

Asunto C-443/99

Merck, Sharp & Dohme GmbH
contra
Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

(Petición de decisión prejudicial
planteada por el Oberlandesgericht Wien)

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 7, apartado 2 — Agotamiento
del derecho conferido por la marca — Medicamentos — Importación
paralela — Reenvasado del producto con la marca»

Conclusiones del Abogado General Sr. F.G. Jacobs, presentadas el 12 de julio de 2001	I-3705
Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2002	I-3745

Sumario de la sentencia

*Libre circulación de mercancías — Propiedad industrial y comercial — Derecho de
marca — Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE —
Producto comercializado en un Estado miembro por el titular o con su consentimiento —*

Importación, tras reenvasado y nueva colocación de la marca, en otro Estado miembro — Oposición del titular — Procedencia — Requisitos — Inexistencia de compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros — Criterios de apreciación en caso de importación paralela de medicamentos

(Artículo 30 CE; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, ap. 2)

Aunque esté justificado, en el sentido del artículo 30 CE, primera frase, y del artículo 7, apartado 2, de la Primera Directiva 89/104, sobre marcas, que el titular de un derecho de marca, protegido simultáneamente en dos Estados miembros, se oponga a que un producto, lícitamente designado con la marca en uno de estos Estados, sea comercializado en el otro Estado miembro tras haber sido reenvasado en un nuevo embalaje en el que un tercero ha colocado la marca, no obstante, dicha oposición constituye una restricción encubierta al comercio entre Estados miembros, en el sentido del artículo 30 CE, segunda frase, en particular, si se acredita que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. En el caso de medicamentos importados de forma paralela se debe considerar que

constituye dicha compartimentación artificial, en determinadas condiciones, la oposición al reenvasado cuando éste sea necesario para que el producto pueda comercializarse en el Estado de importación.

Un reenvasado de medicamentos mediante sustitución del embalaje, en lugar de su mero etiquetado, es objetivamente necesario si, de lo contrario, se obstaculiza el acceso efectivo al mercado de que se trate o a una parte importante de éste debido a una fuerte resistencia de una proporción significativa de consumidores frente a los medicamentos reetiquetados.

(véanse los apartados 23, 24 y 33 y el fallo)