compartimentar los mercados y, en consecuencia, de falsear la competencia. [49] De las observaciones de SodaStream se deduce que, a su parecer, es esencial asegurar que solo se comercializan con su marca las botellas de CO_2 respecto

[48] Esta diferencia me parece fundamental para diferenciar el presente asunto de otros supuestos, cada vez más frecuentes, de «sobreciclaje», que todavía se hallan en una especie de zona jurídica gris (estoy pensando, a este respecto, por ejemplo, en la recuperación, a partir de ropa auténtica y adquirida de forma legal, de botones que llevan una marca de lujo para su transformación en joyas por un tercero que no es el titular de la marca de lujo en cuestión).

[49] En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado, en un contexto ligeramente diferente, que «permitir al licenciatario del derecho de marca constituida por la forma de la bombona de material compuesto y titular de las marcas que figuran en esa bombona oponerse, sobre la base de los derechos relativos a esas marcas, a que se rellenen posteriormente las bombonas reduciría indebidamente la competencia en el mercado de referencia, relativo al rellenado de bombonas de gas, y supondría incluso el riesgo de una compartimentación del mercado cuando ese licenciatario y titular consiga imponer su bombona gracias a las características técnicas particulares de esta, cuya protección no es objeto del Derecho de marcas» [sentencia de 14 de julio de 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485), apartado 34].

de las cuales ella misma puede garantizar que son seguras y han sido recargadas de forma correcta. El órgano jurisdiccional remitente es el mejor situado para ponderar este argumento de apariencia segura [50] y la eventual manipulación del producto con fines anticompetitivos. [51]

43. En estas condiciones particulares, habida cuenta de la naturaleza y la finalidad de los productos, su reenvasado, entendido como la manipulación (apertura, limpieza, verificación), el rellenado de botellas ya comercializadas y, quizás de mayor importancia, la colocación de nuevas etiquetas, me parece *a priori* necesario para el uso para el que están concebidas estas botellas recargables y al objeto de que el mercado secundario sea accesible a los operadores independientes. El reetiquetado, siempre que se efectúe de forma clara y no engañosa, contribuye, paradójicamente, en mi opinión, a la preservación de la función esencial de las marcas, tanto si se trata de la marca de quien comercializó la botella por primera vez como de la marca de quien la recarga antes de revenderla. A mi juicio, el requisito de necesidad se cumple, por tanto, por esta única razón, máxime cuando debe apreciarse según las circunstancias del caso de autos, atendiendo especialmente a las diferencias con los hechos del asunto que dio lugar a la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros. Habida cuenta de la vida útil de las botellas de CO_2, que, según indica MySoda, pueden ser objeto de alrededor de cien recargas, también cabe admitir que el estado de conservación de la etiqueta original va a deteriorarse y que, en el supuesto previsible de que varios operadores rellenen sucesivamente tales botellas, el que coloque la etiqueta en último lugar no será necesariamente el que retiró la etiqueta original.

4. Conclusión

44. De las consideraciones que preceden resulta que, en el contexto del litigio principal, el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 deben interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior por un tercero, en el territorio del mismo Estado miembro en el que las botellas de CO_2 fueron comercializadas por primera vez por el citado titular o con su consentimiento, de tales botellas, recargadas por dicho tercero, cuando este último las ha reenvasado y ha colocado en ellas su marca, a menos que se acredite que tal oposición contribuiría a compartimentar artificialmente el mercado. Para apreciar la existencia de tal riesgo, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, a la luz de la naturaleza y la finalidad del producto en cuestión, que el reenvasado es necesario al objeto de garantizar el acceso de terceros al mercado de recarga con dióxido de carbono. Si el órgano jurisdiccional remitente considera necesario el reenvasado realizado por el tercero, se habrá de garantizar la protección, por lo demás, de los intereses legítimos del titular de la marca.

[50] MySoda señala, por su parte, que la actividad de rellenar botellas con una sustancia considerada peligrosa, como el dióxido de carbono, está estrictamente regulada y controlada en Finlandia y, en particular, debe observar el Derecho de la Unión pertinente sobre esta materia.

[51] Por ejemplo, SodaStream, tras señalar que es titular de una cuota de mercado de entre el 55 % y el 60 % en el segmento de rellenado de botellas de CO_2 en Finlandia, frente a la cuota del 30 % al 35 % de MySoda, propone, como medida más respetuosa con su derecho de marca que la colocación de etiquetas en cuestión en el litigio principal y como prueba de que el reetiquetado que lleva a cabo MySoda no es *necesario*, solicitar a los distribuidores que seleccionen las botellas vacías devueltas y se las envíen a los titulares de marca respectivos para que las rellenen. Ahora bien, al proceder de esta forma, el mercado de los aparatos de carbonatación tradicional vendidos con al menos una botella llena de dióxido de carbono no se diferenciaría en última instancia del mercado de recarga de botellas de CO_2, limitado exclusivamente a esta actividad, dado que la marca del aparato y de la primera botella determinaría necesariamente la empresa que puede realizar las alrededor de cien recargas de la botella.

B. Sobre la tercera cuestión prejudicial

45. Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la retirada y la sustitución de la etiqueta con la marca comprometen, en principio, la función de esta o si debe evaluarse, por lo que respecta a la aplicabilidad de los requisitos de reenvasado y de reetiquetado, si el público destinatario considera que la etiqueta remite únicamente al origen del dióxido de carbono o si, por el contrario, ha de suponerse que dicho público entiende que la etiqueta remite, al menos en parte, también al origen de la botella. [52]

46. Al igual que SodaStream, entiendo esta tercera cuestión prejudicial en el sentido de que se refiere a un requisito independiente y autónomo del relativo a la necesidad del reenvasado. En efecto, como se ha recordado en particular en el punto 36 de las presentes conclusiones, aun cuando la práctica en cuestión en el litigio principal haya de considerarse necesaria, en el sentido del primero de los requisitos establecidos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, ello no bastaría para declarar que SodaStream no puede oponerse a dicha práctica, puesto que tales requisitos son acumulativos. Dicho de otro modo, una vez constatada la necesidad objetiva del reenvasado, debe examinarse su realización efectiva.

47. El tercero de los requisitos previstos en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros exige que se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de este, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. [53] La claridad exigida respecto de la información debe permitir, por tanto, evitar la confusión del consumidor. [54]

48. Al objeto de preservar la garantía de origen de la marca, el nuevo etiquetado no debe, entre otras cosas, dar la impresión de que existe un vínculo económico entre el tercero que revende el producto y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas. [55] Si un consumidor normalmente informado y razonablemente atento tiene dificultades para determinar la procedencia de los productos, los derechos derivados de la marca no pueden considerarse agotados. [56] Como se desprende, en particular, de la sentencia Viking Gas, [57] para apreciar si se da la impresión de que existe un vínculo económico debe tenerse en cuenta el etiquetado de las bombonas así como las condiciones en las que se produce el intercambio de estas. [58] Además, deben tenerse en cuenta las prácticas en ese sector y, en particular, la cuestión de si los consumidores están habituados a que las bombonas de gas sean rellenadas por otros distribuidores. Por tanto, cabe presuponer que a un consumidor que se dirige directamente a una empresa competidora, para que le rellenen su propia bombona o para cambiar su bombona vacía por una bombona rellenada, le resulta más fácil conocer la falta de

[52] A este respecto, la cuestión de si la colocación de un adhesivo en la botella sería más respetuosa con los derechos de marca de SodaStream deberá ser examinada por el órgano jurisdiccional remitente, que habrá de comprobar, en particular, si ello no generaría, por el contrario, un mayor riesgo de confusión para los consumidores, sobre todo en el caso de colocación de múltiples adhesivos cada vez que se rellenen las botellas.

[53] Véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, apartado 79.

[54] En algunos casos, es fácil imaginar que el cuarto requisito, por el que se exige no perjudicar la reputación de la marca y la de su titular, pueda examinarse al mismo tiempo que este tercero. He de observar, no obstante, que dicho requisito no es objeto de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia.

[55] Véase la sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), apartado 80. Véase asimismo la sentencia Viking Gas, apartados 37 y 39.

[56] Véase, en un asunto relativo a internautas, la sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), apartado 81. En relación con consumidores, con carácter general, véase la sentencia Viking Gas, apartados 39 y 40.

[57] Sentencia de 14 de julio de 2011 (C-46/10, EU:C:2011:485).

[58] Véase la sentencia Viking Gas, apartado 39.

vínculos entre la empresa competidora en cuestión y el titular de la marca. [59] El Tribunal de Justicia también ha admitido que el hecho de que la marca de la botella siga siendo visible a pesar del etiquetado adicional [60] colocado por la empresa competidora constituye un elemento pertinente en la medida en que parece excluir que ese etiquetado modifique el estado de las bombonas ocultando su origen. [61]

49. Al colocar el nuevo etiquetado, las intenciones que mueven al tercero no deben ser perversas, como sería el caso, por ejemplo, si tuviera la finalidad real de engañar al consumidor. Sin embargo, tras la retirada de la etiqueta por MySoda no parece haber necesariamente una intención culposa, pues ni siquiera es posible saber, respecto de una botella concreta, si es ella quien retiró la etiqueta original o si la etiqueta sustituida es de la última empresa recargadora. La retirada puede justificarse a la vista de la naturaleza particular del producto en cuestión, es decir, las botellas recargables. La marca de la botella permanece visible porque está grabada en el cuello, de modo que la función esencial de la marca como garantía del origen de la botella no se ha vulnerado necesariamente debido solo a la colocación de la nueva etiqueta. Dicho esto, considero que incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar qué puede considerar exactamente a este respecto, a partir de esta nueva etiqueta, un consumidor normalmente informado y razonablemente atento. [62] Ello depende, ciertamente, del nivel de conocimiento que tenga el consumidor del funcionamiento y las prácticas [63] habituales del mercado de recarga de botellas de CO_2. Sin embargo, también depende de la claridad de la información que figura en la etiqueta, que debe contener, sin ambigüedades en cuanto al auténtico responsable de la fabricación de la botella, información sobre la última empresa que llenó la botella de CO_2.

50. He de añadir que el Gobierno finlandés ha hecho hincapié en los aspectos medioambientales del presente asunto, alegando a este respecto que la valorización de botellas mediante su recarga y reutilización debe promoverse al amparo de la política de prevención de residuos, que constituye uno de los objetivos perseguidos por la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. [64] A tal fin, no es preciso, según este Gobierno, que la valorización de las botellas sea demasiado compleja como resultado de que se tengan demasiado en cuenta los derechos del fabricante de la botella, titular de la marca.

51. A la luz de todo lo expuesto, considero que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tercero recarga y revende una botella de CO_2, retira de ella la etiqueta con la marca del fabricante, dejando visible la marca de este grabada en el cuello de la botella, y coloca su propia etiqueta, debe apreciarse la impresión de conjunto dada por el nuevo etiquetado para determinar si la información sobre la empresa que ha reenvasado el producto y sobre el fabricante de este resulta clara e inequívoca para un consumidor normalmente informado y razonablemente atento. En particular, esta información contenida en la nueva etiqueta no debe

59 Véase la sentencia Viking Gas, apartado 40. Recuérdese que esto no es lo que sucede en el presente asunto.

60 En ese asunto, la empresa encargada de rellenar las bombonas colocaba en ellas dos etiquetas adhesivas, sin eliminar ni tapar las marcas denominativa y figurativa de la empresa que había comercializado la bombona por primera vez (véase la sentencia Viking Gas, apartado 11).

61 Véase la sentencia Viking Gas, apartado 41.

62 He optado, en efecto, por esta formulación, que me parece más o menos equivalente a la empleada en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros (véase, a modo de comparación, el punto 48 de las presentes conclusiones).

63 A este respecto, como ha señalado la Comisión, a diferencia de los hechos del asunto que dio lugar a la sentencia Viking Gas, las botellas recargadas no se venden en tiendas provistas del rótulo de la empresa recargadora, de modo que podría resultar más difícil para el consumidor diferenciar la función exacta de cada una de las marcas que figuran en dichas botellas.

64 DO 2018, L 150, p. 141.

sugerir que existe un vínculo económico o una relación especial entre el tercero que ha recargado la botella y el titular de la marca. Para apreciar la impresión dada por la nueva etiqueta, deben tenerse en cuenta, entre otros elementos, las prácticas específicas del sector de que se trate y el nivel de conocimiento de dichas prácticas que tengan los consumidores.

C. Sobre la aplicación del criterio resultante de la sentencia Viking Gas

52. Con carácter subsidiario, si el Tribunal de Justicia no sigue la línea de razonamiento expuesta, podría aplicarse el criterio desarrollado en la sentencia Viking Gas, que aboca a un resultado más o menos equivalente.

53. Cabe recordar que, en dicho asunto, el Tribunal de Justicia debía determinar en qué condiciones el titular de una licencia exclusiva para la utilización de bombonas de gas de material compuesto destinadas a ser reutilizadas, cuya forma está protegida como marca tridimensional y en las cuales dicho titular ha puesto su nombre y su logotipo, registrados como marcas denominativa y figurativa, puede oponerse, en virtud de los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104, a que esas bombonas, tras haber sido adquiridas por consumidores que, seguidamente, consumieron el gas inicialmente contenido en estas, sean cambiadas por un tercero, contra pago, por bombonas de material compuestas rellenas de gas que no procede de ese titular. [65]

54. Para empezar, el Tribunal de Justicia reconoció que las botellas destinadas a ser reutilizadas constituyen un auténtico producto, y no un mero envase. [66] A continuación, ponderó, por una parte, el interés legítimo del licenciatario del derecho a la marca constituida por la forma de la bombona y titular de las marcas que figuran en esta en obtener un beneficio de los derechos vinculados a esas marcas y, por otra, los intereses también legítimos de los compradores de bombonas, en particular el de disfrutar plenamente de su derecho de propiedad sobre esas bombonas, así como el interés general en que se mantenga una competencia no falseada. [67] Por último, el Tribunal de Justicia recordó que la venta permite realizar el valor económico de las marcas relativas a las bombonas y que una venta que permite al titular hacer efectivo el valor económico de su marca agota los derechos exclusivos conferidos por la Directiva 89/104. [68]

55. Desde el punto de vista de los adquirentes, si su derecho de propiedad está limitado por los derechos de marca incluso después de la venta, estos no pueden disfrutar libremente de tal derecho, sino que están vinculados a un solo proveedor de gas para rellenar posteriormente las bombonas. [69] Desde el punto de vista de la competencia, tal situación permitiría al licenciatario del derecho de marca reducir indebidamente la competencia en el mercado de referencia, relativo al rellenado de bombonas de gas, y supondría el riesgo de una compartimentación del mercado. [70]

56. Por tanto, el Tribunal de Justicia declaró que la venta de la bombona de material compuesto «agota los derechos que el licenciatario del derecho de marca […] obtiene de [dicha marca] y transfiere al adquirente el derecho de disponer libremente de esa bombona, incluido el de cambiarla o rellenarla, una vez que se consuma el gas de origen, en una empresa de su elección, es

65 Véase la sentencia Viking Gas, apartado 15.

66 Véase la sentencia Viking Gas, apartado 30.

67 Véase la sentencia Viking Gas, apartado 31.

68 Véase la sentencia Viking Gas, apartado 32.

69 Véase la sentencia Viking Gas, apartado 33.

70 Véase la sentencia Viking Gas, apartado 34.

decir, […] también con uno de [los] competidores [de ese licenciatario y titular]. Ese derecho del adquirente tiene por corolario el derecho de sus competidores de proceder, dentro de los límites establecidos en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, al rellenado y al cambio de las bombonas vacías», [71] límites estos que se refieren a la existencia de motivos legítimos que puedan justificar una oposición a la comercialización ulterior de productos comercializados por el titular de la marca. Estos motivos legítimos pueden consistir en la modificación o alteración del estado de los productos designados con la marca o en un uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca que menoscaba seriamente la reputación de esta o que se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo económico entre el titular de la marca y ese tercero (como la existencia de una relación especial entre ambas personas o la pertenencia a la red de distribución del titular de la marca). [72] Para apreciar si se da la impresión de que existe un vínculo económico debe tenerse en cuenta el etiquetado de las bombonas así como las condiciones en las que se produce el intercambio de estas, [73] que no deben llevar al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a considerar que existe un vínculo entre las dos empresas de que se trata o que el gas que sirvió para el rellenado de esas bombonas procede del titular de la marca. Además, deben tenerse en cuenta las prácticas en ese sector y, en particular, la cuestión de si los consumidores están habituados a que las bombonas de gas sean rellenadas por otros distribuidores. Por tanto, cabe presuponer que a un consumidor que se dirige directamente a una empresa competidora, para que le rellenen su propia bombona o para cambiar su bombona vacía por una bombona rellenada, le resulta más fácil conocer la falta de vínculos entre la empresa competidora en cuestión y el titular de la marca. [74] El Tribunal de Justicia también ha admitido que el hecho de que la marca de la botella siga siendo visible a pesar del etiquetado adicional [75] colocado por la empresa competidora constituye un elemento pertinente en la medida en que parece excluir que ese etiquetado modifique el estado de las bombonas ocultando su origen. [76]

57. De las consideraciones que preceden, extrapoladas al presente asunto, resulta que el artículo 15 del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15 de la Directiva 2015/2436 no permiten al titular de la marca de botellas de CO_2, destinadas a ser recargadas y, posteriormente, reutilizadas, oponerse a que estas botellas, después de haber sido compradas por consumidores que han consumido el gas, de que estos consumidores las hayan devuelto al revendedor encargado de retirar botellas vacías y de que estas hayan sido recargadas por una empresa competidora tercera, sean vendidas por ese tercero, tras colocar en ellas su propia marca, pero dejando visible la marca del titular, a menos que el titular de la marca pueda alegar un motivo legítimo en el sentido de las disposiciones mencionadas. Por tanto, incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar si la práctica en cuestión en el litigo principal menoscaba seriamente la reputación del titular de la marca o si el uso hecho del signo idéntico puede dar la impresión de que existe un vínculo económico entre dicho titular y el tercero de que se trate. A tal fin, el órgano jurisdiccional remitente debe examinar si un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz percibiría que puede existir un vínculo económico entre el titular de la marca y la empresa competidora tercera. Para ello, tendrá en cuenta los hábitos de los consumidores y

[71] Véase la sentencia Viking Gas, apartado 35.

[72] Véase la sentencia Viking Gas, apartados 36 y 37.

[73] Véase la sentencia Viking Gas, apartado 39.

[74] Véase la sentencia Viking Gas, apartado 40.

[75] En ese asunto, la empresa encargada de rellenar las bombonas colocaba en ellas dos etiquetas adhesivas, sin eliminar ni tapar las marcas denominativa y figurativa de la empresa que había comercializado la bombona por primera vez (véase la sentencia Viking Gas, apartado 11).

[76] Véase la sentencia Viking Gas, apartado 41.

las prácticas del mercado. Por último, el órgano jurisdiccional remitente también deberá velar por el que el etiquetado colocado por la empresa competidora tercera no tenga el efecto de modificar el estado de las botellas.

IV. Conclusión

58. A la luz de las consideraciones que preceden, propongo responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia) del siguiente modo:

«1) En el contexto del litigio principal, el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea y el artículo 15, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior por un tercero, en el territorio del mismo Estado miembro en el que las botellas de CO_2 fueron comercializadas por primera vez por el citado titular o con su consentimiento, de tales botellas, recargadas por dicho tercero, cuando este último las ha reenvasado y ha colocado en ellas su marca, a menos que se acredite que tal oposición contribuiría a compartimentar artificialmente el mercado. Para apreciar la existencia de tal riesgo, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, a la luz de la naturaleza y la finalidad del producto en cuestión, que el reenvasado es necesario al objeto de garantizar el acceso de terceros al mercado de recarga con dióxido de carbono. Si el órgano jurisdiccional remitente considera necesario el reenvasado realizado por el tercero, habrá de asegurarse de que los intereses legítimos del titular de la marca quedan, por lo demás, garantizados.

2) El artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tercero recarga y revende una botella de CO_2, retira de ella la etiqueta con la marca del fabricante, dejando visible la marca de este grabada en el cuello de la botella, y coloca su propia etiqueta, debe apreciarse la impresión de conjunto dada por el nuevo etiquetado para determinar si la información sobre la empresa que ha reenvasado el producto y sobre el fabricante de este resulta clara e inequívoca para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. En particular, esta información contenida en la nueva etiqueta no debe sugerir que existe un vínculo económico o una relación especial entre el tercero que ha recargado la botella y el titular de la marca. Para apreciar la impresión dada por la nueva etiqueta, deben tenerse en cuenta las prácticas específicas del sector de que se trate y el nivel de conocimiento de dichas prácticas que tengan los consumidores».