

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA  
de 11 de noviembre de 1997 \*

En el asunto C-349/95,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Hoge Raad der Nederlanden, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

**Frits Loendersloot, que giraba con el nombre comercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie»,**

y

**George Ballantine & Son Ltd y otras,**

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

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann (Ponente), H. Ragnemalm, M. Wathelet, Presidentes de Sala; J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, G. Hirsch, P. Jann y L. Sevón, Jueces;

\* Lengua de procedimiento: neerlandés.

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;  
Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- En nombre de Frits Loendersloot, que giraba con el nombre comercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie», por el Sr. G. van der Wal, Abogado de La Haya;
- en nombre de George Ballantine & Son Ltd y otras, por el Sr. W. A. Hoyng, Abogado de Eindhoven;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Braviner, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Silverleaf, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. H. van Lier, Consejero Jurídico, en calidad de Agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Frits Loendersloot, que giraba con el nombre comercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie», representado por el Sr. G. van der Wal; de George Ballantine & Son Ltd y otras, representadas por el Sr. W. A. Hoyng; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. L. Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. M. Silverleaf, y de la Comisión, representada por el Sr. H. van Lier, expuestas en la vista de 7 de enero de 1997;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de febrero de 1997;

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 Mediante resolución de 3 de noviembre de 1995, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de noviembre siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, cuatro cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 36 del mismo Tratado.
- 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Frits Loendersloot, que giraba con el nombre comercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie» (en lo sucesivo, «Loendersloot»), con domicilio en los Países Bajos, y George Ballantine & Son Ltd y otras catorce sociedades establecidas en Escocia o en Inglaterra (en lo sucesivo, «Ballantine y otras»).
- 3 Ballantine y otras producen y comercializan bebidas alcohólicas, especialmente whisky. Sus productos gozan de una gran reputación y se venden en casi todos los países del mundo.
- 4 Estas bebidas son comercializadas en botellas en las que los productores ponen etiquetas con sus respectivas marcas, que figuran también en los envases de las botellas. Ballantine y otras colocan, además, números de identificación tanto en las etiquetas o en otro lugar de las botellas, como en los envases.
- 5 Loendersloot es una sociedad de transporte y almacenamiento. Entre sus clientes, figuran operadores que se dedican al denominado «comercio paralelo». Estos adquieren los productos de Ballantine y otras en países donde los precios son relativamente bajos, para revenderlos en aquellos en los que los precios son más elevados.

6 En el transcurso de 1990, Ballantine y otras demandaron a Loendersloot ante el Arrondissementsrechtbank te Breda, solicitando que se le prohibiera la realización de ciertos actos que vulneraban su derecho de marca o que eran ilegales por otras razones, en particular:

- retirar las etiquetas que reproducían sus marcas y volver a poner éstas, bien utilizando las etiquetas originales, o bien sustituyéndolas por reproducciones;
- suprimir los números de identificación que figuraban sobre o bajo las etiquetas originales y en los envases de las botellas;
- eliminar de las etiquetas originales la palabra inglesa «pure» y el nombre del importador autorizado por Ballantine y otras y, en su caso, sustituir dicho nombre por el de otra persona, y
- exportar los productos, después de someterlos a dichas operaciones, a comerciantes establecidos en Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos de América y Japón.

7 Loendersloot alegó que tales operaciones, suponiendo que las hubiera efectuado, no constituyen usurpaciones de marca ni son ilegales por otras razones. En particular, señaló que estas operaciones eran necesarias para permitir el comercio paralelo de los citados productos en ciertos mercados.

8 El Arrondissementsrechtsbank te Breda consideró que la supresión de los números de identificación constituía un acto ilegal por razones ajenas al derecho de marca, y prohibió a Loendersloot retirarlos de las botellas y de los envases, así como exportar los productos sometidos a tal operación. Asimismo estimó que el eliminar las

marcas que figuraban en las botellas y en los envases y el volverlas a poner constituían actos contrarios al derecho de marca, de manera que ordenó a Ballantine y otras que le presentaran la prueba de los derechos de marca que invocaban.

- 9 Loendersloot apeló contra esta sentencia ante el Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Ballantine y otras se adhirieron a la apelación.
- 10 El Gerechtshof anuló la sentencia del Arrondissementsrechtbank en la parte relativa a las prohibiciones de suprimir los números de identificación y de exportar los productos controvertidos. Sin embargo, respecto a la supuesta violación de los derechos de marca, el Gerechtshof consideró que el Arrondissementsrechtbank había actuado correctamente al estimar que el hecho de que un tercero suprimiera y volviera a poner una marca constituía una utilización ilegal de dicha marca. Desestimó la alegación de Loendersloot según la cual los artículos 30 y 36 del Tratado CE se oponen a las medidas de prohibición solicitadas por Ballantine y otras, por juzgar que el derecho exclusivo a poner la marca, que asiste a su titular, forma parte del objeto específico de las marcas.
- 11 Loendersloot interpuso un recurso de casación ante el Hoge Raad, y Ballantine y otras se adhirieron a la casación. Loendersloot señaló, en particular, que la facultad, que la legislación nacional reconoce al titular de un derecho de marca, de impedir que un tercero retire su marca y la ponga de nuevo no forma parte del objeto específico del derecho de marca y que Ballantine y otras utilizan sus derechos de marca para poder mantener un sistema de números de identificación cuyo único objetivo es luchar contra el comercio paralelo mediante métodos que no son compatibles con el Derecho comunitario.
- 12 Ballantine y otras alegaron que el derecho exclusivo por ellas invocado forma parte del objeto específico del derecho de marca y que los números de identificación sólo persiguen objetivos legítimos, como son la retirada del mercado de los productos defectuosos y la lucha contra las imitaciones.

13 En su resolución de remisión, el Hoge Raad juzgó que el hecho de que un tercero retire una marca y vuelva a ponerla, sin consentimiento del titular de la marca, está prohibido por el Derecho nacional en la materia. Por considerar que no podía pronunciarse sobre las alegaciones relativas al artículo 36 del Tratado sin antes dirigir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial, el Hoge Raad decidió suspender el procedimiento y plantear las siguientes cuestiones prejudiciales:

- «1) ¿Debe considerarse comprendida en el objeto específico del derecho de marca la facultad que, con arreglo a su Derecho nacional, asiste al titular de una marca, en relación con las bebidas alcohólicas producidas por él, para oponerse a que, después de que las bebidas así envasadas hayan sido comercializadas por dicho titular, un tercero retire las etiquetas con la marca puestas por su titular en las botellas y en los envases de éstas y vuelva a ponerlas o las sustituya por otras similares, sin afectar por ello al estado original del producto?
  
- 2) ¿Es relevante el hecho de que, cuando se sustituyan las etiquetas por otras similares, el tercero omita la indicación “pure”, que figura en las etiquetas originales, y/o el nombre del importador y sustituya este nombre por el de otra persona?
  
- 3) En caso de que deba responderse afirmativamente a la primera cuestión, pero el titular de la marca se sirva de la facultad referida en dicha cuestión para impedir que el tercero suprima los signos de identificación puestos por el titular sobre o bajo las etiquetas y que permiten a éste investigar las posibles fugas de su organización de ventas y combatir, así, el comercio paralelo de sus productos, ¿debe calificarse tal ejercicio del derecho de marca de “restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros”, dirigida a lograr una fragmentación artificial de los mercados?
  
- 4) ¿Es relevante para la respuesta a la tercera cuestión el hecho de que el titular de la marca haya puesto dichos signos de identificación en cumplimiento de una obligación legal o sin tener dicha obligación, pero con el fin de poder retirar del mercado los productos y/o de limitar su responsabilidad como productor y/o de perseguir las imitaciones o, exclusivamente, para combatir el comercio paralelo?»

## Observaciones preliminares

- 14 Con carácter preliminar, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente planteó sus cuestiones basándose en las tres premisas siguientes:
- La retirada y posterior colocación o la sustitución de las marcas de Ballantine y otras constituyen violaciones de sus derechos de marca conforme al Derecho nacional.
  - Las prohibiciones solicitadas por Ballantine y otras crean obstáculos a la libre circulación de mercancías entre Estados miembros, obstáculos que, en principio, son contrarios a las normas del Tratado en la materia.
  - Tales obstáculos pueden estar admitidos al amparo del artículo 36 del Tratado si están justificados por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, siempre y cuando no constituyan ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.
- 15 Por lo que se refiere a la segunda de estas premisas, Ballantine y otras niegan que las prohibiciones solicitadas constituyan obstáculos al comercio intracomunitario, puesto que nada impide a Loendersloot exportar a los demás Estados miembros los citados productos en su estado original.
- 16 A este respecto, como afirmó el Abogado General en el punto 25 de sus conclusiones, debe aceptarse la apreciación del órgano jurisdiccional remitente según la cual medidas de prohibición como las solicitadas por Ballantine y otras constituyen obstáculos a la libre circulación de mercancías entre Estados miembros consagrada por los artículos 30 y 34 del Tratado CE.

17 En relación con la tercera premisa, se ha indicado que la respuesta a las cuestiones planteadas debe basarse, no en el artículo 36 del Tratado, sino en las disposiciones 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), a la que los Estados miembros debían adaptar su Derecho interno, a más tardar, el 31 de diciembre de 1992.

18 A este respecto, basta con señalar que corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si, a la vista de las normas nacionales aplicables a medidas cautelares como las solicitadas en el presente caso, el litigio que le ha sido sometido debe ser resuelto con arreglo al artículo 36 del Tratado o a la Directiva 89/104, que, en su artículo 7, regula el agotamiento del derecho de marca para los productos comercializados en la Comunidad. Sin embargo, 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 (sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otras, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457, apartado 40; Eurim-Pharm, asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-3603, apartado 27, y MPA Pharma, C-232/94, Rec. p. I-3671, apartado 13).

### Las cuestiones prejudiciales

19 Mediante sus cuatro cuestiones, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, básicamente, si el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que, aunque ello constituye un obstáculo al comercio intracomunitario, el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya etiquetas en las que figura su marca y que han sido puestas por el propio titular en productos comercializados por él, teniendo en cuenta que no resulta afectado el estado original de los productos.



20 Estas cuestiones se refieren, más en particular, a situaciones en las que el reetiquetado se efectúa con el fin de

- suprimir los números de identificación puestos por el titular sobre o bajo las etiquetas y en los envases de las botellas, y
  
- eliminar de las etiquetas la palabra inglesa «pure» y el nombre del importador autorizado y, en su caso, sustituir dicho nombre por el de otra persona.

Por lo que se refiere a la primera situación, se pide al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la importancia, por una parte, del hecho de que el titular de la marca ejerza su derecho para impedir que un tercero retire los números de identificación que le permiten detectar posibles fugas en su organización de venta y combatir, así, el comercio paralelo y, por otra parte, de que los objetivos de los números de identificación fueran otros, en particular los consistentes en respetar una obligación legal o en permitir la retirada del mercado del producto, limitar la responsabilidad del productor o, incluso, perseguir las imitaciones.

### *Sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia*

21 Para responder a estas cuestiones, procede recordar, en primer lugar, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 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.

22 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 (véanse, en particular, las sentencias de 17 de octubre de 1990, Hag, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 13; en lo sucesivo, «sentencia HAG II», y Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartado 43). Por consiguiente, 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 de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7; HAG II, antes citada, apartado 14, y Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartado 44).

23 De ello resulta, en particular, que 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 (véase, en particular, la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartado 45). En efecto, el objeto del derecho de marca no es permitir a los titulares compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartado 46).

24 Por lo que se refiere, más en particular, 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 (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y Bristol-Myers Squibb y otras, apartado 47).

- 25 Por consiguiente, el Tribunal de Justicia ha declarado 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 Hoffmann-La Roche, antes citada, apartado 7; de 3 de diciembre de 1981, Pfizer, 1/81, Rec. p. 2913, apartado 9, y Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartado 48).
- 26 Al aplicar estos principios en el ámbito de litigios relativos al reenvasado de productos farmacéuticos motivado por el comercio paralelo, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que, en principio, el titular de un derecho de 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 (véanse, en particular, la sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada, apartado 8, y, respecto al apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104, la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartado 50).
- 27 En contra de lo afirmado por Loendersloot, esta jurisprudencia se aplica igualmente a supuestos como el que es objeto del litigio principal. En efecto, en el presente caso, el producto que lleva la marca también ha sido objeto de una intervención, realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca, que puede falsear la garantía de procedencia aportada por la marca.
- 28 Sin embargo, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias Hoffmann-La Roche, antes citada, apartado 10; de 10 de octubre de 1978, Centrafarm, 3/78, Rec. p. 1823, apartados 21 y 22, y Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartados 49 y 50), el artículo 36 no permite al titular de la marca oponerse a la nueva colocación de ésta cuando tal

utilización de su derecho de marca contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros y la nueva colocación de la marca se ha hecho de tal manera que se han respetado los intereses legítimos del titular de la marca. La protección de estos intereses legítimos implica, en particular, que el estado original del producto contenido en el envase no pueda resultar afectado y que la nueva colocación de la marca no se haga de forma que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular.

29 Por consiguiente, en virtud del artículo 36 del Tratado, el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un tercero retire las etiquetas en la que figura su marca y vuelva a ponerlas o las sustituya, 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 reetiquetados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;

— se demuestre que el reetiquetado no puede afectar al estado original del producto, y

— la presentación del producto reetiquetado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular.

30 En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha exigido, además, que quien realiza el reenvasado de los productos farmacéuticos informe de ello al titular de la marca, le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado e indique en el producto reenvasado quién es responsable de tal operación (véase, en particular, la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada).

- 31 Procede, pues, examinar estos requisitos a la vista de circunstancias como las del litigio principal.
- 32 Por lo que se refiere al estado original del producto, procede observar que de los propios términos de la primera cuestión prejudicial resulta que, según el órgano jurisdiccional remitente, el reetiquetado objeto del litigio principal no afecta a tal estado original.
- 33 Respecto a la protección de la reputación de la marca, procede señalar que el tercero que procede al reetiquetado del producto debe velar por que la reputación de la marca —y, por lo tanto, la de su titular— no resulte perjudicada por una presentación inadecuada del producto reetiquetado (véase, en particular, la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartados 75 y 76). Para apreciar si así ocurre en el caso objeto del litigio principal, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta, en particular, el interés de Ballantine y otras en proteger la imagen de artículo de lujo de sus productos y la gran reputación de que éstos disfrutan.
- 34 De los autos resulta que el elemento central del litigio es, principalmente, la aplicación del requisito relativo a una utilización del derecho de marca, por parte de su titular, que contribuya a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros.
- 35 A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que, en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartado 52, el Tribunal de Justicia declaró 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.

- 36 A continuación, en los apartados 56 y 57 de esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que la facultad del titular de un derecho de marca 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. En cambio, no es preciso demostrar que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros.
- 37 En el asunto principal, Loendersloot alega que la utilización del derecho de marca por parte del titular para impedirle realizar el reetiquetado descrito contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros con el fin de mantener diferencias de precio que no están justificadas por las diferencias en el coste real. En su opinión, el reetiquetado es necesario por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable para poder retirar los números de identificación colocados en las botellas por Ballantine y otras, lo cual considera necesario para preservar el anonimato de los revendedores que participan en el comercio paralelo. Sin este anonimato, Loendersloot no podría recibir suministros de los derechohabientes de Ballantine y otras, los cuales temen ser sancionados por los productores en caso de que trascienda la identidad de los revendedores que participan en las ventas paralelas. Además, el reetiquetado es necesario para poder eliminar la palabra «pure» o modificar las menciones del importador, con el fin de permitir la comercialización en el país de destino.
- 38 Procede observar que las funciones de los órganos jurisdiccionales nacionales, a quienes corresponde apreciar si el reetiquetado es necesario para evitar una compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros, son diferentes en supuestos como el del litigio principal y en los relativos al reenvasado de productos farmacéuticos. En el caso de éstos, los órganos jurisdiccionales nacionales debían examinar si, en los mercados de su propio Estado, existían condiciones que hacían necesario objetivamente el reenvasado. En el presente caso, por el contrario, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar si el reetiquetado es necesario, por una parte, para proteger las fuentes de suministro del comercio paralelo y, por otra parte, para que los productos puedan comercializarse en los diferentes mercados de los Estados miembros a los que están destinados.

## Sobre la supresión de los números de identificación

- 39 Por lo que se refiere a la retirada y nueva colocación o sustitución de las etiquetas, con el fin de suprimir los números de identificación, Ballantine y otras señalan que esta supresión en modo alguno es necesaria para que los productos controvertidos puedan ser comercializados en los mercados de los diferentes Estados miembros según las normas vigentes en éstos.
- 40 A este respecto procede señalar que, aunque esta observación es correcta en sí misma, la retirada de los números de identificación podría, sin embargo, resultar necesaria, como afirma Loendersloot, para evitar una compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros provocada por las dificultades que las personas que participan en el comercio paralelo encuentran a la hora de obtener suministros por parte de distribuidores de Ballantine y otras que temen ser sancionados por los productores en caso de efectuar ventas a dichas personas. En efecto, aunque, como señalan Ballantine y otras, tales comportamientos por parte de los productores constituirían infracciones de las normas del Tratado en materia de competencia, no puede excluirse que los productores hayan colocado los números de identificación en los productos con el fin de poder reconstituir el itinerario recorrido por sus productos, y ello, con el objetivo de impedir que sus revendedores suministren a personas que se dedican al comercio paralelo.
- 41 Sin embargo, también hay que reconocer que, para los productores, la colocación de los números de identificación puede ser necesaria para cumplir una obligación legal, en particular la que resulta de la Directiva 89/396/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio (DO L 186, p. 21), o para conseguir otros objetivos importantes y legítimos según el Derecho comunitario, como la retirada del mercado de productos defectuosos y la lucha contra las imitaciones.
- 42 En estas circunstancias, procede señalar que, cuando los números de identificación han sido puestos con fines como los indicados en el apartado anterior, el hecho de

que el titular de un derecho de marca invoque este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya las etiquetas en las que figura su marca, con el fin de suprimir dichos números, no contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. En tales situaciones, no procede limitar los derechos que el titular de la marca puede invocar en virtud del artículo 36 del Tratado.

- 43 Si se acredita que, por una parte, los números de identificación han sido colocados con fines legítimos según el Derecho comunitario, pero, por otra parte, el titular de la marca también utiliza dichos números para poder localizar posibles fugas de su organización de venta y combatir, así, el comercio paralelo de sus productos, las personas que participan en el comercio paralelo deberán protegerse de dichos actos en el marco de las normas del Tratado en materia de competencia.

Sobre la supresión de la palabra «pure» y del nombre del importador en las etiquetas

- 44 Loendersloot sostiene que el interés de sus clientes en suprimir la palabra «pure» y el nombre del importador indicado en las etiquetas y en sustituir éste, en su caso, por el del importador paralelo, está relacionado con las disposiciones en materia de etiquetado vigentes en el país de destino. Mediante estas operaciones, Loendersloot se limita a hacer que el producto sea comercializable en los correspondientes mercados. Observa, a este respecto, que algunos países prohíben utilizar la palabra «pure» y que puede ser necesario suprimir el nombre del importador oficial que figura en la etiqueta o sustituirlo por el nombre del importador paralelo para cumplir las normas del país de destino del producto, aun cuando estas normas hayan sido armonizadas en la Comunidad por la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final (DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162).



45 A este respecto, procede señalar que la utilización del derecho de marca de Ballantine y otras para impedir el reetiquetado con los fines mencionados por Loendersloot contribuiría efectivamente a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros si se comprobara que la indicación de la palabra inglesa «pure» y del nombre del importador autorizado que figura en las etiquetas originales impediría la comercialización de los productos controvertidos en el mercado del Estado miembro de destino, por no respetar las normas sobre etiquetado vigentes en este Estado. En efecto, en esta situación, el reetiquetado sería necesario para comercializar el producto en dicho Estado.

46 Procede, sin embargo, precisar que la persona que realiza el reetiquetado debe utilizar medios que hagan realizable el comercio paralelo afectando en la menor forma posible al objeto específico del derecho de marca. Así, cuando las indicaciones que figuran en las etiquetas originales son conformes con las normas en materia de etiquetado vigentes en el Estado miembro de destino, las cuales, sin embargo, requieren información adicional, no es necesario retirar y volver a poner o sustituir las etiquetas originales, puesto que puede bastar con poner en las botellas de que se trate un simple adhesivo que contenga la información adicional.

Sobre las demás exigencias que, en su caso, deban cumplirse

47 Por último, procede examinar las demás exigencias impuestas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado de los productos farmacéuticos y recordadas en el apartado 30 de la presente sentencia, es decir, que quien realiza el reenvasado informe al titular de la marca, que le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado y que indique en el producto reenvasado quién es el autor del reenvasado. Ballantine y otras han alegado que los mismos requisitos deben aplicarse en el supuesto de que, en casos como el del litigio principal, el Derecho comunitario limite su derecho, atribuido por las normas nacionales en la materia, a oponerse a una nueva colocación de la marca. Por su parte, Loendersloot considera que dichos requisitos sólo se aplican al reenvasado de productos farmacéuticos.

48 A este respecto, procede observar que el Tribunal de Justicia ha considerado que tales requisitos impuestos al autor del reenvasado están justificados por el hecho de que los imperativos de la libre circulación de mercancías implican reconocerle una cierta facultad que, en circunstancias normales, está reservada al titular de la marca (véase la sentencia Bristol-Myers y otras, antes citada, apartado 68). Pues bien, procede señalar asimismo que los mencionados requisitos fueron enunciados teniendo en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca a la vista de las peculiaridades de los productos farmacéuticos.

49 Sin embargo, en una situación como la del litigio principal, y considerando la naturaleza del acto realizado por la persona que efectúa el reetiquetado, los intereses del titular de la marca, y en particular su interés en poder perseguir las imitaciones, son debidamente tenidos en cuenta si esta persona le advierte previamente de la comercialización de los productos reetiquetados.

50 A la vista de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que, aunque ello constituya un obstáculo al comercio intracomunitario, el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya etiquetas en las que figura su marca y que han sido puestas por el propio titular en productos comercializados por él, 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 reetiquetados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;

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

— la presentación del producto reetiquetado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular, y

— la persona que efectúa el reetiquetado advierta de éste al titular de la marca antes de la comercialización de los productos reetiquetados.

- 51 Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, en el asunto que le ha sido sometido, se cumplen estos requisitos, teniendo en cuenta las indicaciones anteriormente proporcionadas.

### **Costas**

- 52 Los gastos efectuados por el Gobierno 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 del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

### **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,**

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 3 de noviembre de 1995, declara:

**El artículo 36 del Tratado CE debe interpretarse en el sentido de que, aunque ello constituya un obstáculo al comercio intracomunitario, el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un tercero**

retire y vuelva a poner o sustituya etiquetas en las que figura su marca y que han sido puestas por el propio titular en productos comercializados por él, 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 reetiquetados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;
- se demuestre que el reetiquetado no puede afectar al estado original del producto;
- la presentación del producto reetiquetado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular, y
- la persona que efectúa el reetiquetado advierta de éste al titular de la marca antes de la comercialización de los productos reetiquetados.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Ragnemalm

Wathelet

Moitinho de Almeida

Kapteyn

Murray

Edward

Hirsch

Jann

Sevón

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de noviembre de 1997.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias