

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. FRANCESCO CAPOTORTI
presentadas el 14 de marzo de 1978 *

*Señor Presidente,
Señores Jueces,*

1. Forma parte de la propia naturaleza de los derechos de propiedad industrial y comercial reconocidos por los ordenamientos jurídicos de los diversos Estados miembros obstaculizar, por su carácter de exclusividad y territorialidad, la libre circulación de las mercancías en el marco comunitario, así como el juego correcto de las normas de competencia. Por esta razón hubo que incluir en el Tratado CEE una disposición de salvaguardia de estos derechos, disposición contenida en el artículo 36; pero sabemos hasta qué punto es delicado y problemático el equilibrio que esta disposición pretende lograr, cuando afirma que no ha afectado a las prohibiciones o a las restricciones a la importación, a la exportación y al tráfico *justificadas* por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, añadiendo de todas maneras, inmediatamente, que estas prohibiciones o restricciones no deben constituir «ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros». Igualmente el Tribunal de Justicia ha tenido que determinar concretamente en diversas ocasiones, en el ejercicio de sus competen-

cias de interpretación del Tratado, el punto en el cual los principios comunitarios fundamentales de la libre circulación de mercancías y de la libre competencia se concilian concretamente con las prerrogativas reconocidas por las diversas legislaciones nacionales a los titulares de dichos derechos.

En particular, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha contribuido a definir gradualmente los límites más allá de los cuales las pretensiones individuales basadas en el derecho de marca, incontestablemente legítimas en relación con un ordenamiento jurídico nacional determinado, pero incompatibles con el sistema comunitario, no pueden ser amparadas en el marco de éste.

Es cierto que las legislaciones nacionales en materia de marcas de fábrica y de comercio, que han sido concebidas de manera autónoma y se han desarrollado del mismo modo antes de la entrada en vigor del Tratado desde puntos de vista completamente independientes del fenómeno de la legislación económica y jurídica al que dio lugar la creación del mercado común, mientras han continuado regulando, cada una por su

* Lengua original: italiano.

parte, este importante sector del Derecho ven limitados, a partir de este momento, numerosos aspectos de su aplicación y sus efectos por la acción del Derecho comunitario.

En el caso que nos ocupa, que presenta caracteres nuevos en relación con las hipótesis examinadas hasta ahora por el Tribunal de Justicia en el sentido de la propiedad industrial y comercial, le ofrece la ocasión de perfeccionar su jurisprudencia en este ámbito.

2. Ya he resumido los hechos origen del presente asunto en mis conclusiones de 5 de mayo de 1977 entre las mismas partes (107/76, Rec. 1977, p. 973). Recordarán, en efecto, que el Oberlandesgericht Karlsruhe había planteado ante este Tribunal, mediante resolución de 14 de octubre de 1976, las dos cuestiones de interpretación formuladas hoy por el Landgericht Freiburg basadas en circunstancias idénticas; pero estas cuestiones iban precedidas en aquel momento por una cuestión de carácter procesal, relativa al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado y este Tribunal se limitó, en su sentencia de 24 de mayo de 1977, a responder a esta cuestión prejudicial. Es evidente que hoy no podré evitar recordar brevemente algunos de los hechos que mencioné en aquel momento, completándolos con otras indicaciones que me parece oportuno dar en el marco del presente procedimiento.

Desde 1963 las empresas del grupo multinacional de productos farmacéuticos

Roche-SAPAC producen y venden en todo el mundo el tranquilizante llamado «Valium». Se trata de un medicamento psicoterapéutico que pertenece a la categoría de los productos denominados «benzo-diacepinas». En Alemania este medicamento es fabricado por la sociedad alemana Hoffmann-La Roche —con arreglo a una licencia concedida por Hoffmann-La Roche de Basilea— y es vendido con la denominación «Valium Roche». Ambas denominaciones están protegidas en el ámbito internacional por marcas registradas de las que es titular la sociedad matriz de Basilea. La filial alemana no comercializa este producto en la República Federal de Alemania más que en embalajes de 20 y 50 comprimidos; además sirve a los centros hospitalarios embalajes que constan de cinco embalajes de 50 comprimidos presentados en una única caja.

La filial británica del grupo Roche-SAPAC fabrica igualmente Valium con licencia de Roche-Basilea y lo vende en la Gran Bretaña en embalajes de 100 y 50 comprimidos a precios notablemente inferiores a los de su sociedad «hermana» alemana.

La empresa alemana Centrafarm GmbH, filial de la sociedad neerlandesa Centrafarm BV, que fabrica y comercializa productos farmacéuticos, recibe de Gran Bretaña, por medio de su sociedad matriz que lo adquiere allí, el Valium fabricado y comercializado por Roche—Gran Bretaña. Centrafarm—Países Bajos adquiere en Gran Bretaña el producto en frascos de 50 comprimidos en los que figura la marca Roche,

y los reenvasa en los Países Bajos en frascos de 1.000 comprimidos. La operación se efectúa bajo la vigilancia de un farmacéutico y de acuerdo con la legislación sanitaria neerlandesa. Los nuevos frascos, así como el embalaje exterior, llevan impreso, aunque de una forma ligeramente diferente del embalaje original del producto británico, las denominaciones «Valium» y «Roche». En estos nuevos embalajes figuran también, para la comercialización del producto en el mercado alemán, el número de inscripción del producto farmacéutico en la Oficina Federal de la Salud Pública, la denominación «Centrafarm» y, finalmente, la indicación «comercializado por Centrafarm GmbH», así como la dirección y el número de teléfono de dicha empresa en la República Federal de Alemania.

Cada caja contiene un prospecto redactado en alemán que es prácticamente idéntico al que Hoffmann-La Roche—Alemania incluye en el embalaje del producto de origen. En el prospecto figura la marca Hoffmann-La Roche y se especifica también que el preparado es distribuido por Centrafarm GmbH.

El producto fue introducido en el mercado de la República Federal de Alemania con esta nueva presentación para ser vendido especialmente a los hospitales, clínicas y otros establecimientos sanitarios.

Hay que señalar que Centrafarm manifestó también su intención de poner a la venta en Alemania el mismo producto de origen británico en embalajes más pequeños, como lo hace la filial alemana de Roche, para su

venta en las farmacias a los consumidores particulares, pero no parece haberlo efectuado hasta el presente.

Actuando en representación de la sociedad matriz suiza, la sociedad alemana Hoffmann-La Roche entabló una acción judicial contra Centrafarm ante el Landsgericht Freiburg, basándose en la Ley alemana sobre marcas (Warenzeichengesetz), y, en particular en el artículo 15 de la misma, por infracción del derecho de marca de que es titular la sociedad suiza.

Mediante resolución de 31 de diciembre de 1975, en procedimiento de medidas provisionales, el Landgericht Freiburg declaró la admisibilidad de la demanda y por lo tanto conminó a Centrafarm a que dejara de utilizar las denominaciones Valium y Roche, tanto conjunta como separadamente para su propio comercio de productos farmacéuticos, sin perjuicio de la posibilidad de comercializar el producto en la presentación de origen en la que fue puesto en circulación en un Estado miembro de la Comunidad por un operador autorizado por Hoffmann-La Roche & Co. AG de Basilea. Esta resolución fue confirmada, siempre como medida provisional por la sentencia de dicho Tribunal de fecha 16 de febrero de 1976.

En el curso de la fase posterior del proceso, que consistió en un procedimiento ordinario que permitió un examen más detenido de la causa, la sociedad matriz suiza, titular de la marca, intervino en apoyo de las pretensiones de su filial alemana.

Mediante resolución de 20 de junio de 1977, el Landgericht Freiburg sometió al Tribunal de Justicia, con arreglo al párrafo segundo del artículo 177 del Tratado las siguientes cuestiones:

- «1) 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?
- 2) ¿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 probarse al titular de la marca que él se sirve de la prohibición única o principalmente para mantener esta diferencia de precios?»

3. Los problemas contemplados en estas cuestiones son, como dije anteriormente, los mismos que el Oberlandsgericht Karlsruhe había planteado a este Tribunal de Justicia en el asunto 107/76. El Oberlandgericht Freiburg parece compartir respecto a ellos la misma opinión ya expresada por el Oberlandesgericht Karlsruhe en su resolución de remisión y recuerda los fundamentos de Derecho que figuran en esta última. Me parece por lo tanto necesario tener en cuenta esta posición, tanto más cuanto que refleja correctamente, en mi opinión, el marco jurídico del Derecho alemán así como los conceptos jurídicos del mismo aplicables al caso presente.

Para los Jueces de Karlsruhe un producto farmacéutico que ha sido trasladado a un nuevo embalaje no puede atribuirse al fabricante de origen. Esta opinión se funda principalmente en el apartado 1 del artículo 5 de la Warezeichengesetz, que atribuye al titular de la marca que designa un producto el derecho exclusivo de colocarla en los embalajes que contengan dicho producto. El Oberlandesgericht se había referido además a la Ley alemana sobre productos farmacéuticos (Arzneimittelgesetz) de 16 de mayo de 1961, según la cual el concepto de «fabricación» se refiere también al embalaje de los

productos en envases destinados a los consumidores, así como la nueva Ley de 24 de agosto de 1976 (que debe entrar en vigor en 1978) la cual precisa que hay que entender también por «fabricación» el envasado, el embalaje, así como la colocación de etiquetas y supedita la ejecución de estas operaciones a la concesión de una licencia, como en el caso de la fabricación en sentido estricto. Por lo tanto, aun admitiendo que la demandada y su sociedad matriz hayan cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación aplicable en materia de protección sanitaria al cambiar el embalaje del producto, el Tribunal de Karlsruhe había llegado a la conclusión de que la colocación por un tercero no autorizado de la marca del fabricante de origen en los nuevos embalajes era contraria a la función de indicación de origen del producto que es propia de la marca. Como la jurisprudencia comunitaria considera asimismo que dicha función constituye la esencia misma del derecho de marca, el apartado 1 del artículo 15 de la Warenzeichengesetz es compatible con el Derecho comunitario; en otras palabras, pertenece a la parte de la regulación de los derechos de marca que está amparada por el artículo 36 del Tratado.

El Tribunal alemán justificó seguidamente esta conclusión afirmando que, como la colocación de la marca del fabricante en un nuevo embalaje por la empresa que comercializa el producto puede inducir al consumidor a considerar erróneamente que el producto fue comercializado envasado de esta forma por el fabricante, mientras que, al no haber intervenido en la operación de cambio de embalaje, el fabricante no puede responder de las condiciones en las que se

encuentra la mercancía tras esta operación. También se haría más difícil la otra función propia de la marca, que consiste en garantizar al consumidor la calidad del producto.

Por último, haciendo figurar, en el caso presente, la razón social de la demandante en el prospecto que acompaña al producto farmacéutico, Centrafarm da la impresión de que Hoffmann-La Roche la ha autorizado a imprimirlo y firmarlo, infringiendo de este modo el derecho que el artículo 16 de la Warenzeichengesetz atribuye a las partes demandantes en el litigio principal.

4. Veamos ahora lo que dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de los derechos de propiedad industrial y comercial. Entre las decisiones en las que ha tenido que examinar la compatibilidad de estos derechos con el ordenamiento jurídico comunitario a la luz del artículo 36 del Tratado, recuerdo en particular las de 8 de junio de 1971, *Deutsche Grammophon* (78/70, Rec. p. 487); de 3 de julio de 1974, *Hag* (192/73, Rec. p. 731); de 31 de octubre de 1974, *Centrafarm/Sterling Drug y Centrafarm/Winthrop* (15/74 y 16/74, Rec. p. 1147 y p. 1183, respectivamente), y de 22 de junio de 1976, *Terrapin* (119/75, Rec. p. 1039).

El concepto fundamental recordado en todas estas decisiones es que, si bien el Tratado no prejuzga la existencia de los derechos de propiedad industrial y comercial reconocidos por la legislación interna de cada Estado miembro, es, no obstante, posible que las prohibiciones comunitarias que se refieren

a la protección de la libertad de circulación de mercancías incidan en el ejercicio de estos derechos. El Tribunal de Justicia ve en el artículo 36 del Tratado una norma jurídica que establece la inaplicación de uno de los principios fundamentales del mercado común. Por esta razón, las excepciones a la libre circulación de mercancías que establece para permitir el ejercicio de las prerrogativas que las legislaciones nacionales reconocen al titular de una marca son únicamente admitidas en la medida en que resulten indispensables para la protección de los derechos que forman el objeto específico de la marca, es decir en la medida en que sean necesarios para permitir que ésta cumpla su función esencial.

En la citada sentencia Terrapin, el Tribunal de Justicia precisó en qué consiste dicha función esencial. Se trata de «garantizar al consumidor la procedencia del producto» (sexto considerando de los fundamentos de Derecho). Y, realmente, como lo ha hecho observar un especialista en la materia, a pesar de las diferencias que existen entre las diversas regulaciones del derecho de marca entre los Estados miembros, éstos coinciden en reconocer que la función típica de la marca es la de identificar los productos de un fabricante o de un comerciante indicando, pues, la procedencia (Beier, F.K.: «La territorialité du droit des marques et des échanges internationaux» en el *Journal de droit international*, 1971, p. 19).

En el asunto Terrapin, el Tribunal de Justicia ha admitido además que es posible alegar, a efectos del artículo 36 del Tratado, un derecho de propiedad industrial o comer-

cial legítimamente adquirido en un Estado miembro, cuando pueda haber riesgo de confusión entre las marcas por existir productos análogos procedentes de diversos Estados miembros y que llevan marcas análogas pertenecientes a sujetos jurídica y económicamente independientes (Rec. 1976, p. 1060).

Anteriormente, en el asunto Centrafarm/Winthrop, el Tribunal de Justicia había contribuido a definir el objeto específico de la propiedad comercial situándolo «entre otros» en el hecho de que «garantice al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado del producto, protegiéndole de esta manera contra los posibles competidores que pretendieran explotar la posición de la empresa y la reputación de la marca con la explotación abusiva de la misma (octavo considerando de los fundamentos de Derecho). Pero, siempre de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, hay que reconocer que son ajenas a este objeto específico de la marca tanto la pretensión de su titular de prohibir la importación de un producto ya comercializado con la misma marca por él mismo o con su consentimiento en otro Estado miembro (véase la sentencia Centrafarm/Winthrop, décimo considerando de los fundamentos de Derecho) como la de impedir en un Estado miembro la distribución de un producto que lleva una marca registrada en otro Estado miembro por la simple razón de que exista en el primer Estado una marca idéntica que tenga el mismo origen (asunto Hag, decimoquinto considerando de los fundamentos de Derecho de la citada sentencia). Estos dos importantes pronunciamientos se inspiran en el

deseo de evitar cualquier peligro de que la marca se utilice para establecer una compartimentación artificial en el interior del mercado común. Por otra parte confirman que el Tribunal de Justicia ha considerado el artículo 36 como una norma de interpretación restrictiva y, por lo tanto, limita la salvaguardia de las normativas nacionales que tienen por objeto la protección de las marcas al mínimo que aparece indisolublemente ligado a la esencia de esta institución jurídica.

5. Procede, pues, analizar el caso presente a la luz de la jurisprudencia cuyos rasgos principales he resumido. El problema que se plantea aquí no es un simple problema de importación paralela. Las partes demandantes en el litigio principal han declarado que no se oponen en absoluto a que cualquiera importe el Valium tal como es producido en Gran Bretaña por su sociedad «hermana». Lo único que impugnan es el cambio de embalaje del producto. Tampoco se plantea en el caso presente el problema de marcas idénticas que tengan el mismo origen. La única marca de que se trata es la de «Valium Roche» y las partes demandantes en el litigio principal critican a la parte demandada por haberla colocado en los nuevos recipientes sin su consentimiento y no por haber utilizado una marca de la competencia. Se trataría de una falsificación sólo en la medida en que la colocación del nombre Centrafarm en los nuevos embalajes junto con la denominación Valium Roche se considerara desde este punto de vista; es un aspecto del problema del que me ocuparé más adelante. Pero no se trata en cualquier caso de marcas similares que abarcan con el mismo título productos análogos; en reali-

dad, la marca Valium Roche designa el producto y su fabricante y el nombre Centrafarm se añadió indicando «comercializado por Centrafarm».

Considero que la indicación que el Tribunal de Justicia da para el caso que nos ocupa, es, pues, principalmente la siguiente: se trata de establecer si hay un vínculo necesario entre la función esencial de la marca y el derecho que la normativa alemana parece reconocer a las sociedades demandantes en el asunto principal a prohibir a la demandada en dicho asunto la comercialización en Alemania de un producto farmacéutico, fabricado y vendido en Gran Bretaña por una empresa perteneciente al mismo grupo Roche, tan sólo por el cambio de embalaje al que Centrafarm sometió el producto y la colocación posterior de la marca de origen, sin autorización.

Quiero señalar que, al parecer, el titular de la marca de que se trata alega su derecho en relación con la importación del producto británico de la misma manera que podría alegarlo respecto al revendedor del mismo producto fabricado en Alemania, que hubiera cambiado el embalaje sin estar autorizado para ello. Desde el punto de vista puramente formal, este ejercicio del derecho de marca es discutible, con independencia de que se trate de un producto nacional o de un producto procedente de otro Estado miembro. Pero, realmente, el titular de la marca tendrá sobre todo razones para formular sus pretensiones cuando se trate de productos procedentes de otros Estados miembros, ya que un tercero sólo tendrá interés en cambiar el embalaje de origen en la medida en

que le resulte más ventajoso adquirir el producto en otro Estado miembro sin que le sea posible obtenerlo envasado (en su caso, presentado) en las cantidades que se piden habitualmente en el Estado donde pretende revender dicho producto.

De por sí, el carácter no discriminatorio de la prohibición que Hoffmann-La Roche alega contra Centrafarm apoyándose en su derecho de marca no puede, pues, servir para sustraer este derecho a los límites que el artículo 36 del Tratado impone a la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial. Objetivamente, en efecto, esta prohibición se traduce en una restricción de la libre circulación de mercancías que afecta en la práctica al comercio de los productos importados con mayor rigor que al comercio del producto interior.

En el presente caso es evidente que, si se opina que está prohibido modificar la presentación del producto farmacéutico de que se trata, esto equivale a limitar su libre circulación en el marco comunitario. Esto se infiere, en particular, del hecho no discutido de que las presentaciones utilizadas por el productor británico no se prestan mucho para su venta en farmacia en la República Federal, donde está prohibido al farmacéutico distribuir en pequeñas dosis un producto farmacéutico envasado en origen en grandes cantidades. A decir verdad, hasta el momento al que se refieren los hechos del asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional, Centrafarm sólo había comercializado en Alemania embalajes destinados a los hospitales. No obstante, recuerdo que esta sociedad había manifestado también su

intención de comercializar cantidades más pequeñas destinadas a su venta en farmacia.

La cuestión planteada por el Juez alemán está formulada de manera que incluya también este aspecto de la cuestión, que se menciona también en la resolución del Oberlandsgericht Karlsruhe a la que se remite el Juez *a quo* y me parece que el obstáculo que constituye para la libre circulación de mercancías la pretensión del titular de la marca de prohibir a los distribuidores el cambio de embalajes se percibe más claramente sobre todo en este contexto.

6. Antes de pasar al examen del fondo del problema planteado, conviene eliminar dos argumentos sobre los que han insistido las empresas demandantes en el asunto principal y ciertos Gobiernos que intervienen en este procedimiento y que, en mi opinión no deberían influir en la respuesta que hay que dar a la primera cuestión del Landgericht Freiburg.

Se trata, en primer lugar, de la supuesta vinculación que existe entre la prohibición de cambiar el embalaje de los productos farmacéuticos (que se pretende deducir del derecho de marca) y la necesidad de proteger a los consumidores y la salud pública. Realmente, aun suponiendo que exista esta vinculación, esto no podría demostrar que dicha prohibición es corolario de la función específica de la marca. El Tribunal de Justicia ha tenido ya ocasión de indicar, en su sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm/Winthrop, antes citada, que las medidas necesarias para la protección de los

consumidores contra los peligros que puedan ofrecer los productos farmacéuticos defectuosos deben adoptarse en el marco de la normativa propia del control sanitario. El artículo 36 del Tratado autoriza, en efecto, a adoptar medidas para la protección de la salud y vida de las personas y de los animales, incluso por medio de excepciones a las normas sobre la libre circulación de mercancías. Estas exigencias legítimas no podrán en todo caso ser salvaguardadas mediante la utilización del derecho de marca, ya que el objeto específico de la protección de la propiedad industrial y comercial es distinto del de la protección de los consumidores y de las posibles responsabilidades que ésta implica, como el Tribunal de Justicia ha señalado en la sentencia que acabo de citar (vigésimosegundo considerando de los fundamentos de Derecho).

En segundo lugar, se ha alegado el papel que desempeña realmente la marca, al suscitar en los clientes la confianza de que el producto tendrá una calidad constante determinada. Pero no se puede considerar que dicha función forme parte del contenido esencial del derecho de marcas. Como el profesor Beier indicó en el artículo antes mencionado, las funciones económicas de la marca que, por una parte, se sitúan en el ámbito publicitario y, por otra, tienen por objeto crear cierta confianza en la calidad del producto, no están amparadas por la protección que garantiza el Derecho de las marcas. Al expresar su acuerdo con los resultados de las investigaciones realizadas por otro especialista en la materia (Venzetti, «La funzione e la natura giuridica del marchio», *Riv. di diritto commerciale*, 1961, pp. 16 y ss.), el profesor Beier afirma que

«la única función protegida por el derecho de marcas es, incluso hoy, la función de la garantía de la procedencia, corolario del papel distintivo de la marca (*op. cit.* p. 21). La confianza de los consumidores en que el producto de una determinada marca tendrá constantemente un cierto nivel de calidad «no está protegida por el derecho de marcas. La protección contra los fraudes en materia de calidad corresponde al derecho sobre la competencia desleal y al Derecho penal» (*ibidem*, p. 22).

En cualquier caso, incluso si el Derecho interno de algunos Estados miembros protege ciertas funciones accesorias de la marca, no es menos cierto que, en el sistema comunitario, esta protección no es admisible sino en la medida en que no sea contraria a la observancia plena y entera del principio de la libre circulación de mercancías (así como del principio de la libertad de competencia). La ley, la doctrina y la jurisprudencia nacionales que, antes de la constitución de la Comunidad y, de todas maneras, con independencia de la realidad comunitaria, han puesto de manifiesto de diferentes formas y dentro de límites variables aspectos accesorios del derecho de marcas, se han basado evidentemente en los principios propios de cada mercado nacional, mientras que ahora debemos tomar en cuenta los del mercado común y los imperativos jurídicos del Tratado.

7. Para ser exhaustivo, no puedo de todos modos renunciar a examinar rápidamente la manera en la que el Derecho interno de los diversos Estados miembros regula el problema del cambio de embalajes de los produc-

tos que llevan una marca de fábrica realizada por un distribuidor sin autorización del fabricante.

Se desprende de los autos que la legislación de varios Estados miembros reconoce generalmente al titular de la marca el derecho a oponerse al cambio del embalaje de origen del producto destinado a ser comercializado por un tercero en una nueva presentación. No parece, sin embargo, que esta prohibición sea tan incondicional como pretenden los demandantes en el litigio principal. Los únicos casos a los que se refiere con seguridad son aquéllos en los que la intervención no autorizada de un tercero puede tener el efecto de crear confusión sobre la procedencia de un producto y, por esta razón, perjudicar la reputación de la marca.

En ciertos países (Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca), el farmacéutico está autorizado a extraer los medicamentos de su embalaje original (cualquiera que sea su forma de presentación) y vender la dosis pedida por el comprador en un nuevo embalaje que el farmacéutico prepara por sí mismo y en el que coloca la marca que figuraba en el producto en el embalaje de origen. Además, como afirma la Comisión en sus observaciones sobre el dictamen pericial presentado por las partes demandantes en el litigio principal, la jurisprudencia danesa admite la posibilidad de que terceras personas realicen, en los productos de marca, intervenciones que no alteren sus características esenciales, siempre que se informe al consumidor acerca de su naturaleza.

No veo claramente, en la cuestión de que tratamos, el sentido que hay que dar a la Ley uniforme del Benelux sobre las marcas de productos y, en particular, al apartado 3 de su artículo 13 A, que dispone lo siguiente: «El derecho exclusivo de marca no incluye, sin embargo, el derecho a oponerse a la utilización de la marca para mercancías que el titular de dicha marca o sus licenciatarios hayan puesto en circulación con la marca interesada, a menos que el estado de las mercancías haya sido modificado.»

Según la exposición de motivos de esta Ley uniforme, tal como la cita la Comisión, sólo hay falsificación de la marca en el caso de alteración del producto que pudiera perjudicar a la reputación de aquélla. Según una reciente decisión del Arrondissementsrechtbank Rotterdam, basada precisamente en lo dispuesto por la citada Ley uniforme, el cambio del embalaje, externo o interno, de un producto farmacéutico presentado en forma de píldoras no constituye una falsificación si el producto no ha sufrido alteración (Decisión de 28.9.1976, Pfizer-Centrafarm, asunto 241/76, citado por la Comisión).

Esto contradice la tesis de la demandante en el litigio principal, según la cual el concepto de modificación de las condiciones del mercado —que figura en la última frase del citado apartado 3 del artículo 13 A— incluye también, en todo caso, el cambio del embalaje de la mercancía y del recipiente que la contiene.

En cuanto a la jurisprudencia alemana, ha reconocido ciertamente al titular de una marca el derecho a prohibir a terceros volver a colocar la marca tras las intervenciones que hayan podido realizar en el producto, pero la Comisión ha señalado que esta jurisprudencia contempla casos diferentes del que nos ocupa. La Comisión opina que la mencionada jurisprudencia, elaborada en el marco de hipótesis en las que la intervención de terceros podía provocar una alteración importante en el producto, no prejuzga la solución en los casos en los que el simple cambio de la presentación no tenga incidencia alguna en las características específicas del producto.

En diversas ocasiones la jurisprudencia alemana ha negado que fuera posible alegar el derecho de marca contra las intervenciones de terceros que dejaran intactas las características del producto de las que se puede deducir que éste proviene del titular de la marca (véase la jurisprudencia citada por Bambach-Hefermehl, «Kommentar zum Warenzeichengesetz», 1969, nota nº 36 del artículo 15). La Comisión indica que en la misma sentencia Singer, citada por las partes demandantes en el litigio principal en apoyo de su tesis, el Reichsgericht ha hecho observar que la alteración de un producto caracterizado por una marca tiene frecuentemente una incidencia tan limitada en las características económicas del mismo que este cambio no puede considerarse constitutivo de una infracción de los derechos del titular de la marca (RGZ 161, 29).

Naturalmente, este punto de vista de la jurisprudencia alemana es cuestionado por

los recurrentes. Pero no creo que sea posible afirmar válidamente que el derecho del titular de la marca a oponerse a que un tercero modifique el embalaje del producto sea tan uniformemente reconocido en los Estados miembros como desearían las demandantes en el litigio principal.

En cualquier caso, repito, lo que disponen los ordenamientos jurídicos internos en esta materia no tiene, en el caso presente, una importancia determinante. Incluso si el derecho subjetivo que hemos definido anteriormente estuviera ampliamente admitido en todos los Estados miembros de manera que se justificara la prohibición del cambio de embalaje en favor del titular de la marca con independencia de cualquier prueba de la existencia concreta de un perjuicio o al menos, de un riesgo apreciable no se habría demostrado, sin embargo, la necesidad de que el Derecho comunitario admitiera tan ampliamente el mismo derecho basándose en el artículo 36 del Tratado. En realidad, esta norma no protege automáticamente todas las prerrogativas que las legislaciones nacionales reconocen a los titulares de las marcas, sino, como hemos visto, tan sólo aquellas que estén estrechamente vinculadas con la función esencial de la marca, es decir, con la identificación del origen del producto.

8. Examinaré ahora el problema esencial que se plantea en el caso presente y que es el de si el derecho del titular de la marca a prohibir que la mercancía sea provista de un embalaje con la misma marca, puede justi-

ficarse por la necesidad de evitar que haya confusión sobre la procedencia del producto.

En general, no se puede negar que la sustitución del embalaje de un producto implica riesgos para la identificación de su origen, pese a que la marca sea colocada nuevamente en el nuevo embalaje. Pienso, por ejemplo, en el supuesto de que el nuevo embalaje reduzca significativamente el espacio que se da a la marca de fábrica o haga figurar, junto a ella, otras denominaciones o indicaciones que pueden suscitar dudas en la clientela o inducir la a error. Las características de la presentación de origen y las del producto tendrán igualmente su importancia; en particular, si la marca registrada ha sido colocada por el fabricante no sólo en el exterior del embalaje de origen, sino también en un embalaje interior que el tercero no reemplaza, o si el producto lleva impresa la marca de fábrica, el riesgo de confusión sobre el origen de las mercancías disminuirá o desaparecerá. Ciertamente, para eliminar radicalmente cualquier riesgo de este tipo habría que impedir absolutamente que cualquier tercero no autorizado por el titular interviniera en el embalaje del producto, pero esto nos llevaría a admitir restricciones a la circulación de mercancías que no guardan proporción con la finalidad del artículo 36 del Tratado, que es la de salvaguardar la función esencial del derecho de marca. Como las restricciones a la libertad de circulación de mercancías, admitidas por dicha disposición que posee un carácter derogatorio y excepcional a la vez, deben estar contenidas dentro de los límites estrictamente necesarios para el cumplimiento de este objetivo, creo que es incompatible con

el Derecho comunitario admitir sin reserva el derecho del titular de la marca a prohibir el cambio de embalaje del producto cuando no ponga realmente en peligro el cumplimiento de la función esencial de la marca.

Todo lo más, se podría reconocer al titular de la marca el derecho a prohibir cualquier modificación del embalaje de origen cuando, teniendo en cuenta el tipo de producto, el cambio del recipiente que lo contenga implique un riesgo efectivo de alteración de las características sustanciales de este producto que pueda tener repercusiones en su identidad. Fuera de este supuesto, creo que sería contrario al artículo 36 del Tratado reconocer al titular de la marca el derecho a oponerse absolutamente a cualquier modificación del embalaje para tener la certeza de que la identidad del producto no será alterada, independientemente de la prueba de que existe un peligro concreto en un determinado caso, teniendo en cuenta las condiciones en las que se efectúa la operación de cambio de embalaje.

No hay que olvidar el paralelismo entre el caso presente y aquel otro en cuyo marco la jurisprudencia del Tribunal de Justicia elaboró el criterio de la improcedencia de la prohibición de las importaciones paralelas. También aquí nos encontramos en presencia de un producto de marca fabricado y legalmente comercializado en un Estado miembro con el consentimiento del titular de la marca e importado seguidamente por una empresa independiente en otro Estado miembro en el que el derecho de marca inherente a dicho producto lo posee el mismo titular. Como el interés en importar

subsiste en tanto que el reenvasado sea posible y como el titular de la marca quiere hacer uso de su derecho para impedir la realización de esta operación, su conducta tiene el efecto de obstaculizar la importación paralela. Así pues, para admitir el ejercicio de una prerrogativa reconocida por el Derecho nacional que implique el derecho a oponerse al cambio de embalaje, no basta, en mi opinión, que exista un riesgo genérico de confusión acerca del origen del producto a causa de la operación de cambio de embalaje; teniendo en cuenta la singularidad de la excepción prevista por el artículo 36, es necesario que exista al menos un riesgo caracterizado cuya existencia se puede acreditar tan sólo teniendo en cuenta el tipo particular del producto de que se trata.

En el caso presente, el Valium es un producto sólido que se presenta en forma de píldoras cada una de las cuales lleva la marca del fabricante. No parece que el cambio del embalaje de un producto en el que la marca se coloca de esta forma implique un riesgo apreciable de alteración de sus características esenciales. Creo que para un producto de este tipo, no cabe admitir que el titular de la marca tenga derecho a oponerse al cambio de embalaje, con independencia de las circunstancias que caracterizan la operación que consideramos en este caso concreto.

Desde este punto de vista, no se puede ignorar el hecho de que en un determinado caso la operación de cambio de embalaje se haya efectuado en tales condiciones que no existan garantías suficientes de la conserva-

ción de la identidad y, por lo tanto, de la integridad esencial del producto. En el caso presente esto no parece posible. El Oberlandsgericht Karlsruhe admite que la operación de cambio de embalaje realizada por Centrafarm bajo la vigilancia de un farmacéutico cumple con todas las normas que deben observarse al respecto de acuerdo con la legislación nacional aplicable. Nos encontramos, en todo caso, en el ámbito de las apreciaciones de hecho, que son de la competencia exclusiva del Juez nacional que ha de pronunciarse sobre el fondo en el litigio principal.

9. En el curso de este procedimiento, las partes se han referido frecuentemente a los trabajos preparatorios del Reglamento que debe crear la marca comunitaria. Ahora bien, no creo que la tesis que sostengo sea refutada por el hecho de que, en el marco de estos trabajos, se haya previsto recientemente una disposición que afecta al principio del agotamiento del derecho del titular y según la cual este principio sería tan sólo aplicable a los productos que tengan la forma en que fueron originariamente comercializados. A este respecto, hay que determinar ante todo si la «forma del producto» comprende también, en cualquier caso, el embalaje, o puede, por el contrario, limitarse al producto contenido en aquél. Aparte de esto, sería perfectamente concebible que se reconocieran prerrogativas al titular de una marca sujeta a una regulación única en toda la Comunidad que no estuvieran limitadas a la protección de la función individualizadora esencial definida anteriormente, sino que se extendiera igualmente a ciertas funciones accesorias de la marca. Se trata, en efecto, de un derecho privado sujeto a la normativa

comunitaria y, por lo tanto, con efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad; en dicho contexto la protección de las prerrogativas comunitarias no presentaría estos peligros de abuso en detrimento del principio de la libre circulación de mercancías que tendría, por otra parte, la protección sin discriminación de las mismas prerrogativas en favor de titulares de marca reconocidos sobre una base territorial nacional.

Las partes demandantes en el litigio principal, refiriéndose al punto de vista formulado por el Gobierno francés en sus observaciones en el asunto 107/76, afirman seguidamente que autorizar el cambio de embalaje para las especialidades farmacéuticas sería contrario a las disposiciones de la Directiva del Consejo de 26 de enero de 1965 sobre la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas relativas a las especialidades farmacéuticas y, en particular, a sus artículos 4 y 13.

El artículo 4 de esta disposición fija los requisitos que hay que observar a fin de obtener la autorización para comercializar especialidades farmacéuticas, autorización que, según el artículo 3, debe concederse por las autoridades competentes de cada Estado miembro. El artículo 13 define las indicaciones que deben figurar en los recipientes y en los embalajes de las especialidades farmacéuticas. No veo, pues, cómo se puede afirmar que dichas disposiciones impiden realizar el cambio de presentación; lo que importa es que la nueva presentación cumpla con lo dispuesto en las normas del

artículo 13 y que la especialidad farmacéutica que contiene sea aquella para la que se expidió la autorización establecida por el artículo 4. En cualquier caso, no me parece que el cumplimiento o incumplimiento de estas disposiciones tenga relación alguna con el problema de la protección del derecho de marca planteado por las cuestiones prejudiciales del Landgericht Freiburg que hemos examinado hasta este momento.

10. Por último, hemos de examinar además brevemente un argumento de otro tipo, presentado por las empresas demandantes en el litigio principal, a saber, si el titular de la marca de origen es responsable de la calidad de la mercancía; para ello debería controlar tanto la producción como el embalaje y no podría responder de la calidad de un producto reenvasado por terceros. Realmente, me parece que este argumento ha sido eficazmente refutado en la sentencia Centrafarm/Winthrop de este Tribunal de Justicia, de la que ya he citado el pasaje que indica en qué se distingue el objeto específico de la propiedad industrial y comercial de la protección de los consumidores y de las posibles responsabilidades que implica. Añadiré que siempre se puede probar la eventual responsabilidad de quien hubiera alterado la calidad del producto al cambiar su embalaje. ¿Dónde se dice que el fabricante puede ser llamado a responder también de los acontecimientos posteriores a la producción y que escapan a su control? En todo caso para facilitar la prueba de las posibles faltas del importador que hubiera alterado un producto al cambiar su embalaje me parece que se puede admitir, tomando como base indicaciones que da la jurisprudencia

dencia danesa a las que ya me he referido anteriormente, que el titular de una marca tiene derecho a exigir que se indique en el nuevo embalaje que la operación de reenvasado ha sido realizada por el importador.

11. Paso a examinar la segunda cuestión, en la cual se pregunta al Tribunal de Justicia si es contrario al artículo 86 del Tratado que una empresa, que ocupa una posición dominante en el mercado de un Estado miembro para un producto farmacéutico determinado prohíba su importación basándose en su derecho de marca, alegando que el producto ha sido colocado sin su autorización en un nuevo embalaje en el que el importador ha hecho figurar la marca de origen.

Según lo ha precisado el propio órgano jurisdiccional de remisión, para efectuar esta apreciación, es preciso tener en cuenta la circunstancia de que esta prohibición impediría, en realidad, «el libre juego de las leyes del mercado», ya que las dosis unitarias del producto comercializado generalmente utilizadas en el país de importación y en los países de fabricación del producto son diferentes y que, por lo tanto, el producto importado en su embalaje original no tiene una demanda considerable en el mercado del país de importación con la consecuencia de que se mantienen importantes diferencias de precio entre los Estados miembros a nivel de la venta de dicho producto al consumidor, sin que, no obstante, sea posible demostrar que el titular de la marca opone dicha prohibición con la única y principal finalidad de mantener estas diferencias.

Opino que la solución que he propuesto para el problema planteado por la primera cuestión es aplicable a la segunda, tanto en el orden práctico como en el teórico. Pese a esto quiero todavía hacer unas breves consideraciones sobre ella.

Sería incorrecto considerar que el ejercicio del derecho de marca por una empresa que ocupa una posición dominante pueda constituir de por sí un abuso en el sentido del artículo 86 del Tratado. En relación con las normas de competencia, una conducta determinada puede recibir diversas interpretaciones y, por lo tanto, ser objeto de evaluaciones diferentes para la aplicación de los artículos 85 y 86, según provenga de una empresa mediana o pequeña que opere en un mercado altamente competitivo o de una empresa que domine el mercado en el sector de los productos de que se trate. Pero esto no puede justificar la aplicación de un concepto del objetivo específico de la marca que variase según la posición que ocupe en el mercado la empresa que lo utiliza. No se puede prohibir a una empresa el ejercicio del derecho de marca dentro de los límites necesarios para proteger la función esencial de dicho derecho, en el sentido que he precisado anteriormente, tan sólo porque ocupa una posición dominante. En el ámbito de la protección del mercado, no se puede tratar a las empresas de forma diferente. Pero, cuando el ejercicio del derecho de marca por una empresa que se encuentra en posición dominante sobrepasa los límites dentro de los cuales estaría justificado por el artículo 36 del Tratado, puede constituir un elemento que debe tenerse igualmente en cuenta igualmente para probar la existencia de una infracción del artículo 86, en la

medida en que favorece una conducta de dicha empresa en el mercado que puede ser contraria a esta norma.

Ya he señalado que, para un producto del tipo considerado en el caso presente, el intento de deducir del derecho de marca una prohibición de importación de carácter general y absoluto basándose únicamente en el cambio de embalaje no puede justificarse por el artículo 36 del Tratado. Conjugado con otros elementos, este uso injustificado del derecho de marca por parte de una empresa que ocupa una posición dominante podría, pues, dar lugar a una infracción del artículo 86 del Tratado si contribuyese a permitir a dicha empresa explotar abusivamente el mercado nacional. Esto parece ser precisamente el caso en el supuesto considerado en la segunda cuestión del Tribunal de remisión, ya que la empresa que ocupa una posición dominante se protege contra las importaciones paralelas gracias a las diferentes dimensiones de los embalajes del producto comercializado en los Estados miembros interesados y recurriendo a las prerrogativas del titular de la marca, lo que permite aplicar en el mercado alemán precios notablemente superiores a los aplicados por su sociedad «hermana» británica. El abuso prohibido por el artículo 86 no consiste, pues, en restringir la competencia a través de la prohibición de las importaciones paralelas apoyándose en la marca. Este empleo de la marca constituye más bien un elemento de una conducta más compleja cuyo aspecto decisivo para la infracción del artículo 86 estriba, en el supuesto contemplado por el órgano jurisdiccional remitente, en la importancia, a veces desproporcionada, de la diferencia de los precios aplicados

por la empresa que ocupa una posición dominante en el mercado nacional y los del mismo producto fabricado por la empresa en otro Estado miembro, siempre que, evidentemente, el precio más elevado aplicado en el mercado alemán no pueda justificarse objetivamente.

Ha de señalarse igualmente que para la aplicación de la prohibición prevista por el artículo 86 del Tratado no es decisiva la prueba de la intención del autor de la conducta que acabamos de describir. Se opina generalmente que el concepto de abuso del artículo 86 tiene un valor objetivo. En el asunto Sirena (sentencia de 18 de febrero de 1971, 40/70, Rec. pp. 69 y ss.), el Tribunal de Justicia ha admitido esta concepción objetiva, afirmando lo siguiente (decimoseptimo considerando de los fundamentos de Derecho), por lo que se refiere a la explotación abusiva de una posición dominante, si el nivel de los precios no bastara necesariamente para revelar este abuso, a falta de justificación objetiva, puede, no obstante, constituir por su importancia, un indicio determinante». En el supuesto contemplado por el órgano jurisdiccional alemán no es, pues, necesario demostrar, para la aplicación del artículo 86, que el titular de la marca hace uso de ésta única y principalmente con la intención específica de mantener artificialmente una diferencia de precios excesiva entre los distintos mercados nacionales. Basta con que esto resulte ser el efecto objetivo de su conducta.

Quiero indicar, por último, que, como el presente asunto se sitúa en el marco de la

interpretación prejudicial, no compete al Tribunal de Justicia examinar si se reúnen todos los requisitos necesarios para que exista infracción del artículo 86. Este es el

caso, en particular, respecto al problema del carácter excesivo o no de los precios fijados por Hoffmann-La Roche en el mercado alemán.

12. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda en los siguientes términos a las cuestiones que le han sido sometidas con carácter prejudicial por el Landgericht Freiburg im Breisgau, mediante resolución de 20 de julio de 1977:

- 1) a) En principio, las normas del Tratado CEE sobre la libre circulación de mercancías no permiten que el titular de un derecho de marca protegido en dos países de la Comunidad lo invoque para impedir a terceros, que han adquirido en uno de dichos Estados productos farmacéuticos en los que se ha puesto esta marca legalmente y han sido comercializados por el propio titular o con su consentimiento, importar estos productos en el otro Estado miembro, reenvasándolos y colocando en ellos la marca de fábrica.
- b) El ejercicio del derecho de marca en este sentido está autorizado por el Tratado CEE tan sólo en la medida en que el cambio de embalaje por parte de un tercero no autorizado pueda perjudicar la función propia de la marca que es la de indicar el origen y, por lo tanto, la identidad del producto. Esto sucedería en particular si, teniendo en cuenta las características del producto de que se trata, así como las condiciones de hecho y de Derecho en las que es reenvasado, el cambio de embalaje implicara un grave riesgo de alteración de las características sustanciales de dicho producto.
- c) El titular de una marca podrá lícitamente pretender que el importador indique claramente en el nuevo embalaje y, en su caso, en el recipiente que éste contenga, que este nuevo embalaje y, eventualmente, el trasvase del producto al nuevo recipiente, han sido efectuados por el importador y no por el fabricante.

- 2) Contribuye a que se realice un abuso de posición dominante y se incurra, por lo tanto, en la prohibición del artículo 86 del Tratado, el ejercicio del derecho de marca que, sin ser necesario para la protección del objeto específico de este derecho, obstaculiza las importaciones paralelas del producto para el que el titular de la marca ocupa una posición dominante, especialmente cuando esto tiene el efecto de permitirle aplicar en el mercado nacional precios excesivos para este producto.