

LA SENTENCIA «LOENDERSLOOT»: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONFIRMA SU JURISPRUDENCIA RELATIVA AL REETIQUETADO EN LAS IMPORTACIONES PARALELAS

Por LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ (*)

1. INTRODUCCIÓN

El objeto de la presente nota es la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), de 11 de noviembre de 1997, dictada en el ámbito del asunto C-349/95, «Loendersloot Internationale Expeditie/George Ballantine & Son Ltd y otros» (1).

En el citado fallo el TJCE confirmó su anterior jurisprudencia por lo que se refiere al *reenvasado* de productos en el marco de *importaciones paralelas* y en especial su sentencia de 11 de julio de 1996 en el asunto «Bristol-Myers» (2). Cabe destacar, de todos modos, que la sentencia que nos interesa constituye el primer fallo relativo a la sustitución de etiquetas o envases en los que figura una marca en productos distintos a los farmacéuticos.

(*) Jefe de la División «Aplicación de los artículos 30 a 36 CE y eliminación de las restricciones a los intercambios», Dirección General XV, Comisión Europea, Bruselas. Las opiniones expresadas en esta nota son de la exclusiva responsabilidad del autor.

(1) A la que, a partir de aquí, nos referiremos como sentencia «Loendersloot».

(2) Asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, RJTI, p. I-3457.

2. HECHOS Y CUESTIONES PLANTEADAS

Por medio de esta sentencia el TJCE dio respuesta a cuatro cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 36 del Tratado CE, planteadas por el *Hoge Raad der Nederlanden* (3) en el marco de un litigio entre Frits Loendersloot (4) y George Ballantine & Son Ltd y otras catorce sociedades (5) establecidas en Escocia o en Inglaterra.

Recordaremos en primer lugar que *Ballantine y otros* producen y comercializan bebidas alcohólicas, especialmente *whisky*. Sus productos gozan de una gran reputación y se venden en casi todos los países del mundo. 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 otros* colocan, además, números de identificación tanto en las etiquetas o en otro lugar de las botellas, como en los envases (6).

Por su lado, *Loendersloot* es una sociedad de transporte y almacenamiento. Entre sus clientes, figuran empresas que se dedican al denominado *comercio paralelo* (7). Dicho comercio consiste en *importaciones paralelas* que se llevan a cabo adquiriendo los productos de *Ballantine y otros* en países donde los precios son relativamente bajos, para revenderlos en aquellos en los que los precios son más elevados.

En este contexto, la sociedad *Loendersloot* fue demandada por *Ballantine y otros* por haber retirado de sus botellas de *whisky* las etiquetas en las que figuraba su marca, substituyéndolas por etiquetas que reproducían las etiquetas originales pero sin los números de identificación que se encontraban en el reverso de dichas etiquetas y, en algunos casos, sin el término *pure* ni el nombre del importador autorizado por *Ballantine y otros*, así como por haber reexportado dichos productos a otros Estados miembros o terceros países. Por su parte, *Loendersloot* alegó que dichas prácticas estaban justificadas por las necesidades del comercio paralelo.

(3) Mediante resolución de 3 de noviembre de 1995, recibida en el TJCE diez días después.

(4) Que giraba con el nombre comercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie» y que, a partir de aquí, citaremos como «Loendersloot».

(5) Que, a partir de aquí, citaremos como «Ballantine y otros».

(6) Véanse los fundamentos jurídicos n.ºs 3 y 4 de la sentencia «Loendersloot».

(7) Véase: LUGT, «Relabelling Court Case», EU Food Law, n.º 72, 1997, p. 15.

Las preguntas formuladas al TJCE, en virtud del artículo 177 CE, fueron:

«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?»

El TJCE examinó conjuntamente estas cuatro cuestiones, estimando que lo que el órgano jurisdiccional remitente preguntaba era, básicamente, si 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, teniendo en cuenta que no resulta afectado el estado original de los productos.

3. EL FALLO

El TJCE, pronunciándose sobre las citadas cuestiones, declaró:

«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.»

El TJCE afirmó también —en el fundamento jurídico n.º 51— que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar, en cada caso, si se cumplen estos requisitos.

4. COMENTARIOS

4.1. DERECHO DE MARCA: EFICACIA Y LÍMITES

Por lo que se refiere al derecho de marca, el TJCE confirmó su jurisprudencia subrayando que «... constituye un elemento esencial del siste-

ma de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer» (8). 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. Siempre según el TJCE (9), 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. 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 (10).

Sin embargo, está claro 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» (11). Y, en este sentido, el TJCE añade que «... 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» (12).

La jurisprudencia sentada por el TJCE es prudente y equilibrada: por un lado confirma los elementos fundamentales que configuran el *derecho de marca*, sin olvidar por otro que sería peligroso para el buen funcionamiento del mercado interior permitir que sus titulares utilizaran dicho *derecho* para impedir injustificadamente las importaciones paralelas (13).

(8) Véase el fundamento jurídico n.º 22 de la sentencia «Loendersloot».

(9) Véanse las sentencias «HAG II», de 17 de octubre de 1990, asunto C-10/89, RJTJ pág. I-3711; y «Bristol-Myers», citada en la nota 2.

(10) También en el fundamento jurídico n.º 22 de la sentencia «Loendersloot», el TJCE cita, finalmente, el fallo «Hoffmann-La Roche», de 23 de mayo de 1978, asunto 102/77, RJTJ, p. 1139.

(11) Véase el fundamento jurídico n.º 23, en el que se hace también referencia a la sentencia «Bristol-Myers», citada en la nota 2.

(12) *Ibidem*.

(13) Sobre uno de los temas más controvertidos en el ámbito de la aplicación de la libertad de la circulación de mercancías, las *importaciones paralelas*, véase el

Este *equilibrio* es evidente cuando se afirma que «... por lo que se refiere [...] 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» (14). Y al recordar, más adelante, que «... 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» (15).

En su jurisprudencia, el TJCE ha exigido, además, que quien realiza el reenvasado (16) 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.

epígrafe A del capítulo XI (con el significativo título de «Las importaciones paralelas: ¿fenómeno de piratería comercial o mecanismo regulador del mercado?» de MATTERA, «El Mercado único europeo: sus reglas, su funcionamiento», Civitas, Madrid, 1991, pp. 486-488. Y también: HORNER, «Parallel imports», Collins, Londres, 1987, 192 pp.

(14) Véase el fundamento jurídico n.º 24.

(15) 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 (véase el fundamento jurídico n.º 28).

(16) De los productos farmacéuticos, por ejemplo (véase el fundamento jurídico n.º 30, así como la sentencia que se cita en la nota 2).

4.2. APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA «REENVASADO EN CASO DE IMPORTACIONES PARALELAS» AL CASO DE AUTOS

Brevitatis causa, no nos extenderemos en el estudio del examen realizado por el TJCE de la aplicación de los requisitos en cuestión en el caso que nos ocupa.

Señalaremos, de todos modos que, respecto a la protección de la reputación de la marca, el TJCE confirmó que el tercero que procede al *re Etiquetado* 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 *re Etiquetado*. Para apreciar si así ocurre el órgano jurisdiccional nacional debería tener en cuenta específicamente en el caso de autos, el interés de *Ballantine y otros* en proteger la imagen de artículo de lujo de sus productos y la gran reputación de que éstos disfrutan (17).

Nos interesa recordar también que por lo que se refiere al requisito relativo a una utilización del derecho de marca que contribuya a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros, el TJCE confirmó que la facultad del titular de dicho derecho 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, según el TJCE, no es preciso demostrar que el titular de la marca haya intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros (18).

En la sentencia «Loendersloot» se indica igualmente que las funciones de los órganos jurisdiccionales nacionales, a quienes corresponde apreciar si el *re Etiquetado* es necesario para evitar una compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros, son diferentes en supuestos como el del litigio entre *Loendersloot y Ballantine y otros* y en los relativos al reenvasado de productos farmacéuticos. En el caso de éstos últimos, los órganos jurisdiccionales nacionales debían examinar si, en los mercados de su propio Estado, existían condiciones que hacían necesario objetivamente el reenvasado. En los casos de *re Etiquetado*, por el contrario, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar si la citada manipula-

(17) Véase el fundamento jurídico n.º 33.

(18) Véase el fundamento jurídico n.º 36.

ción es necesaria, 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 (19).

Más específicamente, el TJCE abordó las cuestiones relativas a la retirada y nueva colocación o sustitución de las etiquetas, con el fin de suprimir los números de identificación, la palabra *pure y/o* el nombre del importador en las etiquetas, concluyendo sistemáticamente que deben ser evaluadas en relación a sus efectos en relación a una eventual compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros (20).

Por último, el TJCE se refirió a la exigencia de *transparencia* impuesta por su jurisprudencia relativa al reenvasado de los productos farmacéuticos, es decir, que quien realiza dicho reenvasado debe informar al titular de la marca, proporcionarle, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado e indicar en el producto reenvasado quién es el autor del reenvasado, y que se justificaba por el hecho de que los imperativos de la libre circulación de mercancías implican reconocer a quien lleva a cabo el reenvasado una cierta facultad que, en circunstancias normales, está reservada al titular de la marca.

Sin embargo, en el caso de reetiquetado, considerando la naturaleza del acto realizado por la persona que lo efectúa, el TJCE estimó que los intereses del titular de la marca, y en particular su interés en poder perseguir las imitaciones, son debidamente tenidos en cuenta si esa persona le advierte previamente de la comercialización de los productos *reetiquetados* (21).

5. CONCLUSIÓN

Poco tenemos que añadir a lo dicho anteriormente sobre nuestra valoración positiva de la confirmación y aplicación por el TJCE de su jurisprudencia relativa al reenvasado de productos farmacéuticos a los supuestos de *reetiquetado* de otras mercancías, bebidas alcohólicas en este caso.

Bastará subrayar que se confirma también no sólo la legitimidad del *comercio paralelo*, que cumple una función reguladora de la aplicación de la libertad de mercancías en el seno del mercado interior, cuando ésta está

(19) Véase el fundamento jurídico n.º 38.

(20) Véanse los fundamentos jurídicos del n.º 39 al 46.

(21) Véanse los fundamentos jurídicos del n.º 47 al 49

falseada y/o se produce una distorsión de la competencia (22), sino que se corrobora la utilidad o conveniencia de las importaciones paralelas para evitar que se compartimente el mercado interior, con diferencias de precio injustificadas, etc. Dicha *utilidad* y la eficacia de su aplicación hacen posible considerarlas de un interés suficientemente general que permite justificar ciertas limitaciones al ejercicio de determinados derechos, como el del titular de una marca en el caso que nos ocupa (23).

(22) Aunque es cierto que esta confirmación no es nada nuevo... No olvidemos que la sentencia «Dassonville», de 11 de julio de 1974 (asunto 8/74, RJTI p. 837) se refería ya a un problema de importaciones paralelas ¡de whisky!

(23) Véanse la obra de MATTERA citada en la nota 13, pp. 496 y 492; y también: GONZÁLEZ VAQUÉ, «Homologación y matriculación de automóviles: la Comunicación interpretativa de la Comisión europea de 15 de mayo de 1995», Estudios sobre Consumo, n.º 37, 1996, 29-47.

