SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 3 de diciembre de 1981 *

En el asunto 1/81,

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

Pfizer Inc., domiciliada en Nueva York (Estados Unidos),

y

Eurim-Pharm GmbH, domiciliada en Piding/Bad Reichenhall (República Federal de Alemania),

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 36 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por los Sres.: G. Bosco, Presidente de Sala; A. O'Keeffe y T. Koopmans, Jueces;

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. F. Capotorti;
Secretario: Sr. J.A. Pompe, Secretario adjunto;

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

1 Mediante resolución de 5 de noviembre de 1980, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de enero siguiente, el Landgericht Hamburg planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 36 del Tratado.

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre dos empresas del sector de productos farmacéuticos, una de las cuales, parte demandante en el procedimiento principal (en lo sucesivo, «Pfizer»), titular de una determinada marca en varios Estados miembros, se opone a que la otra, parte demandada en el procedimiento principal (en lo sucesivo, «Eurim-Pharm»), que ha comprado un producto de dicha marca comercializado en un Estado miembro, lo distribuya en otro Estado miembro tras haberlo reenvasado.

3 El producto de que se trata, un antibiótico de amplio espectro, denominado «Vibramycin», lo comercializa en Alemania la filial alemana de Pfizer y está protegido por una marca registrada de la que es titular Pfizer, mientras que la filial británica de Pfizer fabrica el mismo producto y lo comercializa, en cajas diferentes, a precios considerablemente inferiores a los aplicados en Alemania.

4 Tras haber informado a Pfizer de sus intenciones, Eurim-Pharm comercializó en Alemania el «Vibramycin», adquirido en Gran Bretaña en cajas de origen, cada una de las cuales contenía cincuenta cápsulas selladas en lotes de cinco en plaquetas alveolares denominadas «blisters», que llevaban impresa en la lámina soldada sobre las plaquetas la expresión «Vibramycin Pfizer». Para

comercializar el producto en Alemania, Eurim-Pharm introdujo cada «blister» en una caja plegable diseñada por ella, sin modificar la plaqueta alveolar ni su contenido; en el anverso, dicha caja presenta un orificio transparente que permite ver la mención «Vibramycin Pfizer», que figura sobre la lámina soldada sobre la plaqueta original; en el reverso de la caja, figura la siguiente inscripción: «Antibiótico de amplio espectro – Fabricante: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, G.B. – Importador: Eurim-Pharm GmbH, mayorista de productos farmacéuticos, 8229 Piding; envasado por el importador: Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding». En la caja, el importador colocó una inscripción con indicaciones relativas al medicamento, de conformidad con las disposiciones legales alemanas.

5 En su resolución de remisión, el Landgericht estimaba que la operación efectuada por Eurim-Pharm constituye una violación de los derechos que corresponden a Pfizer con arreglo a la legislación alemana sobre el Derecho de marcas. No obstante, teniendo en cuenta que, en una fase procesal anterior del mismo asunto, el Tribunal superior en grado había considerado que los artículos 30 y 36 del Tratado excluían en el caso de autos el ejercicio del derecho de marca, el Landgericht planteó con carácter prejudicial las dos cuestiones siguientes:

«1) El titular de una marca protegida en un Estado miembro A, ¿puede, con arreglo al artículo 36 del Tratado CEE, invocar los derechos que éste le confiere para impedir que un importador compre medicamentos en los que la marca ha sido puesta lícitamente por una filial de su titular y con el consentimiento de éste y comercializados con dicha marca en un Estado miembro B, los reenvase para adaptarlos a los diferentes hábitos de prescripción de los médicos en el Estado miembro A y los comercialice en el Estado miembro A con un embalaje exterior diseñado por el importador que presenta en su anverso un orificio transparente a través del cual se ve la marca del titular que figura en el reverso del envase de tipo blister que envuelve directamente el medicamento?

2) Para que exista una restricción del comercio prohibida a efectos de la segunda frase del artículo 36 del Tratado CEE, ¿es suficiente que el ejercicio del derecho nacional de marca por parte del titular, en relación con su sistema de comercialización, tenga como resultado objetivo la compartimentación de los mercados entre los Estados miembros o, por

el contrario, es necesario demostrar que el titular de la marca utiliza su derecho de marca, en relación con su sistema de comercialización, para compartimentar artificialmente los mercados?»

Sobre la primera cuestión

6 Procede recordar, en primer lugar, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como se desprende, en particular, de su sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77,↔ Rec. p. 1139), 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 estos derechos puede, sin embargo, en determinadas circunstancias, quedar limitado por las prohibiciones del Tratado. En efecto, dado que supone la inaplicación del principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común, el artículo 36 sólo admite excepciones a dicho principio en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad.

7 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 ella.

8 Para responder a la cuestión de si dicho 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 designado con la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia. 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.

9 De ello se desprende que la facultad que se reconoce al titular de la marca de oponerse a cualquier utilización de ésta que pueda falsear la garantía de procedencia así entendida forma parte del objeto específico del derecho de marca.

10 No obstante, en un caso como el presente, en el que, según las apreciaciones del órgano jurisdiccional nacional y el tenor de la cuestión que ha planteado, un importador paralelo procedió a reenvasar un producto farmacéutico limitándose a sustituir el embalaje exterior sin modificar el envase interior y dejando visible, a través del nuevo embalaje exterior, la marca colocada por el fabricante sobre el envase interior, no concurre semejante utilización de la marca capaz de falsear la garantía de procedencia.

11 En efecto, en tales circunstancias, el reenvasado no entraña ningún riesgo de que el producto se vea expuesto a manipulaciones o influencias que afecten a su estado original, y el consumidor o el usuario final del producto no pueden ser inducidos a error sobre su procedencia, sobre todo si, como en el caso de autos, el importador paralelo indicó claramente en el embalaje exterior que el producto había sido fabricado por una filial del titular de la marca y reenvasado por dicho importador.

12 El hecho de que el importador paralelo colocase en el embalaje exterior un aviso con indicaciones relativas al medicamento –circunstancia que, por otra parte, no se menciona en la cuestión planteada– no puede modificar esta conclusión.

13 En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca no puede invocar los derechos que ésta le confiere para impedir que un importador comercialice un producto farmacéutico fabricado en otro Estado miembro por la filial del titular y en el que se ha puesto la marca de éste con su consentimiento, cuando dicho importador ha procedido al reenvasado del referido producto limitándose a sustituir el embalaje exterior sin modificar el envase interior y dejando visible, a través del nuevo embalaje exterior, la marca puesta por el fabricante sobre el envase interior, indicando a la vez claramente en el embalaje exterior que el producto ha sido fabricado por la filial del titular y reenvasado por el importador.

Sobre la segunda cuestión

14 De la respuesta dada a la primera cuestión se desprende que no es necesario examinar la segunda cuestión para permitir al órgano jurisdiccional nacional resolver el litigio del que conoce.

Costas

15 Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Federal de Alemania y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. 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 (Sala Primera),

pronunciándose sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Landgericht Hamburg mediante resolución de 5 de noviembre de 1980, declara:

El artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca no puede invocar los derechos que ésta le confiere para impedir que un importador comercialice un producto farmacéutico fabricado en otro Estado miembro por la filial del titular y en el que se ha puesto la marca de éste con su consentimiento, cuando dicho importador ha procedido al reenvasado del referido producto limitándose a sustituir el embalaje exterior sin modificar el envase interior y dejando visible, a través del nuevo embalaje exterior, la marca puesta por el fabricante

sobre el envase interior, indicando a la vez claramente en el embalaje exterior que el producto ha sido fabricado por la filial del titular y reenvasado por el importador.

Bosco O'Keeffe Koopmans

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de diciembre de 1981.

El Secretario
A. Van Houtte

El Presidente de la Sala Primera
G. Bosco