

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 12 de octubre de 1999 *

En el asunto C-379/97,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el Søg- og Handelsret (Dinamarca), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Pharmacia & Upjohn SA, anteriormente Upjohn SA,

y

Paranova A/S,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación) y 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),

* Lengua de procedimiento: danés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

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

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- En nombre de Pharmacia & Upjohn SA, por las Sras. K. Dyekjær-Hansen y M. Eckhardt-Hansen, Abogadas de Copenhague;
- en nombre de Paranova A/S, por el Sr. E.B. Pfeiffer, Abogado de Copenhague;
- en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. J.G. Lammers, waarnemend juridisch adviseur del ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. D. Cooper, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. H.C. Støvlbæk, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Pharmacia & Upjohn SA, representada por la Sra. K. Dyekjaer-Hansen; de Paranova A/S, representada por el Sr. E.B. Pfeiffer; del Gobierno neerlandés, representado por el Sr. J.S. van den Oosterkamp, juridisch adviseur adjunct del ministerie voor Buitenlandse zaken, en calidad de Agente; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. D. Alexander, y de la Comisión, representada por el Sr. H.C. Støvlbæk, expuestas en la vista de 16 de septiembre de 1998;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 19 de noviembre de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante resolución de 31 de octubre de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre siguiente, el SØ- og Handelsret planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), tres cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación) y 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»).
- 2 Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Pharmacia & Upjohn SA, anteriormente Upjohn SA (en lo sucesivo, «Upjohn»), sociedad danesa perteneciente al grupo de sociedades internacional Upjohn (en lo sucesivo, «grupo Upjohn»), y Paranova A/S (en lo sucesivo, «Paranova»), sobre la comercialización de medicamentos producidos por el grupo Upjohn e importados en Dinamarca de forma paralela por Paranova.

Marco jurídico

- 3 En virtud del artículo 30 del Tratado, quedan prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y las medidas de efecto equivalente. No obstante, según el artículo 36 del Tratado, las prohibiciones y restricciones a la importación entre los Estados miembros justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial están permitidas siempre y cuando no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

- 4 El artículo 7 de la Directiva, que lleva por título «Agotamiento del derecho conferido por la marca», dispone:

«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.»

El litigio principal

- 5 Cuando ocurrieron los hechos que sirven de base al litigio en el procedimiento principal, el grupo Upjohn comercializaba en la Comunidad un antibiótico, la clindamicina, en diversas formas. Para ello, utilizaba la marca Dalacin, en Dinamarca, Alemania y España; la marca Dalacine, en Francia, y la marca Dalacin C, en los demás Estados miembros.

- 6 La existencia de marcas diferentes se explica, en particular, por la existencia de un acuerdo celebrado en 1968 entre el grupo Upjohn y la sociedad American Home Products Corporation, según el cual el grupo Upjohn se había obligado a limitar la utilización de la marca Dalacin a la forma «Dalacin» seguida de la letra «C» o de otras indicaciones como contrapartida a la no oposición de American Home Products Corporation a que el grupo Upjohn utilizara la marca Dalacin en Uruguay. A raíz de las dificultades encontradas por el grupo Upjohn para conseguir el registro de la marca Dalacin C en diversos países, American Home Products Corporation le dio autorización para utilizar en ellos la marca Dalacin.

- 7 Paranova compró en Francia cápsulas de clindamicina, envasadas en cajas de 100 unidades y comercializadas por el grupo Upjohn con la marca Dalacine, para comercializarlas posteriormente en Dinamarca con la marca Dalacin. Paranova asimismo compró en Grecia ampollas inyectables de clindamicina comercializadas por el grupo Upjohn con la marca Dalacin C. Después de haber sido reenvasado, por Paranova, este producto fue comercializado en Dinamarca con la marca Dalacin.

- 8 Upjohn presentó ante el Ballerup Fogedret una demanda de medidas cautelares con el fin de que se prohibiera a Paranova comercializar y vender estos medicamentos con la marca Dalacin. El Fogedret desestimó esta demanda. Su resolución fue revocada en grado de apelación por el Østre Landsret, que estimó la demanda de medidas provisionales.

- 9 En el procedimiento de ratificación de esta prohibición sustanciado ante el Søg- og Handelsret, Upjohn alegó, en particular, sobre el fondo, que la sustitución de una marca por otra efectuada por Paranova en los productos del grupo Upjohn constituye una violación de los derechos que le confiere su marca en virtud de la varemarkelov (Ley de Marcas danesa) y que el Derecho comunitario no se opone a tal prohibición, dado que existen motivos objetivos que justifican la utilización de marcas diferentes, según los Estados miembros, para la comercialización de los correspondientes productos.

- 10 Paranova sostuvo, con carácter principal, que las diferentes marcas utilizadas en Grecia, Francia y Dinamarca son, en realidad, la misma marca, de modo que el derecho de marca del grupo Upjohn está agotado. Alega, con carácter subsidiario, que el sistema de comercialización del grupo Upjohn constituye una compartimentación artificial de los mercados contraria al Derecho comunitario.
- 11 En estas circunstancias, el Søg og Handelsret decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

- «1) ¿Se oponen 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, y/o los artículos 30 y 36 del Tratado CE a que el titular de una marca invoque su derecho, con arreglo al Derecho de marcas nacional, como fundamento para oponerse a que un tercero compre un medicamento en un Estado miembro, lo reenvase en embalajes propios en los que coloca una marca x perteneciente al titular de la marca y lo comercialice en un segundo Estado miembro, cuando el medicamento de que se trata ha sido comercializado en el Estado miembro de compra con la marca Y por el titular de la marca o con su consentimiento, y un medicamento idéntico es comercializado con la marca x por el titular de la marca o con su consentimiento en el segundo Estado miembro mencionado?
- 2) ¿Influye de algún modo en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que la utilización por el titular de la marca de marcas diferentes en el país en el que el importador efectúa la compra y en el país en el que éste comercializa el producto obedezca a circunstancias subjetivas del titular de la marca? Si la respuesta fuese afirmativa, este órgano jurisdiccional remitente desea saber si el importador debe probar que la utilización de marcas diferentes persigue o perseguía el objetivo de compartimentar artificialmente los mercados (a este respecto, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 1978, Centrafarm BV/American Home Products, asunto 3/78).

- 3) ¿Influye de algún modo en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que la utilización por el titular de la marca de marcas diferentes en el país en el que el importador efectúa la compra y en el país en el que éste comercializa el producto obedezca a circunstancias objetivas sobre las que el titular de la marca carece de cualquier influencia, tales como, en particular, los requisitos impuestos por las autoridades sanitarias nacionales o los derechos de marca de terceros? »
- 12 Puesto que el objetivo de estas cuestiones es, básicamente, obtener precisiones sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la sustitución de las marcas por parte de los importadores paralelos, procede, con carácter preliminar, recordar en qué estado se encuentra la jurisprudencia pertinente en esta materia.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia

- 13 Según reiterada jurisprudencia, recogida en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, 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 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, y 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 31).
- 14 En su jurisprudencia relativa a los casos en los que importadores paralelos compran productos comercializados en un Estado miembro por el titular de la marca, los reenvasan y vuelven a colocar en ellos la marca original con el fin de comercializarlos en el Estado miembro de importación, el Tribunal de Justicia ha afirmado que el artículo 36 del Tratado sólo permite 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 esta propiedad (véanse las sentencias de 23 de mayo de 1978, *Hoffmann-La Roche*, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 6, y *Bristol-Myers Squibb* y otras, antes citada, apartado 42).

- 15 Por lo que se refiere al derecho de marca, su objeto específico 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 las sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y Bristol-Myers Squibb y otras, apartado 44).
- 16 Para determinar si este derecho exclusivo implica la facultad de oponerse a que un tercero vuelva a colocar la marca original tras el reenvasado del producto, debe tenerse en cuenta, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 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).
- 17 En vista de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia ha interpretado el artículo 36 del Tratado 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 (véanse las sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 8, y Bristol-Myers Squibb y otras, apartado 49). Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que el ejercicio del derecho de marca por parte de su titular puede constituir una restricción encubierta en el sentido del artículo 36 del Tratado si se acredita, por un lado, que la utilización del derecho de marca por parte de dicho titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros y, por otro lado, que, en caso de reenvasado, la protección de ciertos intereses legítimos del titular de la marca queda garantizada, es decir, en particular, que el reenvasado no afecta al estado original del producto y que la presentación del producto reenvasado no es tal que pueda perjudicar la reputación de la marca (véanse las sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 10; Bristol-Myers Squibb y otras, apartado 49, y de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartado 29).

- 18 Por lo que se refiere al requisito de la compartimentación artificial de los mercados, el Tribunal de Justicia precisó, en el apartado 57 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, que la exigencia de tal 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.
- 19 El Tribunal de Justicia asimismo precisó, en el apartado 52 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, 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. En este contexto, el Tribunal de Justicia subrayó, en el apartado 56 de la misma sentencia, que la facultad del titular de un derecho de 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.
- 20 Mientras que las sentencias Hoffmann-La Roche y Bristol-Myers Squibb y otras, antes citadas, se refieren al supuesto en el que el importador paralelo reenvasa un producto de marca y coloca en él nuevamente la marca original, la sentencia de 10 de octubre de 1978, American Home Products (3/78, Rec. p. 1823), mencionada en la segunda cuestión prejudicial, se refiere al supuesto en el que el importador paralelo sustituye la marca original utilizada por el titular en el Estado miembro de exportación por la marca utilizada por dicho titular en el Estado miembro de importación.
- 21 En los apartados 14, 17 y 18 de esta sentencia, el Tribunal de Justicia estimó, por una parte, que la función esencial de la marca, es decir, la garantía de procedencia del producto que lleva la marca, se pondría en peligro si un tercero pudiera poner la marca en el producto, aunque sea el producto original, y, por otra parte, que el derecho reconocido al titular de la marca de oponerse a cualquier colocación no autorizada de la marca en su producto está incluido, por consiguiente, en el

objeto específico del derecho de marca. Por ello, estaba justificado que el titular, en virtud del artículo 36, primera frase, del Tratado, se opusiera a la intervención del importador paralelo.

- 22 Sin embargo, el Tribunal de Justicia también declaró, en los apartados 22 y 23 de la sentencia *American Home Products*, antes citada, que la oposición del titular de la marca a que un tercero utilice la marca sin autorización constituiría una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros, en el sentido del artículo 36, segunda frase, del Tratado, si se acreditase que dicho titular ha adoptado la práctica de utilizar marcas diferentes para un mismo producto con la finalidad de compartimentar artificialmente los mercados.

Las cuestiones prejudiciales

- 23 En la resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente precisa, mediante diversas observaciones, el objeto de las cuestiones prejudiciales.
- 24 Así, recuerda que el Tribunal de Justicia, en su sentencia *American Home Products*, antes citada, se expresó de un modo que indicaba que el Derecho comunitario sólo se opone a la prohibición de comercialización de los productos que han sido objeto de importación paralela cuando el titular ha utilizado marcas diferentes para el mismo producto con el fin de compartimentar artificialmente los mercados. Pues bien, en su opinión, la sentencia *Bristol-Myers Squibb* y otras, antes citada, aun refiriéndose a situaciones de reenvasado de productos con nueva colocación de la marca original, implica, en lo sucesivo, que el Derecho comunitario se opone a que, en virtud del Derecho nacional, se prohíba sustituir las marcas en circunstancias como las descritas en la primera cuestión y que, para apreciar la legalidad de tal prohibición, es irrelevante que la utilización, por parte del titular, de diferentes marcas en el Estado miembro de exportación y en el Estado miembro de importación se deba, por un lado, a circunstancias subjetivas o, por el otro, a circunstancias objetivas en las que no puede influir.

- 25 Habida cuenta de estas precisiones, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, básicamente, si el requisito de compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros, según resulta de las sentencias Hoffmann-La Roche y Bristol-Myers Squibb y otras, antes citadas, implica que, para apreciar si el titular de marcas puede oponerse, en virtud del Derecho nacional, a que un importador paralelo de medicamentos sustituya la marca utilizada por el titular en el Estado miembro de exportación por la utilizada por el titular en el Estado miembro de importación, hay que tener en cuenta
- o bien las circunstancias que explican la existencia y la utilización de marcas diferentes en estos Estados miembros, y en particular el hecho de que el titular utilice sus diferentes marcas con la intención de compartimentar los mercados,

 - o bien las circunstancias imperantes en el momento de la comercialización en el Estado miembro de importación que hacen necesario sustituir la marca original por la utilizada en el Estado miembro de importación para que el correspondiente medicamento pueda ser comercializado en este Estado por el importador paralelo.
- 26 Además, el Juez nacional pregunta si la conformidad con el Derecho comunitario de la oposición del titular de marcas debe apreciarse respecto del artículo 7 de la Directiva o de los artículos 30 y 36 del Tratado.
- 27 Por lo que se refiere a las disposiciones de Derecho comunitario aplicables, procede recordar que, según el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, el agotamiento del derecho conferido por la marca sólo se produce para productos comercializados en la Comunidad «con dicha marca» por el titular o con su consentimiento.

- 28 Por consiguiente, como ha señalado la Comisión, el artículo 7 de la Directiva es aplicable cuando, tras reenvasar el producto, vuelve a colocarse la marca original. Por el contrario, este artículo no se aplica cuando el importador paralelo sustituye la marca original por una marca diferente. En este último caso, los derechos respectivos del titular de las marcas y del importador paralelo se rigen por los artículos 30 y 36 del Tratado.
- 29 En el presente asunto, según resulta de la resolución de remisión y, en particular, de las cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente parte del supuesto de que el grupo Upjohn utilizó, para la comercialización de los medicamentos con clindamicina, marcas diferentes en Dinamarca, Francia y Grecia. Así pues, la conformidad con el Derecho comunitario de la oposición del titular de las marcas a que se sustituya la marca debe apreciarse en relación con el artículo 36 del Tratado.
- 30 Por lo demás, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 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 (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartado 40).
- 31 Por lo que respecta a la cuestión prejudicial, tal como se precisa en el apartado 25 de la presente sentencia, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado de los productos con nueva colocación de la marca original o con sustitución de esta marca por la utilizada por el mismo titular en el Estado miembro de importación, la facultad de que dispone el titular de la marca de oponerse a dichos actos en virtud del Derecho nacional se considera justificada al amparo del artículo 36 del Tratado, a menos que se demuestre, en particular, que tal oposición contribuye a la compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros.

- 32 Pues bien, procede observar que este requisito no puede aplicarse de forma diferente dependiendo de que la marca original haya sido colocada nuevamente tras el reenvasado o haya sido sustituida por otra, salvo que la existencia de regímenes distintos se justifique debido a diferencias objetivas entre ambas situaciones.
- 33 Upjohn alega que efectivamente existen tales diferencias y que, por esta razón, debe prevalecer el derecho del titular a oponerse a la sustitución de la marca, salvo que, conforme a la sentencia *American Home Products*, antes citada, se demuestre que dicho titular tiene la intención subjetiva de compartimentar los mercados. Afirma que el derecho a modificar una marca y, por consiguiente, a colocar una marca que el productor de origen nunca puso sobre el correspondiente producto es idéntico al contenido sustancial de la protección en materia de derecho de marca. De ello deduce que es lógico y correcto distinguir entre ambas situaciones, de modo que resulte totalmente excepcional que el importador paralelo tenga derecho a colocar sobre tal producto una nueva marca sin el acuerdo del titular.
- 34 Paranova sostiene que la situación subjetiva del titular de una marca no puede revestir una importancia decisiva en caso de modificación de la marca. Estima que ya no es necesario hacer una distinción estricta entre el supuesto del reenvasado con nueva colocación de la marca original y el de sustitución de la marca, y que estas dos situaciones deben regirse según los mismos principios.
- 35 Los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido consideran que el titular de una marca puede invocar sus derechos de propiedad para impedir que un importador comercialice un producto con una variante de la marca utilizada por el titular o con su consentimiento en otro Estado miembro, salvo que sea necesario, para el importador, utilizar la versión modificada de la marca para permitir la

comercialización de los correspondientes productos en el Estado miembro de importación sin consecuencias perjudiciales. Afirman que el requisito de la necesidad concuerda con la jurisprudencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada.

- 36 La Comisión alega que no existe ninguna razón directa para mantener el requisito subjetivo de la intención del titular de marcas de compartimentar los mercados en caso de sustitución de una marca por otra y no en caso de reenvasado de medicamentos o de cambio de etiqueta. Estima que el elemento determinante debe ser si la función esencial de la marca, que es garantizar la identidad de origen, resulta afectada por la sustitución de una marca por otra.
- 37 A este respecto, procede observar que, según afirmaciones de Paranova, de los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido, y de la Comisión, entre la nueva colocación de una marca tras el reenvasado y la sustitución de la marca original por otra, no existe ninguna diferencia objetiva que permita justificar que el requisito de la compartimentación artificial se aplique de modo diferente en uno y otro supuesto.
- 38 En efecto, por un lado, la práctica de utilizar envases diferentes y la de utilizar marcas diferentes para un mismo producto, al contribuir de modo semejante a la compartimentación del mercado único, perjudican de igual forma el comercio intracomunitario y, por otro lado, tanto la nueva colocación de la marca original en el producto reenvasado como su sustitución por otra marca constituyen ambas una utilización, por parte del importador paralelo, de una marca que no le pertenece.

- 39 Por consiguiente, en la medida en que el derecho de marca en el Estado miembro de importación permita al titular de la marca oponerse a la nueva colocación de ésta tras el reenvasado del producto o a su sustitución, y en la medida en que el reenvasado y nueva colocación de la marca o la sustitución de ésta sean necesarios para que los productos puedan ser comercializados por el importador paralelo en el Estado miembro de importación, existen obstáculos al comercio intracomunitario que provocan compartimentaciones artificiales de los mercados entre Estados miembros en el sentido de la citada jurisprudencia, y ello, con independencia de que tales compartimentaciones hayan sido, o no, buscadas por el titular.
- 40 Por consiguiente, el requisito de compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros, según lo definió el Tribunal de Justicia en su sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, es asimismo aplicable cuando un importador paralelo sustituye la marca original por la utilizada por el titular en el Estado miembro de importación.
- 41 Por otro lado, como indicó el Abogado General en los puntos 40 a 42 de sus conclusiones, esta solución presenta además la ventaja práctica de no obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a que aprecien si se ha probado la intención, que, como es notorio, constituye un elemento difícil de demostrar.
- 42 Considerar que el requisito de compartimentación de los mercados definido en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, se aplica en caso de sustitución de una marca implica, asimismo, en contra de lo alegado por Paranova, que, para que el titular de marcas no pueda oponerse a ella, es preciso que esta sustitución de la marca sea objetivamente necesaria en el sentido de esta sentencia.

- 43 De ello se deduce que los órganos jurisdiccionales nacionales deben examinar si las circunstancias imperantes en el momento de la comercialización hacían objetivamente necesaria la sustitución de la marca original por la del Estado miembro de importación para que el importador paralelo pudiera comercializar el correspondiente producto en dicho Estado. Este requisito de necesidad se cumple si, en un caso determinado, la prohibición impuesta al importador de sustituir la marca obstaculiza el acceso efectivo de éste a los mercados del Estado miembro de importación. Así ocurre cuando en el Estado miembro de importación existen normativas o prácticas que impiden comercializar tal producto en el mercado de dicho Estado con la marca que ostenta en el Estado miembro de exportación. Éste es el caso de una norma protectora de los consumidores que prohíba la utilización en el Estado miembro de importación de la marca utilizada en el Estado miembro de exportación porque puede inducir a error a los consumidores.
- 44 Por el contrario, el requisito de necesidad no se cumplirá si la sustitución de la marca se explica exclusivamente por la búsqueda de una ventaja comercial por parte del importador paralelo.
- 45 Corresponde a los órganos jurisdiccionales apreciar, en cada caso concreto, si, para el importador paralelo, ha sido objetivamente necesario usar la marca utilizada en el Estado miembro de importación para permitir la comercialización de los productos importados.
- 46 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones planteadas que el requisito de compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros, según resulta de las sentencias Hoffmann-La Roche y Bristol-Myers Squibb y otras, antes citadas, implica que, para apreciar si el titular de una marca puede oponerse, en virtud del Derecho nacional, a que un importador paralelo de medicamentos sustituya la marca utilizada en el Estado miembro de exportación por la utilizada por el titular en el Estado miembro de importación, hay que tener en cuenta las circunstancias imperantes en el

momento de la comercialización en el Estado miembro de importación que hacen objetivamente necesario sustituir la marca original por la utilizada en el Estado miembro de importación para que el correspondiente producto pueda ser comercializado en este Estado por el importador paralelo.

Costas

- 47 Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido, y por la Comisión, 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 Søg og Handelsret mediante resolución de 31 de octubre de 1997, declara:

El requisito de compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros, según resulta de las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), y 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), implica que, para apreciar si el titular de una marca puede oponerse, en virtud del Derecho nacional, a que un importador paralelo de medicamentos sustituya la marca utilizada en el Estado miembro de exportación por la utilizada por el titular en el Estado miembro de importación, hay que tener en cuenta las circunstancias imperantes en el momento de la comercialización en el Estado miembro de importación que hacen objetivamente necesario sustituir la marca original por la utilizada en el Estado miembro de importación para que el correspondiente producto pueda ser comercializado en este Estado por el importador paralelo.

	Rodríguez Iglesias		Moitinho de Almeida
Edward	Schintgen	Kapteyn	Gulmann
Hirsch		Jann	Wathelet

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de octubre de 1999.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias