

Asunto C-348/04

Boehringer Ingelheim KG y otros contra Swingward Ltd y otros

[Petición de decisión prejudicial
planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Propiedad industrial y comercial — Derecho de marca — Productos farmacéuticos
— Importación paralela — Reenvasado del producto que lleva la marca»

Conclusiones de la Abogado General Sra. E. Sharpston, presentadas el 6 de
abril de 2006 I - 3397
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2007 I - 3430

Sumario de la sentencia

1. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Importación paralela de medicamentos a los que se ha adherido una etiqueta adicional (Art. 30 CE; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, ap. 2)*

2. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Importación paralela de medicamentos, tras reenvasado y nueva colocación de la marca (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, ap. 2)*
3. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Importación paralela de medicamentos, tras reenvasado y nueva colocación de la marca (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, ap. 2)*
4. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Importación paralela de medicamentos, tras reenvasado y nueva colocación de la marca (Art. 30 CE; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, ap. 2)*
5. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Importación paralela de medicamentos, tras reenvasado y nueva colocación de la marca (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, ap. 2)*

1. El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, ha de interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico importado de otro Estado miembro en su embalaje interno y externo original, al que el importador ha adherido una etiqueta externa adicional, a menos que se cumplan los siguientes requisitos:

partimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;

— que se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos que han sido objeto de un nuevo etiquetado con esta marca contribuiría a com-

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

— que se indique claramente en el embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste;

- que la presentación del producto que ha sido objeto de un nuevo etiquetado 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
 - que el importador advierta, antes de la comercialización del producto que ha sido objeto de un nuevo etiquetado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar de este producto.
2. El requisito según el cual el reenvasado de un producto farmacéutico, mediante un nuevo embalaje de éste en el que se incluye de nuevo la marca o mediante la adhesión de una etiqueta sobre el embalaje que lo contiene, ha de ser necesario para su comercialización ulterior en el Estado miembro de importación, en la medida en que constituye uno de los requisitos que, si se cumplen, impiden al titular de la marca oponerse a dicha comercialización, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, se refiere únicamente al hecho del nuevo envasado, y no a la forma y al estilo concretos de éste.

En efecto, la modificación que implica todo nuevo embalaje o nuevo etiquetado de un medicamento que lleva una marca engendra, por su propia naturaleza, riesgos reales para la garantía de procedencia que el derecho de marca pretende asegurar. Por ello, dicha modificación puede ser prohibida por el titular de la marca, a menos que el nuevo embalaje o el nuevo etiquetado sea necesario para permitir la comercialización de los productos importados de forma paralela y se protejan los intereses legítimos del titular.

(véase el apartado 39
y el punto 2 del fallo)

(véanse los apartados 30 y 32
y el punto 1 del fallo)

3. El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, ha de 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 paralelo ha realizado un nuevo embalaje del producto o ha adherido una etiqueta sobre el embalaje que contiene el producto, a menos que se cumplan cinco requisitos, entre ellos aquél según

el cual la presentación del producto reenvasado no ha de ser tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Este requisito no se limita a los supuestos en los que el nuevo embalaje es defectuoso, de mala calidad o descuidado. En efecto, un producto farmacéutico reenvasado puede presentarse de manera inadecuada y perjudicar por ello la reputación de la marca también en el supuesto en el que el embalaje o la etiqueta, aunque no sean defectuosos, de mala calidad o descuidados, puedan afectar al valor de la marca perjudicando la imagen de seriedad y calidad inherente a dicho producto, y a la confianza que pueda inspirar al público pertinente.

A este respecto, la cuestión de determinar si el hecho de que el importador paralelo:

— no incluya la marca en el nuevo embalaje exterior («de-branding»), o

— aplique en el nuevo embalaje exterior su propio logotipo o su propio

estilo o presentación o una presentación que utiliza para varios productos diferentes («co-branding»), o

— adhiera una etiqueta externa adicional de modo que oculte total o parcialmente una de las marcas del titular; o

— no señale en la etiqueta adicional que la marca de que se trata pertenece a su titular; o incluso

— imprima su nombre en letras mayúsculas,

puede perjudicar la reputación de la marca es una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde al juez nacional a la vista de las circunstancias propias de cada caso.

(véanse los apartados 40, 43, 44 y 47 y los puntos 3 y 4 del fallo)

4. En los litigios que enfrentan a fabricantes de productos farmacéuticos con importadores paralelos y comerciantes de dichos productos, debido a que diversos medicamentos producidos por estos fabricantes han sido importados de forma paralela y comercializados en un Estado miembro por dichos importadores, tras haber sido embalados y etiquetados de nuevo, corresponde a los importadores paralelos acreditar la existencia de los requisitos según los cuales:

producto y el nombre del fabricante de éste;

— 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;

— la presentación del producto reenvasado no ha de ser 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 reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje;

— el importador debe advertir, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y proporcionarle, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado,

y que, si se cumplen, impiden al titular de la marca oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico reenvasado.

— se indica claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del

En el caso del requisito según el cual debe demostrarse que el reenvasado no puede afectar al estado original del

producto contenido en el embalaje, basta, no obstante, con que el importador paralelo proporcione elementos de prueba que permitan presumir razonablemente que se cumple este requisito. Lo anterior se aplica con mayor razón al requisito según el cual la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca o de su titular. Cuando el importador aporta algún principio de prueba respecto de este último requisito, corresponde, en su caso, al titular de la marca, que es el mejor situado para apreciar si el reenvasado puede perjudicar su reputación y la de la marca, probar que se ha producido tal perjuicio.

(véanse los apartados 48 y 54
y el punto 5 del fallo)

referente a un producto reenvasado al titular de la marca, infringe los derechos de dicho titular con cada importación posterior de dicho producto, en tanto que no proceda a tal advertencia. La sanción de esta infracción no sólo debe ser proporcionada, sino también lo suficientemente efectiva y disuasoria para asegurar la plena eficacia de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas. No resulta, como tal, contraria al principio de proporcionalidad una medida nacional en virtud de la cual, en caso de producirse tal infracción, el titular de la marca tiene derecho a una reparación económica en las mismas condiciones que si los productos hubieran sido falsificados. No obstante, corresponde al juez nacional determinar, caso por caso, teniendo en cuenta en particular el alcance de los daños y perjuicios causados al titular del derecho de marca por la infracción cometida por el importador paralelo y respetando el principio de proporcionalidad, el importe de la reparación económica.

5. Cuando un importador paralelo ha omitido realizar la advertencia previa

(véase el apartado 64
y el punto 6 del fallo)