SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 23 de mayo de 1978 *

En el asunto 102/77,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Landgericht Freiburg, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basilea,

Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen (Alemania),

y

Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Bentheim (Alemania),

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 36 y 86 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; M. Sørensen y G. Bosco, Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, A.J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe y A. Touffait, Jueces;

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. F. Capotorti;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

1 Considerando que mediante resolución de 20 de junio de 1977, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de agosto de 1977, el Landgericht Freiburg planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones sobre la incidencia de determinadas disposiciones del Tratado en el ejercicio de los derechos que corresponden al titular de una marca;

que dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre dos empresas del sector de productos farmacéuticos, una de las cuales, la parte demandante en el procedimiento principal (en lo sucesivo, «Hoffmann-La Roche»), que es titular de determinada marca en varios Estados miembros, se opone a que la otra, la parte demandada en el asunto principal (en lo sucesivo, «Centrafarm»), que ha adquirido un producto de esta marca comercializado en un Estado miembro, lo distribuya en otro Estado miembro tras reenvasarlo y coloque en el nuevo embalaje la marca del titular;

2 que dicho producto, el Valium, es comercializado en Alemania por Hoffmann-La Roche en cajas de 20 o de 50 comprimidos, destinadas a los particulares, y en lotes quíntuples de 100 o de 250 comprimidos, para su empleo en establecimientos hospitalarios, mientras que la filial británica del grupo Hoffmann-La Roche fabrica el mismo producto y lo comercializa en cajas de 100 o de 500 comprimidos a precios notablemente inferiores a los practicados en Alemania;

que Centrafarm comercializó en Alemania el Valium, adquirido en Gran Bretaña en las cajas originales y reenvasado en lotes de 1.000 comprimidos en nuevas cajas, en las que colocó la marca de Hoffmann-La Roche y la indicación de que el producto era comercializado por Centrafarm;

que Centrafarm ha manifestado, además, su intención de reenvasar los comprimidos en cajas más pequeñas, destinadas a la venta a los particulares;

3 que, en su resolución de remisión, el Landgericht estima, conforme a la opinión expresada por el Tribunal superior en grado en una fase procesal anterior del mismo asunto, que la operación efectuada por Centrafarm constituye una violación de los derechos de Hoffmann-La Roche con arreglo a la legislación alemana sobre marcas;

4 que en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia se ha discutido si la legislación de los demás Estados miembros pertinente en la materia debe interpretarse en el mismo sentido, sin darse, no obstante, una respuesta unívoca.

Sobre la primera cuestión

5 Considerando que la primera cuestión está redactada en los siguientes términos:

«El titular de un derecho de marca, protegido en su favor tanto en el Estado miembro A como en el Estado miembro B, ¿puede, conforme al artículo 36 del Tratado CEE, invocar dicho derecho para impedir que un importador paralelo adquiera medicamentos en los que ha sido puesta lícitamente esta marca por su titular o con el consentimiento de éste y que se han comercializado en embalajes que llevan dicha marca en el Estado miembro A de la Comunidad, los presente en un nuevo embalaje, coloque en éste la marca del titular e importe la mercancía con dicha marca en el Estado miembro B?»

6 Considerando que, en virtud de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 30, quedan prohibidas entre los Estados miembros las medidas restrictivas a la importación y todas las medidas de efecto equivalente;

que, no obstante, a tenor del artículo 36, estas disposiciones no se oponen a las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial;

que, sin embargo, de este mismo artículo se desprende, especialmente de su segunda frase, así como del contexto, que, si bien el Tratado no afecta a la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de dichos derechos puede, no obstante, verse limitado, en determinadas circunstancias, por las prohibiciones del Tratado;

que, dado que supone la inaplicación de uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36 sólo admite, en efecto, excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad.

7 Considerando que el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca;

que, para responder a la cuestión de si este derecho exclusivo implica la facultad de oponerse a la utilización de la marca por un tercero tras el reenvasado del producto, debe tenerse en cuenta la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia;

que esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención, realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca, que haya afectado al estado original del producto;

que, en consecuencia, la facultad que se reconoce al titular de oponerse a cualquier utilización de la marca que pueda falsear la garantía de procedencia así entendida forma parte del objeto específico del derecho de marca;

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

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

que tal restricción podría resultar, entre otras circunstancias, del hecho de que el titular de la marca comercializara, en distintos Estados miembros, un producto idéntico en envases diferentes, invocando, al actuar de dicho modo, los derechos inherentes a la marca para impedir el reenvasado por parte de un tercero, aun cuando éste se realice en condiciones tales que no puedan verse afectados la identidad de origen ni el estado original del producto de marca;

que, por lo tanto, el problema de que se trata consiste en determinar si el reenvasado de un producto de marca, tal como el realizado por Centrafarm en el presente asunto, puede afectar al estado original del producto;

10 que, a este respecto, la respuesta puede variar según las circunstancias, en particular, según la naturaleza del producto y el procedimiento de reenvasado;

que, en muchos casos, el reenvasado afecta inevitablemente al estado del producto, por la propia naturaleza de éste, mientras que, en otros casos, el reenvasado implica un riesgo, más o menos evidente, de exponer el producto a manipulaciones o influencias que afecten a su estado original;

que, no obstante, es posible que el reenvasado se realice en circunstancias tales que no puedan afectar al estado original del producto;

que así podría suceder, por ejemplo, cuando el titular de la marca haya comercializado el producto en un embalaje doble y el reenvasado sólo afecte al embalaje exterior, dejando intacto el embalaje interior, o cuando el

reenvasado sea controlado por una autoridad pública con el fin de garantizar la integridad del producto;

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

11 Considerando que, aunque se impone en interés de la libertad de los intercambios, esta conclusión equivale, no obstante, a reconocer al operador, que vende el producto importado con la marca colocada en el nuevo embalaje sin autorización del titular, una facultad que, en circunstancias normales, está reservada al propio titular;

que, por consiguiente, en interés del titular como propietario de la marca y para protegerlo de cualquier abuso, esta facultad debe admitirse únicamente si se demuestra que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto.

12 Considerando que, habida cuenta del interés del titular en que el consumidor no sea inducido a error sobre la procedencia del producto, la facultad del operador de vender el producto importado con la marca colocada en el nuevo embalaje debe reconocerse únicamente si se advierte previamente al titular y se indica claramente en el embalaje que el producto ha sido reenvasado por el operador.

13 Considerando que de lo anteriormente expuesto se desprende que, salvo por lo que respecta a la apreciación de las cuestiones de hecho propias de los casos concretos, es irrelevante para la resolución del problema jurídico suscitado, relativo a la materia del derecho de marca, que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional se refiera exclusivamente a los medicamentos;

14 que, en consecuencia, procede responder a la primera cuestión en el sentido de que

a) está justificado, en el sentido de la primera frase del artículo 36 del Tratado, que el titular de un derecho de marca, protegido simultáneamente en dos Estados miembros, se oponga a que un producto, lícitamente designado con la marca en uno de estos Estados, sea comercializado en el otro Estado miembro tras haber sido reenvasado en un nuevo embalaje en el que un tercero ha colocado la marca;

b) no obstante, dicha oposición constituye una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros, en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado:

- si se acredita que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuye 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 reenvasado y

- si se indica en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto.

Sobre la segunda cuestión

15 Considerando que la segunda cuestión está redactada en los siguientes términos:

«¿Dispone también el titular de la marca de esta facultad o infringe al ejercerla determinadas disposiciones del Tratado CEE –en particular, su artículo 86– cuando, para el medicamento de que se trate, ocupa en el mercado del Estado miembro B una posición dominante, cuando la prohibición de importar productos reenvasados que lleven la marca del titular obstaculiza de hecho su comercialización, porque los lotes unitarios habituales en los países A y B son de diferente tamaño y porque la importación del producto bajo otra forma todavía no se ha implantado efectivamente de manera significativa en el

mercado, y cuando la prohibición produce en la práctica el efecto de mantener entre los Estados miembros una diferencia de precios notable –en su caso, desproporcionada–, sin que pueda probársele al titular de la marca que él se sirve de la prohibición única o principalmente para mantener esta diferencia de precios?»

16 Considerando que basta señalar que, el ejercicio del derecho de marca, en la medida en que sea legítimo conforme a lo dispuesto por el artículo 36 del Tratado, no es contrario al artículo 86 del Tratado simplemente por el hecho de que su autor sea una empresa que ocupa una posición dominante en el mercado, si el derecho de marca no se ha utilizado como instrumento para la explotación abusiva de dicha posición.

Costas

17 Considerando que los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido, por el Gobierno de la República Federal de Alemania y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;

que dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Landgericht Freiburg mediante resolución de 20 de junio de 1977, declara:

1) a) **Está justificado, en el sentido de la primera frase del artículo 36 del Tratado CEE, que el titular de un derecho de marca, protegido simultáneamente en dos Estados miembros, se oponga a que un producto, lícitamente designado con la marca en uno de estos Estados, sea comercializado en el otro Estado miembro tras haber sido reenvasado en un nuevo embalaje en el que un tercero ha colocado la marca.**

b) **No obstante, dicha oposición constituye una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros, en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado:**

- **si se acredita que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuye 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 reenvasado, y**

- **si se indica en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto.**

2) **El ejercicio del derecho de marca, en la medida en que sea legítimo conforme a lo dispuesto por el artículo 36 del Tratado, no es contrario al artículo 86 del Tratado simplemente por el hecho de que su autor sea una empresa que ocupa una posición dominante en el mercado, si el derecho de marca no se ha utilizado como instrumento para la explotación abusiva de dicha posición.**

Kutscher Sørensen Bosco

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de mayo de 1978.

El Secretario
A. Van Houtte

El Presidente
H. Kutscher