

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 11 de julio de 1996 *

En los asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93,

que tienen por objeto varias peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Søg og Handelsretten i København (C-427/93 y C-429/93) y por el Højesteret (C-436/93), destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre

Bristol-Myers Squibb

y

Paranova A/S (C-427/93),

entre

C. H. Boehringer Sohn,

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim A/S

y

Paranova A/S (C-429/93),

* Lengua de procedimiento: danés.

y entre

Bayer Aktiengesellschaft,

Bayer Danmark A/S

y

Paranova A/S (C-436/93),

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), y sobre la interpretación del artículo 36 del Tratado CE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C.N. Kakouris, J.-P. Puissochet y G. Hirsch, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (Ponente), P. Jann y H. Ragnemalm, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretarios: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto,
Sra. L. Hewlett, administradora;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- En nombre de Bristol-Myers Squibb, por el Sr. Kirsten Levinsen, Abogado de Copenhague;
- en nombre de C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG y Boehringer Ingelheim A/S, por la Sra. Karen Dyekjær-Hansen, Abogada de Copenhague;
- en nombre de Bayer Aktiengesellschaft y Bayer Danmark A/S, por los Sres. Dietrich C. Ohlgart, Abogado de Hamburgo, y Henrik Nebelong, Abogado de Copenhague;
- en nombre de Paranova A/S, por el Sr. Erik B. Pfeiffer, Abogado de Copenhague;
- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat del Bundesjustizministerium, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor del mismo Ministerio, y Ernst Röder, Ministerialrat del Bundeswirtschaftsministerium, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno francés, por las Sras. Hélène Duchêne, secrétaire des affaires étrangères de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y Edwige Belliard, directeur adjoint de la misma Dirección, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. Michael Silverleaf, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. Pieter van Nuffel y Anders Christian Jessen, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Bristol-Myers Squibb, representada por el Sr. Peter-Ulrik Plesner, Abogado de Copenhague; de C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG y Boehringer Ingelheim A/S, representadas por la Sra. Karen Dyekjær-Hansen; de Bayer Aktiengesellschaft y Bayer Danmark A/S, representadas por los Sres. Henrik Nebelong y Dietrich C. Ohlgart; de Paranova A/S, representada por el Sr. Erik B. Pfeiffer; del Gobierno francés, representado por el Sr. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. Michael Silverleaf, y de la Comisión, representada por los Sres. Richard Wainwright y Hans Peter Hartvig y la Sra. Angela Bardenhewer, en calidad de Agentes, expuestas en la vista de 4 de octubre de 1995;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de diciembre de 1995;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante resoluciones de 22 de octubre (C-427/93), 21 de octubre (C-429/93) y 1 de noviembre de 1993 (C-436/93), recibidas en el Tribunal de Justicia el 25 y el 26 de octubre y el 4 de noviembre siguientes, respectivamente, el Søg og Handelsretten i København (C-427/93 y C-429/93) y el Højesteret (C-436/93) plantearon, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40 p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), y sobre la interpretación del artículo 36 del Tratado CE.
- 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres litigios pendientes entre, por un lado, la sociedad Bristol-Myers Squibb, las sociedades C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG y Boehringer Ingelheim A/S (en lo sucesivo, «Boehrin-

ger»), y las sociedades Bayer Aktiengesellschaft y Bayer Danmark A/S (en lo sucesivo, «Bayer»), fabricantes de productos farmacéuticos, y, por otro, la sociedad Paranova A/S (en lo sucesivo, «Paranova»), que importa en Dinamarca diversos productos fabricados por las primeras.

Marco jurídico

- 3 Conforme al artículo 36 del Tratado, las prohibiciones y restricciones a la importación que estén justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial están admitidas siempre que no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.
- 4 El artículo 5 de la Directiva, relativo a los «derechos conferidos por la marca», está redactado en los siguientes términos:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. [...]

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[...]»

5 El artículo 7 de la Directiva establece el denominado principio del «agotamiento del derecho conferido por la marca», disponiendo:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»
- 6 El Derecho danés fue adaptado a estas disposiciones mediante los artículos 4 y 6, respectivamente, de la Ley n° 341, de 6 de junio de 1991, relativa a las marcas de fábrica y comercio y a las marcas colectivas.

Hechos y cuestiones prejudiciales

- 7 Bristol-Myers Squibb comercializa en diferentes Estados miembros productos farmacéuticos fabricados por ella misma o por una sociedad vinculada. Es titular de los derechos derivados del registro en Dinamarca de las marcas Capoten, Mycostatin, Vepesid, Vumon y Diclocil. El Capoten, utilizado como hipotensor, se comercializa en forma de comprimidos presentados en blisters. El Mycostatin es un compuesto contra las micosis bucales, comercializado en frascos. El Vepesid es un anticanceroso comercializado en tubos o en cápsulas presentados en blisters. El Vumon también es un anticanceroso presentado en forma de ampollas. El Diclocil es un antibiótico antiinfeccioso comercializado en forma de cápsulas presentadas en blisters.
- 8 Boehringer fabrica productos farmacéuticos en Alemania y los comercializa en toda la Comunidad. En Dinamarca, registró la marca Boehringer Ingelheim, que figura generalmente en los productos farmacéuticos de Boehringer, y las marcas Atrovent, Berodual, Berotec y Catapresan, que se utilizan para designar algunos productos farmacéuticos. El Atrovent, el Berodual y el Berotec están indicados para el tratamiento del asma bronquial y son vendidos en aerosoles. En todos los Estados miembros se comercializan en estuches que incluyen un aerosol, pero con

un contenido diferente de principio activo. El Catapresan se utiliza en los casos de hipertensión arterial y se comercializa en forma de comprimidos presentados en blisters.

- 9 Bayer fabrica y comercializa en diferentes Estados miembros un producto farmacéutico bajo la denominación Adalat, marca que registró en Dinamarca, al igual que su nombre comercial, Bayer. El Adalat está indicado para el tratamiento de las enfermedades cardíacas y cardiovasculares. Durante varios años fue comercializado en Dinamarca en envases de treinta o cien comprimidos presentados en blisters de diez comprimidos cada uno. Desde 1990, sólo se comercializan en Dinamarca los envases de cien unidades. En los demás Estados miembros, el Adalat se comercializa en envases de diferentes tamaños que contienen, según los casos, veinte, treinta, cincuenta, sesenta o cien comprimidos.

- 10 Paranova es una sociedad distribuidora de productos farmacéuticos procedentes de importaciones denominadas paralelas. Adquirió por lotes los mencionados productos farmacéuticos en los Estados miembros en que los precios son relativamente bajos (Grecia, Reino Unido, España y Portugal) y los importó en Dinamarca, donde los vende por debajo del precio de venta oficial de los fabricantes, obteniendo beneficios.

- 11 Para su venta en Dinamarca, Paranova reenvasó todos los medicamentos en nuevos embalajes exteriores con una apariencia uniforme y una imagen propia, es decir, blancos con rayas de colores que corresponden a los colores de los embalajes de origen de los fabricantes. Sobre estos nuevos embalajes figuraban, en particular, las correspondientes marcas de los fabricantes y la indicación de que el producto había sido fabricado, respectivamente, por «Bristol-Myers Squibb», «Boehringer Ingelheim» y «Bayer», junto con la inscripción «importado y reenvasado por Paranova».

- 12 Respecto al Capoten, al Diclocil, al Catapresan y al Adalat, el reenvasado realizado por Paranova implicó un cambio en el tamaño del embalaje.

- 13 Por lo que se refiere, en particular, al Adalat, el embalaje danés utilizado por Bayer incluía la inscripción «Adalat 20 mg». Paranova importó el Adalat de Grecia, donde el producto se vendía en embalajes que contenían tres blisters de diez comprimidos. Lo reenvasó en nuevos embalajes en los que figuraba la denominación «Adalat retard» y contenían diez blisters de diez comprimidos.

- 14 Además de sustituir los embalajes exteriores, Paranova realizó las operaciones siguientes.

- 15 Por lo que se refiere al Vepesid y al Vumon, Paranova retiró los tubos y ampollas de los blisters que los contenían y colocó en cada tubo o ampolla una nueva etiqueta autoadhesiva que recubría la del fabricante. En esta nueva etiqueta figuraban impresas la marca de Bristol-Myers Squibb y las indicaciones «fabricado por Bristol-Myers Squibb» e «importado y reenvasado por Paranova». Después, volvió a poner los tubos y ampollas en los blisters de origen y los colocó en un nuevo embalaje exterior. Respecto al Mycostatin, al Atrovent, al Berodual y al Berotec, Paranova también recubrió las etiquetas de origen de los frascos o de los inhaladores con su propia etiqueta, indicando, entre otros datos, las marcas de los fabricantes.

- 16 En el caso del Vepesid, el Vumon, el Berodual y el Berotec, Paranova incluyó en los nuevos embalajes un prospecto redactado en danés.

- 17 En el embalaje del Mycostatin, Paranova sustituyó el atomizador contenido en el embalaje de origen por un atomizador que no procedía de Bristol-Myers Squibb.
- 18 Por otra parte, y de acuerdo con la normativa danesa en la materia, Paranova registró dichos productos, como especialidades farmacéuticas, en el Registro de especialidades farmacéuticas danés, utilizando las mismas denominaciones que los fabricantes.
- 19 Bristol-Myers Squibb y Boehringer iniciaron acciones contra Paranova ante el Søg Handelsretten, solicitando, en particular, que se obligara a la demandada a reconocer que había violado las marcas de las demandantes, al haberlas puesto, sin el consentimiento de éstas, en los productos que ofrece en venta, y que se le ordenara cesar de poner dichas marcas en los productos reenvasados y comercializados por ella.
- 20 Dicho órgano jurisdiccional decidió suspender los procedimientos y someter al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
- «1) Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que el titular de una marca que ha comercializado una mercancía en un Estado miembro con una marca determinada no puede —salvo que sea aplicable el apartado 2 del artículo 7— oponerse a que un tercero importe la mercancía en otro Estado miembro para comercializarla en él con la misma marca, aunque el tercero haya incluido en el envase interior adhesivos en los que indica nuevamente la marca y haya sustituido el envase exterior por un nuevo embalaje en el que también vuelve a figurar la marca?

Este S \ddot{o} -en Handelsretten subraya que no desea que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre los casos en que se considera que la segunda frase del artículo 36 del Tratado justifica el reenvasado y la colocación de nuevos adhesivos, conforme a los principios establecidos en el asunto 102/77, sino únicamente sobre si debe entenderse el apartado 1 del artículo 7 en el sentido de que, además del principio del agotamiento del derecho conferido por la marca dentro de la Comunidad, implica también una limitación general de la facultad atribuida al titular de la marca en caso de utilización de ésta sin su consentimiento.

- 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede indicar el Tribunal de Justicia si el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104 implica que, después de transcurrido el plazo para dar cumplimiento a ésta, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desarrollada en la citada sentencia 102/77 y con posterioridad a ella sólo tendrá una importancia subsidiaria, habida cuenta de que el derecho a reenvasar un producto deberá apreciarse principalmente a la luz de las disposiciones de Derecho nacional concordantes con el apartado 2 del artículo 7 de dicha Directiva?»
21. En el asunto C-427/93, el S \ddot{o} -og Handelsretten planteó al Tribunal de Justicia, además, las dos siguientes cuestiones:
- «3) En la medida en que se considere que el apartado 1 del artículo 7 de la citada Directiva permite al importador paralelo poner nuevamente la marca, este S \ddot{o} -og Handelsretten desea saber si el hecho de que la mercancía haya sido reenvasada debe considerarse como un “motivo legítimo” en el sentido del apartado 2 del artículo 7.
- ¿Es importante, en particular, que el reenvasado y la colocación de otro adhesivo afecten al embalaje exterior, y no al embalaje interior?
- 4) En relación con la excepción contenida en la segunda frase del artículo 36 del Tratado y en el contexto de las consideraciones expuestas por el Tribunal de

Justicia en el asunto 102/77, este Søg Handelsretten desea saber qué puede considerarse, para un producto concreto, como compartimentación del mercado y, en particular, qué elementos deben tenerse en cuenta para apreciar si, para un producto concreto y en relación con el sistema de distribución aplicado por el titular de la marca, puede considerarse que existe una “compartimentación artificial” de los mercados de los Estados miembros.»

22 Bayer inició acciones judiciales contra Paranova ante el Søg Handelsretten, que desestimó sus pretensiones. Interpuso después un recurso ante el Højesteret, que planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

- «1) La posibilidad, por parte del titular de la marca, de oponerse a que un importador paralelo sustituya todo o parte del embalaje original del producto de dicho titular por un nuevo embalaje en el que el importador paralelo pone de nuevo la marca, ¿debe apreciarse a la luz del Derecho de marcas nacional en relación sólo con los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, o es preciso tener en cuenta, además, las frases primera y segunda del artículo 36 del Tratado CE?
- 2) Para apreciar si el titular de la marca puede legítimamente reaccionar frente a estas prácticas, ¿es importante que pueda suponerse la existencia de una “compartimentación artificial de los mercados” respecto a la comercialización de la mercancía de que se trate?

Se pide al Tribunal de Justicia que precise, en su caso, la incidencia que tendría tal comprobación sobre la citada posibilidad de reaccionar por parte del titular.

- 3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿tiene incidencia sobre los derechos del titular de la marca el hecho de que éste haya tenido

intención de provocar o de explotar tal compartimentación artificial de los mercados?

Se pide al Tribunal de Justicia que precise, en su caso, la incidencia sobre tales derechos.

- 4) En relación con la tercera cuestión, ¿debe el importador paralelo demostrar o, al menos, presentar como probable la existencia de tal intención, o corresponde al titular de la marca demostrar o, al menos, presentar como probable que no era tal su intención?

- 5) El hecho de poner nuevamente la marca, en la forma descrita en la primera cuestión, ¿constituye, en sí mismo, un “motivo legítimo” en el sentido del artículo 7 de la Directiva, o el titular de la marca debe justificar, además, la existencia de otros hechos, como la modificación o alteración del estado original del producto al ser comercializado por el importador paralelo?»

23 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1993 se acordó la acumulación de estos asuntos a efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia.

Sobre la aplicación del artículo 7 de la Directiva

24 Mediante la primera cuestión del asunto C-436/93, el Højesteret desea saber básicamente si, para apreciar si el titular de un derecho de marca puede invocar su derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por su titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la

marca sin autorización del titular, debe tenerse en cuenta el Derecho de marcas nacional en relación sólo con el artículo 7 de la Directiva, o si a dicho fin es preciso, además, tomar en consideración el artículo 36 del Tratado.

- 25 A este respecto debe recordarse en primer lugar que, cuando las Directivas comunitarias prevén la armonización de las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses contemplados en el artículo 36 del Tratado, toda medida nacional a este respecto debe apreciarse a la luz de las disposiciones de dicha Directiva, y no de los artículos 30 a 36 del Tratado (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 1977, *Tedeschi*, 5/77, Rec. p. 1555, apartado 35; de 30 de noviembre de 1983, *Van Bennekom*, 227/82, Rec. p. 3883, apartado 35; de 12 de octubre de 1993, *Vanacker y Lesage*, C-37/92, Rec. p. I-4947, apartado 9, y de 5 de octubre de 1994, *Centre d'insémination de la Crespelle*, C-323/93, Rec. p. I-5077, apartado 31).
- 26 Debe observarse, a continuación, que el artículo 7 de la Directiva, redactado en términos generales, regula de manera completa el agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los productos comercializados en la Comunidad. Por consiguiente, las normas nacionales en la materia deben apreciarse en relación con esta disposición.
- 27 Sin embargo, como cualquier normativa de Derecho derivado, la Directiva debe ser interpretada a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 36 (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de junio de 1992, *Delhaize et Le Lion*, C-47/90, Rec. p. I-3669, apartado 26, y de 2 de febrero de 1994, *Verband Sozialer Wettbewerb*, C-315/92, Rec. p. I-317, apartado 12).
- 28 Procede, pues, responder a la primera cuestión del asunto C-436/93 que, para apreciar si el titular de un derecho de marca puede invocar su derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por su titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca sin autorización del

titular, debe tenerse en cuenta el Derecho de marcas nacional en relación con el artículo 7 de la Directiva interpretado a la luz del artículo 36 del Tratado.

Sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva

- 29 Mediante la primera cuestión planteada en los asuntos C-427/93 y C-429/93, el Søg og Handelsretten desea saber, básicamente, si el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva se opone, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del mismo artículo, a que el titular de un derecho de marca invoque este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, aunque dicho importador haya reenvasado el producto y haya puesto nuevamente la marca sin autorización del titular.
- 30 A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva prevé que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de ésta para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
- 31 Esta disposición está redactada en términos que corresponden a los empleados por el Tribunal de Justicia en las sentencias que, interpretando los artículos 30 y 36 del Tratado, han reconocido en Derecho comunitario el principio del agotamiento del derecho de marca. Así lo recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento [véanse, especialmente, las sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthrop, 16/74, Rec. p. 1183, apartados 7 a 11; de 17 de octubre de 1990, HAG, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 12 (en lo sucesivo, «sentencia HAG II»), y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, Rec. p. I-2789, apartados 33 y 34].

- 32 No obstante, tanto las demandantes en el litigio principal como el Gobierno alemán han alegado que el único derecho conferido al importador paralelo por el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva es el derecho a revender los productos en la forma en que el titular de la marca los ha comercializado en otro Estado miembro. Añaden que el derecho exclusivo a poner la marca en un producto, conferido a su titular conforme al artículo 5 de la Directiva, no se agota. Por consiguiente, incluso al margen de las excepciones admitidas en el apartado 2 del artículo 7, el titular puede prohibir que se ponga la marca en productos reenvasados.
- 33 No puede acogerse esta argumentación.
- 34 En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 36 del Tratado resulta que, en determinadas circunstancias, el derecho exclusivo a poner la marca en un producto, conferido al titular de ésta, debe considerarse agotado con el fin de permitir a un importador comercializar con esta marca productos que hayan sido comercializados en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, y de 10 de octubre de 1978, American Home Products, 3/78, Rec. p. 1823, así como las sentencias dictadas el día de hoy en los asuntos Eurim-Pharm Arzneimittel, asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-3603, y MPA Pharma, C-232/94, Rec. p. I-3671).
- 35 La aceptación de la tesis según la cual el principio del agotamiento previsto en el apartado 1 del artículo 7 no puede aplicarse cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo en éste la marca implicaría, por consiguiente, una modificación importante de los principios derivados de los artículos 30 y 36 del Tratado.
- 36 Pues bien, ningún elemento permite afirmar que el artículo 7 de la Directiva tenga por objeto restringir el alcance de esta jurisprudencia. Por otro lado, tal efecto no sería admisible, puesto que una Directiva no puede justificar obstáculos al comercio intracomunitario, salvo en los límites tolerados por las normas del Tratado. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la prohibición de restricciones cuantitativas y de medidas de efecto equivalente es válida no sólo para

las medidas nacionales, sino igualmente para las medidas que emanan de las Instituciones comunitarias (véase, como más reciente, la sentencia de 9 de agosto de 1994, Meyhui, C-51/93, Rec. p. I-3879, apartado 11).

- 37 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión de los asuntos C-427/93 y C-429/93 que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva se opone, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del mismo artículo, a que el titular de un derecho de marca invoque este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, aunque dicho importador haya reenvasado el producto y haya puesto nuevamente la marca sin autorización del titular.

Sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva

- 38 Mediante la segunda cuestión de los asuntos C-427/93 y C-429/93, las cuestiones tercera y cuarta del asunto C-427/93 y las cuestiones segunda, tercera, cuarta y quinta del asunto C-436/93, los órganos jurisdiccionales nacionales desean, básicamente, que se determine en qué condiciones el titular de un derecho de marca puede oponerse, en virtud del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico reenvasado por el importador y en el que se ha puesto de nuevo la marca del titular. A este respecto, los órganos jurisdiccionales nacionales preguntan, en particular, si la jurisprudencia sentada en el marco del artículo 36 del Tratado es pertinente para la aplicación del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva. Se pide al Tribunal de Justicia que, en su caso, señale la importancia y el contenido de los conceptos de «compartimentación artificial de los mercados» y de «afectación del estado original del producto», elaborados por esta jurisprudencia.
- 39 El apartado 2 del artículo 7 de la Directiva prevé que el titular de un derecho de marca podrá oponerse a la comercialización ulterior de los productos cuando exista un motivo legítimo y, en especial, cuando el estado de los productos se haya

modificado o alterado tras su comercialización. El empleo de los términos «en especial» demuestra que el supuesto contemplado sólo se ofrece a modo de ejemplo.

- 40 En efecto, debe considerarse que el artículo 7 de la Directiva, al igual que el artículo 36 del Tratado, tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, por lo que ambas disposiciones, que persiguen el mismo resultado, deben interpretarse de la misma manera.
- 41 Por consiguiente, para determinar si, en virtud del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, el titular de una marca puede oponerse a la comercialización de productos reenvasados en los que se ha puesto de nuevo la marca, hay que basarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sentada en el marco del artículo 36.
- 42 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva que el artículo 36 sólo admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial y comercial de que se trate.
- 43 Por lo que se refiere al derecho de marca, el Tribunal de Justicia ha declarado que constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos con ella designados han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (sentencias, antes citadas, HAG II, apartado 13, e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, apartados 37 y 45).

- 44 Por consiguiente, como ha afirmado este Tribunal de Justicia en varias ocasiones, 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 (véanse, en particular, las sentencias Hoffmann-La Roche, antes citada, apartado 7; de 3 de diciembre de 1981, Pfizer, 1/81, Rec. p. 2913, apartado 7; HAG II, antes citada, apartado 14, e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, antes citada, apartado 33).
- 45 De ello resulta en particular que, como se ha recordado anteriormente, el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento (véanse, en particular, las citadas sentencias Winthrop, apartados 7 a 11; HAG II, apartado 12, e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, apartados 33 y 34).
- 46 En efecto, el objeto del derecho de marca no es permitir a los titulares compartir los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros. Es cierto que, especialmente en el mercado de los productos farmacéuticos, tales diferencias de precios pueden resultar de factores sobre los que los titulares de marcas no ejercen ningún control, en particular de las normativas, que difieren de un Estado miembro a otro, relativas a la fijación de los precios máximos, de los márgenes de beneficio de los mayoristas de productos farmacéuticos y de las farmacias o de los límites de reembolso de los gastos médicos en los regímenes de seguro de enfermedad. Pues bien, las distorsiones causadas por la existencia de una normativa sobre precios diferente en un Estado miembro deben remediarse a través de medidas adoptadas por las autoridades comunitarias y no mediante la introducción, por parte de otro Estado miembro, de medidas incompatibles con las normas relativas a la libre circulación de mercancías (véase, en particular, la sentencia Winthrop, antes citada, apartados 16 y 17).
- 47 Para responder a la cuestión de si el derecho exclusivo reconocido al titular de la marca 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. Esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca que le es ofrecido 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 y que haya afectado al estado original del producto (sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y Pfizer, apartado 8).

48 De ello se desprende que el derecho, reconocido 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, cuya protección puede justificar excepciones al principio fundamental de libre circulación de mercancías (sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y Pfizer, apartado 9).

49 En la citada sentencia Hoffmann-La Roche, el Tribunal de Justicia declaró que, conforme a estos principios, el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento cuando dicho importador ha envasado el producto en un nuevo embalaje en el que ha vuelto a colocar la marca, a menos que

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

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

- el titular de la marca haya sido previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado, y

- se indique en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto.

- 50 Según esta jurisprudencia, el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva debe, pues, interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que se cumplan los cuatro requisitos enunciados en la sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada.
- 51 No obstante, esta jurisprudencia debe precisarse, a la vista de las alegaciones invocadas en los presente asuntos y en Eurim-Pharm Arzneimittel (asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-3603) y MPA Pharma (C-232/94, Rec. p. I-3671), en los que este Tribunal de Justicia ha dictado sentencia hoy.

Sobre la compartimentación artificial de mercados entre Estados miembros

- 52 Debe observarse, a este respecto, que la utilización del derecho de marca por parte de su titular para oponerse a la comercialización, con esta marca, de productos reenvasados por un tercero contribuiría a compartimentar los mercados entre Estados miembros, especialmente si el titular ha comercializado, en diferentes Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diversos y el producto no puede ser importado y comercializado en otro Estado miembro por un importador paralelo tal y como ha sido comercializado por el titular del derecho en un Estado miembro.
- 53 Por consiguiente, el titular de la marca no puede oponerse al reenvasado del producto en un nuevo embalaje exterior cuando el embalaje, en el tamaño utilizado por el titular en el Estado miembro en el que el importador ha comprado el

producto, no puede ser comercializado en el Estado miembro de importación, debido, en particular, a la existencia de una normativa que sólo autoriza los embalajes de cierto tamaño o de una práctica nacional en este sentido, de normas en materia del seguro de enfermedad que subordinan el reembolso de los gastos médicos al tamaño del embalaje o de prácticas de prescripción médica consolidadas que se basen, entre otras, en las normas sobre dimensión recomendadas por agrupaciones profesionales y por las entidades del seguro de enfermedad.

54 A este respecto, debe precisarse que, cuando, según las normas y prácticas vigentes en el Estado miembro de importación, el titular utiliza en éstos embalajes de varios tamaños diferentes, la circunstancia de que uno de estos tamaños también se comercialice en el Estado miembro de exportación no basta para llegar a la conclusión de que no es necesario reenvasar el producto. En efecto, existiría una compartimentación de los mercados si el importador sólo pudiera comercializar el producto en una parte limitada del mercado de éste.

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

56 En efecto, la facultad del titular de un derecho de marca protegido en otro Estado miembro de oponerse a que productos reenvasados se comercialicen con esa marca sólo debe limitarse en la medida en que el reenvasado efectuado por el importador sea necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación.

- 57 Por último, debe precisarse que, en contra de lo alegado por las demandantes en los litigios principales, la utilización por parte del Tribunal de Justicia de la expresión «compartimentación artificial de los mercados» no implica que el importador deba demostrar que, al comercializar en diferentes Estados miembros un producto idéntico en envases diversos, el titular de la marca haya intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros. En efecto, al precisar que debe tratarse de una compartimentación artificial, el Tribunal de Justicia quiso subrayar que el titular siempre puede invocar su derecho de marca para oponerse a la comercialización de productos reenvasados si ello está justificado por la necesidad de proteger la función esencial de la marca, en cuyo caso no puede considerarse que la consiguiente compartimentación sea artificial.

Sobre la afectación del estado original del producto

- 58 Considerando las alegaciones presentadas por las demandantes en los litigios principales, debe precisarse en primer lugar que el concepto de afectación del estado original del producto se refiere al estado del producto contenido en el embalaje.
- 59 El titular de un derecho de marca puede, pues, oponerse a cualquier reenvasado que implique el riesgo de exponer el producto contenido en el embalaje a manipulaciones o influencias que afecten a su estado original. Para apreciar si es así, debe tenerse en cuenta, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 10 de la citada sentencia Hoffmann-La Roche, la naturaleza del producto y el procedimiento de reenvasado.
- 60 Por lo que se refiere a los productos farmacéuticos, del mismo apartado de la citada sentencia Hoffmann-La Roche resulta que debe considerarse que el reenvasado se ha realizado en circunstancias que no pueden afectar al estado original del producto, especialmente cuando el titular de la marca ha comercializado el producto en un doble embalaje y el reenvasado sólo afecta al embalaje exterior,

dejando intacto el embalaje interior, o cuando el reenvasado es controlado por una autoridad pública con el fin de garantizar la integridad del producto.

- 61 De esta jurisprudencia resulta, pues, que el mero hecho de retirar los blisters, los frascos, los tubos, las ampollas o los inhaladores de su embalaje exterior de origen y colocarlos en un nuevo embalaje exterior no basta para afectar al estado original del producto contenido en el embalaje.
- 62 Sin embargo, las demandantes en el litigio principal han alegado que incluso tales manipulaciones implican el riesgo de afectar al estado original del producto. Así, los blisters procedentes de diferentes embalajes de origen y que se agrupan en un embalaje exterior único podrían proceder de lotes de producción diferentes y podrían tener diferentes fechas de caducidad, los productos podrían estar almacenados durante demasiado tiempo y los productos sensibles a la luz podrían deteriorarse al contacto con ésta durante el reenvasado.
- 63 No puede acogerse esta argumentación. En efecto, no puede admitirse que cualquier riesgo hipotético de error aislado baste para reconocer al titular de la marca el derecho a oponerse a cualquier reenvasado de los productos farmacéuticos en nuevos embalajes exteriores.
- 64 Por lo que se refiere a las operaciones consistentes en colocar etiquetas autoadhesivas en los frascos, tubos, ampollas o inhaladores, en añadir al embalaje nuevos prospectos o folletos informativos redactados en la lengua del Estado de importación o en incluir un artículo suplementario, como un atomizador, que no procede del titular de la marca, no existen motivos para presumir que el estado original del producto contenido en el embalaje resulte directamente afectado por tales operaciones.

- 65 No obstante, debe reconocerse que, de manera indirecta, el estado original del producto contenido en el embalaje puede resultar afectado cuando, en particular,
- el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no incluyen ciertas informaciones importantes, o mencionan informaciones inexactas sobre la naturaleza del producto, su composición, sus efectos, su utilización o su conservación, o
 - el artículo suplementario incluido por el importador en el embalaje y destinado a la ingestión y dosificación del producto no respeta el modo de empleo y las dosis previstos por el fabricante.
- 66 Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si es éste el caso, realizando, en particular, una comparación con el producto comercializado por el titular de la marca en el Estado miembro de importación. Sin embargo, no debe excluirse la posibilidad de que el importador facilite algunas informaciones adicionales, siempre que éstas no contradigan las proporcionadas por el titular en el Estado miembro de importación, requisito éste que se cumple si se trata precisamente de informaciones diferentes derivadas del envase utilizado por el titular en el Estado miembro de exportación.

Sobre las demás exigencias que debe cumplir el importador paralelo

- 67 En el caso de que el reenvasado se realice en condiciones que no puedan afectar al estado original del producto contenido en el embalaje, la función esencial de la marca como garantía de procedencia queda protegida. Así, el consumidor o el usuario final no se ve inducido a error sobre la procedencia de los productos, sino que recibe efectivamente productos fabricados bajo el control único del titular de la marca.

- 68 Pues bien, debe señalarse que aunque, en tales circunstancias, la conclusión según la cual el titular no puede invocar su derecho de marca para oponerse a la comercialización con ésta de productos reenvasados por un importador se impone con el fin de garantizar la libre circulación de mercancías, dicha conclusión equivale, sin embargo, a reconocer al importador una cierta facultad que, en circunstancias normales, está reservada al propio titular.
- 69 En interés del titular, como propietario de la marca, y para protegerle de cualquier abuso, procede, por tanto, como declaró el Tribunal de Justicia en la citada sentencia Hoffmann-La Roche, no admitir esta facultad más que en la medida en que el importador respete algunas otras exigencias.
- 70 Así, habida cuenta del interés del titular de la marca en que el consumidor o el usuario final no sea inducido a creer que dicho titular es responsable del reenvasado, debe indicarse en el embalaje quién ha reenvasado el producto.
- 71 Como el Tribunal de Justicia ya ha precisado, dicha indicación debe resultar claramente del embalaje exterior del producto reenvasado (sentencias Hoffmann-La Roche, apartado 12, y Pfizer, apartado 11, antes citadas). Ello implica, como señala el Abogado General en el punto 128 de sus conclusiones, que el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar si la indicación va impresa de manera que pueda ser comprendida por una persona con una vista normal y un grado de atención normal.
- 72 En cambio, no puede exigirse que, además, el embalaje señale expresamente que el reenvasado ha sido realizado sin autorización del titular de la marca, ya que tal indicación puede interpretarse, como observa el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, como signo de que el producto reenvasado no es totalmente regular.

- 73 No obstante, si el importador paralelo ha incluido en el embalaje un artículo suplementario que no procede del titular de la marca, debe procurar que el origen del artículo suplementario sea indicado, con el fin de disipar cualquier impresión de que el titular de la marca es responsable de tal artículo.
- 74 Igualmente, como resulta del apartado 11 de la citada sentencia Pfizer, puede exigirse que se indique claramente en el embalaje exterior quién ha fabricado el producto, ya que, en efecto, el fabricante puede tener interés en que no se induzca al consumidor o al usuario final a creer que el importador es titular de la marca y que el producto ha sido fabricado bajo su control.
- 75 Incluso cuando el autor del reenvasado del producto figure en el embalaje, no puede excluirse la posibilidad de que la reputación de la marca y, por consiguiente, la del titular de ésta resulten, de todos modos, perjudicadas por una presentación inadecuada del producto reenvasado. En tal caso, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización del producto. Para apreciar si la presentación del producto reenvasado puede perjudicar la reputación de la marca, debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el mercado al que va destinado.
- 76 En relación con los productos farmacéuticos, debe señalarse necesariamente que se trata de un ámbito sensible en el que el público es particularmente exigente en lo que atañe a la calidad e integridad del producto y que, de hecho, la presentación del producto puede inspirar la confianza del público a este respecto. Por consiguiente, un embalaje defectuoso, de mala calidad o descuidado podría perjudicar la reputación de la marca.
- 77 A cuanto se ha expuesto hay que añadir que las exigencias que debe cumplir la presentación de un producto farmacéutico reenvasado varían según se trate de un producto vendido a los hospitales o, a través de las farmacias, a los consumidores. En el primer caso, los productos farmacéuticos son administrados a los pacientes por profesionales, para los que la presentación del producto no tiene una gran impor-

tancia. En el segundo caso, la presentación del producto reviste una importancia mayor para el consumidor, aunque, tratándose de productos sujetos a prescripción médica, esta circunstancia puede, en sí misma, inspirar a los consumidores una cierta confianza en la calidad del producto.

78 Por último, como el Tribunal de Justicia señaló en la citada sentencia Hoffmann-La Roche, el titular de la marca debe ser previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado. Además, el titular puede exigir que el importador le proporcione, antes de la comercialización, un ejemplar del producto reenvasado, con el fin de poder verificar que el reenvasado no se ha realizado de forma que afecte directa o indirectamente al estado original del producto y que la presentación después del reenvasado no puede perjudicar la reputación de la marca. Asimismo, tal exigencia permite al titular de la marca protegerse mejor de las actividades de quienes infringen el derecho de marca.

79 A la vista de todas estas consideraciones, procede responder a la segunda cuestión de los asuntos C-427/93 y C-429/93, a las cuestiones tercera y cuarta del asunto C-427/93 y a las cuestiones segunda, tercera, cuarta y quinta del asunto C-436/93 que el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que:

- se 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. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador 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 pro-

ducto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros;

- se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar los blisters, frascos, tubos, ampollas o inhaladores de su embalaje exterior de origen para colocarlos en un nuevo embalaje exterior, en fijar etiquetas autoadhesivas en el embalaje interior del producto, en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo o en incluir en él un artículo suplementario. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas, o por el hecho de que un artículo suplementario incluido en el embalaje por el importador y destinado a la ingestión y dosificación del producto no respete el modo de empleo y las dosis previstos por el fabricante;
- se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. Asimismo, el origen de un artículo suplementario que no proceda del titular de la marca debe indicarse de manera que disipe cualquier impresión de que el titular de la marca es responsable de tal artículo. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca;
- la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y
- el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.

Costas

80 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido, 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 en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante los órganos jurisdiccionales nacionales, corresponde a éstos resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Søg og Handelsretten i København, mediante resoluciones de 22 de octubre (C-427/93) y 21 de octubre de 1993 (C-429/93), y por el Højesteret, mediante resolución de 1 de noviembre de 1993 (C-436/93), declara:

- 1) **Para apreciar si el titular de un derecho de marca puede invocar su derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por su titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca sin autorización del titular, debe tenerse en cuenta el Derecho de marcas nacional en relación con el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, interpretado a la luz del artículo 36 del Tratado CE.**
- 2) **El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104 se opone, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del mismo artículo, a que el titular de un derecho de marca invoque este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el**

titular o con su consentimiento, aunque dicho importador haya reenvasado el producto y haya puesto nuevamente la marca sin autorización del titular.

3) El apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que:

— se 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. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador 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. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros;

— se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar los blisters, frascos, tubos, ampollas o inhaladores de su embalaje exterior de origen para colocarlos en un nuevo embalaje exterior, en fijar etiquetas autoadhesivas en el embalaje interior del producto, en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo o en incluir en él un artículo suplementario. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas o por el hecho de que

un artículo suplementario incluido en el embalaje por el importador y destinado a la ingestión y dosificación del producto no respete el modo de empleo y las dosis previstos por el fabricante;

- se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. Asimismo, el origen de un artículo suplementario que no proceda del titular de la marca debe indicarse de manera que disipe cualquier impresión de que el titular de la marca es responsable de tal artículo. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca;
- la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y
- el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.

Rodríguez Iglesias

Kakouris

Puissochet

Hirsch

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Jann

Ragnemalm

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 1996.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias