CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL F. G. JACOBS

apresentadas em 19 de Novembro de 1998 *

1. Segundo o direito comunitário, um importador paralelo tem o direito de utilizar a marca que o titular usa para produtos idênticos no Estado de importação, mesmo que seja diferente daquela sob a qual os produtos em questão foram colocados no mercado pelo titular no Estado de exportação? Tal é, em substância, a questão colocada pelo Sø- og Handelsret (Dinamarca).

Os factos e o processo principal

2. O grupo Upjohn comercializa a clindamicina, isto é, um antibiótico, sob diversas formas em toda a Comunidade. A denominação «Dalacin C» é utilizada em todos os Estados-Membros à excepção da Dinamarca, da Alemanha e da Espanha em que é utilizada a denominação «Dalacin», e da França em que é utilizada a denominação «Dalacine». Paranova A/S, uma sociedade dinamarquesa do grupo Paranova, comprou produtos à base de clindamicina (em cápsulas e em injecções) em França e na Grécia e, após os ter reembalado, comercializou-os sob a denominação Dalacin na Dinamarca, onde Upjohn SA Dinamarca, a sucursal dinamarquesa de uma filial belga de Upjohn [1], os comercializa sob a marca «Dalacin».

3. O Fogedret de Ballerup indeferiu o pedido de medidas provisórias com vista a provisoriamente proibir a Paranova de comercializar esses produtos na Dinamarca sob a denominação Dalacin. O Østre Landsret decidiu em recurso alterar essa decisão. No quadro da acção de validade da proibição, o Sø- og Handelsret submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões:

«1) O artigo 7.°, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e/ou os artigos 30.° e 36.° do Tratado CE obstam a que o titular de uma marca invoque os seus direitos nos termos da lei nacional relativa às marcas como fundamento para se opor a que um terceiro adquira um medicamento num Estado-Membro, reembale este em embalagens próprias, nas quais apõe uma marca ×

1 — Após a interposição do recurso, a «Upjohn SA» alterou a sua denominação, denominando-se actualmente «Pharmacie & Upjohn SA».

* Língua original: inglês.

pertencente ao titular da marca, e o coloque no mercado num segundo Estado-Membro, no caso de o referido medicamento ter sido colocado pelo titular da marca ou com o seu consentimento no mercado do Estado-Membro onde foi adquirido sob a marca Y, quando um medicamento idêntico é comercializado pelo titular da marca ou com o seu consentimento no referido segundo Estado-Membro sob a marca X?

2) Tem importância para a resposta à questão 1 o facto de a utilização, pelo titular da marca, de marcas diferentes no país onde o importador adquiriu o produto e no país onde o comercializou ser devido a circunstâncias subjectivas respeitantes ao titular da marca? Em caso afirmativo, pretende-se que seja esclarecido se o importador deve fazer a prova de que a utilização de marcas diferentes tem ou teve como objectivo proceder a uma compartimentação artificial dos mercados, conforme acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de Outubro de 1978 (Centrafarm BV/ American Home Products, processo 3/78).

3) Tem importância para a resposta à questão 1 o facto de a utilização, pelo titular da marca, de marcas diferentes no país onde o importador adquire o produto e naquele onde o comercializa ser devido a circunstâncias objectivas que não foram influenciadas pelo titular da marca, designadamente exigências especiais das autoridades sanitárias nacionais ou dos direitos de marca de terceiros?»

4. Foram apresentadas observações escritas e orais pela Upjohn, pela Paranova, pelos Governos neerlandeses e do Reino Unido e pela Comissão.

O quadro jurídico comunitário

5. Nas suas questões, o órgão jurisdicional nacional refere-se ao artigo 7.° da directiva em matéria de marcas [2] e/ou aos artigos 30.° e 36.° do Tratado CE.

6. O artigo 30.° do Tratado proíbe as restrições quantitativas à importação entre os Estados-Membros e as medidas de efeito equivalente. Nos termos da primeira frase do artigo 36.° do Tratado, o disposto no artigo 30.° é aplicável sem prejuízo das proibições ou restrições justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial. A segunda frase do artigo 36.° dispõe que tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.

2 — Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

7. Sucede que, se um titular da marca for autorizado a utilizar a sua marca para impedir a importação e a venda de produtos legalmente comercializados noutro Estado-Membro, daí decorre uma restrição quantitativa ou uma medida de efeito equivalente na acepção do artigo 30.° Assim, há que examinar — na medida em que as disposições do Tratado relativas à livre circulação das mercadorias sejam aplicáveis — se esse comportamento é justificado por razões de protecção da propriedade industrial e comercial.

8. Num conjunto de acórdãos antigos, respeitantes à aplicação do artigo 36.° no âmbito dos direitos de propriedade industrial e comercial, o Tribunal de Justiça desenvolveu o princípio designado de esgotamento dos direitos, segundo o qual o titular de um direito deste tipo (incluindo de uma marca comercial) não o pode invocar para impedir a importação e a venda de produtos que foram colocados no mercado com o seu consentimento noutro Estado-Membro [3].

9. Este princípio está inscrito no artigo 7.° da directiva, que dispõe:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.° 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»

10. A Paranova, os Governos neerlandês e do Reino Unido, bem como a Comissão, examinaram, nas suas observações, se é a directiva ou o Tratado que se aplica no caso em apreço, que diz respeito a produtos colocados no mercado sob três marcas distintas, ainda que muito semelhantes.

11. A Paranova alega que o artigo 7.°, n.° 1, da directiva é aplicável sempre que o titular da marca utiliza em vários Estados-Membros diversas marcas que apenas apresentam diferenças ortográficas menores para designar medicamentos idênticos no plano terapêutico. Sustenta que uma interpretação ampla do artigo 7.° estaria de harmonia com o princípio fundamental da livre circulação de mercadorias e com o funcionamento do mercado interno, constituindo estes dois elementos o fundamento da directiva [4]. Assim, segundo ela, é face ao artigo 7.°, n.° 1, que é conveniente apreciar o caso em apreço, e a jurisprudência anterior que o Tribunal de Justiça consagrou às disposições do Tratado é irrelevante.

3 — V. os acórdãos referidos no n.° 22.

4 — V. os primeiro e terceiro considerandos do preâmbulo.

12. Os Governos neerlandês e do Reino Unido, bem como a Comissão, concordam em afirmar que a análise do caso em apreço face ao Tratado ou face ao artigo 7.° da directiva deve conduzir ao mesmo resultado.

13. O Governo neerlandês considera que compete ao órgão jurisdicional nacional determinar se o litígio deve ser resolvido no quadro do artigo 7.° da directiva em matéria de marcas ou no do artigo 36.° do Tratado, como declarou o Tribunal de Justiça no seu acórdão Loendersloot [5].

14. O Reino Unido afirma que, ainda que se considere que o titular no caso vertente esgotou os seus direitos na acepção do artigo 7.°, n.° 1, da directiva, o artigo 7.°, n.° 2, pode justificar que ele se oponha à comercialização posterior dos produtos. Com efeito, o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. [6], que a sua jurisprudência no quadro do artigo 36.° do Tratado deve servir de base para determinar o âmbito do direito do titular da marca nos termos do artigo 7.°, n.° 2.

15. A Comissão, reconhecendo que a questão não se reveste de uma grande importância prática, visto que o resultado será o mesmo, pretende que é face ao Tratado e não da directiva que é conveniente apreciar o caso em apreço. Segundo ela, embora este aspecto seja ambíguo, o artigo 7.° apenas se aplica quando os produtos são comercializados sob uma marca idêntica.

16. Esta concepção é talvez exageradamente restritiva. Reconheço alguma pertinência à argumentação desenvolvida, na audiência, pelo Governo do Reino Unido. Este alegou que a palavra «marca» não é necessariamente utilizada num sentido estritamente linguístico em todas as disposições da directiva, e citou, a título de exemplo, o artigo 10.°, n.° 2, alínea a), que, para certos fins (consequências da falta de uso da marca pelo titular), equipara «o uso da marca por forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo» ao uso da marca propriamente dita. De um ponto de vista mais geral, sustentou que não existia, em princípio, qualquer razão válida para excluir do âmbito de aplicação do artigo 7.°, pelo menos, as marcas fortemente semelhantes. Tal exclusão limitaria essa disposição, ao passo que outras disposições da directiva, por exemplo, as respeitantes à confusão [artigo 5.°, n.° 1, alínea b)], não são limitadas do mesmo modo.

17. É evidente que a resposta às questões submetidas será sempre a mesma, quer se analise o litígio por referência às disposições do Tratado, quer ao artigo 7.° da directiva. É certo que, se um processo é

5 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-349/95, Colect., p. I-6227, n.° 18).

6 — Acórdão de acórdão de 11 de Julho de 1996 (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457).

claramente abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo 7.°, será apenas em relação à directiva que é conveniente apreciá-lo [7]. Todavia, não há, em meu entender, nenhuma razão para pensar que os princípios desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça na sua jurisprudência sobre os artigos 30.° e 36.° do Tratado foram afectados pela directiva neste domínio; ao contrário, o Tribunal declarou constantemente que o artigo 36.° do Tratado e o artigo 7.° da directiva devem ser interpretados de modo idêntico [8]. Esta tese é, aliás, confirmada pelo facto de, na última vez que o Tribunal formulou estes princípios, ou seja, em três acórdãos distintos proferidos no mesmo dia em processos que suscitam questões estritamente ligadas, o Tribunal chegou ao mesmo resultado, aplicando a mesma fundamentação, num dos processos [9], com base no artigo 7.° interpretado à luz do artigo 36.° e, nos outros dois (nos quais a directiva não estava em causa) [10], com base no artigo 36.° Bastará, no caso em apreço, responder da mesma forma com base em ambas as disposições.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça

18. A questão que foi submetida ao Tribunal de Justiça no caso em apreço diz respeito à extensão dos direitos do titular da marca quando um importador paralelo apõe a marca que é utilizada pelo titular no Estado de importação, mas que difere da utilizada por esse mesmo titular no Estado de exportação. O Tribunal de Justiça examinou esta questão no seu acórdão Centrafarm [11]. O Tribunal declarou que, embora o titular da marca tivesse, à primeira vista, justificação para impedir a comercialização do produto importado nessas circunstâncias, a sua oposição à intervenção do importador constituiria uma restrição dissimulada ao comércio intracomunitário contrária ao artigo 36.° do Tratado se a prática que consiste em utilizar marcas diferentes em relação ao mesmo produto tiver em vista a compartimentação artificial dos mercados [12].

19. Segundo a Upjohn, a decisão de dar nomes diferentes aos seus produtos não tinha por objectivo evitar as importações paralelas e, assim, compartimentar os mercados, mas resulta de um conflito com outra marca que tornou irrealizável o seu projecto inicial de utilizar a mesma denominação para o produto em toda a Comunidade. Assim, teve que acrescentar o sufixo «C» na maior parte dos Estados-Membros; todavia, esta solução terá sido ilegal na Dinamarca, devido ao risco de associação enganosa com a vitamina C. Alegou-se que, em França, a ortografia foi transformada em «Dalacine», para tornar a pronúncia francesa desta palavra mais próxima da pronúncia inglesa da palavra «Dalacin».

20. Consta claramente do despacho de reenvio que a decisão do órgão jurisdicio-

7 — Acórdãos Bristol-Myers Squibb e o. (já referido na nota 6, n.os 25 e 26), e de 20 de Março de 1997, Phyteron International (C-352/95, Colect., p. I-1729, n.° 17).

8 — Acórdãos Bristol-Myers Squibb e o. (já referido na nota 6, n.° 40); de 11 de Julho de 1996 Eurim-Pharm (C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Colect., p. I-3603, n.° 27); de 11 de Julho de 1996, MPA Pharma (C-232/94, Colect., p. I-3671, n.° 13); de 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Colect., p. I-6013, n.° 53), e Loendersloot (já referido na nota 5, n.° 18).

9 — Acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido na nota 6.

10 — Acórdãos Eurim-Pharm e MPA Pharma, já referidos na nota 8.

11 — Acórdão de 10 de Outubro de 1978, dito «American Home Products» (3/78, Colect., p. 621).

12 — N.os 18 a 22 do acórdão; v., a seguir, n.° 26.

nal nacional de convidar o Tribunal de Justiça a pronunciar-se é devida, em parte, à dúvida quanto à questão de saber se o acórdão American Home Products é ainda aplicável, tendo em conta os acórdãos mais recentes do Tribunal de Justiça nos processos Bristol-Myers Squibb e o., Eurim-Pharm e MPA Pharma [13]. Mais precisamente, o órgão jurisdicional nacional interroga-se sobre se o aparente critério da intenção de compartimentar os mercados, constante do acórdão American Home Products, permanece relevante quando o titular da marca procura opor-se à aposição de uma marca diferente.

Os primeiros acórdãos

21. Em meu entender, o acórdão American Home Products não pode ser apreciado isoladamente, porque faz parte de um conjunto de acórdãos nos quais o Tribunal de Justiça desenvolveu alguns princípios do direito comunitário das marcas.

22. Como já acima indiquei, o Tribunal de Justiça muito cedo formulou o princípio segundo o qual o titular de um direito de propriedade industrial ou comercial (incluindo uma marca) não pode invocá-lo para proibir a importação e a venda de produtos comercializados com o seu consentimento noutro Estado-Membro. Este princípio foi formulado pela primeira vez no acórdão Deutsche Grammophon [14], no que diz respeito aos direitos de autor, no acórdão Winthrop [15], no que diz respeito às marcas e no acórdão Sterling Drug [16], no que diz respeito às patentes. Nas conclusões no âmbito do acórdão Hoffmann-La Roche, o advogado-geral Capotorti explicou que o estabelecimento deste princípio no que diz respeito às marcas, constante do acórdão Winthrop, inspira-se «no objectivo de evitar qualquer risco de a marca ser utilizada com vista a estabelecer compartimentações artificiais no interior do mercado comum» [17].

23. Depois de o Tribunal de Justiça ter estabelecido o princípio do esgotamento dos direitos, foram colocadas questões respeitantes aos seus limites. Os produtos farmacêuticos, em especial, eram frequentemente embalados de formas diferentes para diversos mercados, a fim de respeitar a regulamentação nacional; os importadores paralelos usando a sua liberdade de importar produtos de marca, procuraram facilitar e melhorar a comercialização desses produtos, reembalando-os com vista ao novo mercado. O Tribunal de Justiça foi pela primeira vez chamado a pronunciar-se sobre a questão da reembalagem no âmbito do processo Hoffmann-La Roche, sobre o qual decidiu em Maio de 1978. Embora a reembalagem enquanto tal não esteja em causa no caso em apreço, é conveniente reproduzir integralmente as passagens relevantes do acórdão Hoffmann-La Roche, porque ele constitui um precedente essencial para a compreensão do acórdão American Home Products.

13 — Já referidos nas notas 6 e 8.

14 — Acórdão de 8 de Junho de 1971 (78/70, Colect., p. 183, n.° 13).

15 — Acórdão de 31 de Outubro de 1974 (16/74, Colect., p. 499).

16 — Acórdão de 31 de Outubro de 1974 (15/74, Colect., p. 475).

17 — Acórdão de 23 de Maio de 1978 (102/77, Colect., p. 391).

24. O Tribunal de Justiça observou no acórdão que, apesar de o Tratado não afectar a existência de direitos reconhecidos pela legislação de um Estado-Membro em matéria de propriedade industrial e comercial, o exercício de tais direitos nem por isso pode ser limitado, segundo as circunstâncias, pelas proibições do Tratado. Na medida em que implica uma excepção a um dos princípios fundamentais do mercado comum, o artigo 36.° só admite, com efeito, derrogações à livre circulação de mercadorias que sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objecto específico da propriedade industrial e comercial a proteger [18]. O Tribunal de Justiça declarou em seguida:

«O objecto específico do direito de marca consiste em assegurar ao seu titular o direito exclusivo de utilizar a marca na primeira comercialização de um produto, protegendo-o, desse modo, contra eventuais concorrentes que pretendam desfrutar da posição da empresa e da reputação da marca através da utilização abusiva desta. Para responder à questão de saber se este direito exclusivo integra o direito de oposição à utilização da marca por terceiro após reembalagem do produto, há que ter em conta a função essencial da marca, que é a de garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros, com diversa proveniência.

Esta garantia de proveniência implica que o consumidor ou utente final possa ter a certeza de que o produto de marca que lhe tenha sido oferecido no mercado não foi objecto, numa fase anterior à da comercialização, de qualquer intervenção, efectuada por um terceiro sem a autorização do titular da marca, e que tenha afectado o produto no seu estado originário.

O direito reconhecido ao titular de se opor a qualquer utilização da marca que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência, assim entendida, releva do objecto específico do direito de marca.

É, por conseguinte, justificado, nos termos do primeiro período do artigo 36.°, que se reconheça ao titular da marca o direito de se opor a que um importador de um produto de marca aponha, após o reacondicionamento do mesmo produto e sem autorização sua, a mesma marca na nova embalagem.

Há ainda, contudo, que analisar se o exercício de tal direito pode constituir uma 'restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros', na acepção do segundo período do artigo 36.° Tal restrição poderá resultar, nomeadamente, do facto de ter o titular da marca comercializado, em diversos Estados-Membros, um mesmo produto em diversas embalagens, fazendo-se valer dos direitos inerentes à marca para impedir a reembalagem por um terceiro, mesmo que esta não venha a afectar nem a identidade, nem o estado originário do produto.

18 — N.° 6 do acórdão.

Sendo assegurada a garantia de proveniência enquanto função essencial da marca, o exercício do direito de marca como forma de impedir a livre circulação de mercadorias entre os Estados-Membros poderá constituir uma restrição dissimulada, na acepção do segundo período do artigo 36.° do Tratado, se se demonstrar que a utilização do direito de marca pelo respectivo titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para separar artificialmente os mercados dos diversos Estados-Membros» [19].

25. Pouco depois do reenvio no processo Hoffmann-La Roche, o Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se, no âmbito do processo American Home Products [20], sobre uma situação em que o importador não apenas reembalou o produto, mas também lhe apôs uma marca diferente. Em substância, os factos eram comparáveis aos do caso em apreço: a American Home Products era titular das marcas Seresta, registada no Benelux e Serenid D, registada no Reino Unido, de tranquilizantes dotados de propriedades terapêuticas idênticas, que comercializava nos Países Baixos sob a denominação de Seresta e no Reino Unido sob a denominação de Serenid D. A Centrafarm comprava tranquilizantes no Reino Unido e comercializava-os nos Países Baixos numa nova embalagem e com a marca Seresta. A American Home Products exigiu a cessação deste comportamento; o Tribunal de Justiça foi chamado a decidir se os artigos 30.° a 36.° proibiam ao titular da marca invocar os direitos que lhe confere a lei nacional para se opor a essa comercialização.

26. O Tribunal de Justiça proferiu o seu acórdão em Outubro de 1978, cinco meses após o acórdão Hoffmann-La Roche. O início desse acórdão segue de muito perto o acórdão anterior: os n.os 7 a 11 reproduzem quase literalmente o n.° 6 e a primeira frase do n.° 7, já referidos, do acórdão Hoffmann-La Roche. A formulação dos acórdãos diverge, em seguida, para reflectir a circunstância de que o processo American Home Products dizia respeito à aposição de uma marca diferente e não à reembalagem. O Tribunal de Justiça declarou que a função essencial da marca, ou seja, a garantia de proveniência, ficaria comprometida se fosse possível a um terceiro apor a marca sobre o produto, e se o direito reconhecido ao titular da marca de se opor a qualquer aposição não autorizada desta no seu produto se incluía, assim, no objecto específico do direito de marca [21]. Assim, o titular podia, ao abrigo da primeira frase do artigo 36.°, opor-se à intervenção do importador paralelo [22]. O Tribunal de Justiça prosseguiu declarando que:

«Há, contudo, que analisar ainda se o exercício de tal direito poderá constituir uma 'restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros', na acepção do artigo 36.°, segunda frase.

Convém salientar, a este propósito, que pode ser legítima a utilização, pelo fabricante de um produto, de marcas diferentes

19 — N.os 7 a 10 do acórdão.
20 — Já referido na nota 11.
21 — N.os 14 a 17 do acórdão.
22 — N.° 18 do acórdão.

para um mesmo produto, em diferentes Estados-Membros.

É no entanto possível que tal prática seja adoptada pelo titular das marcas, no âmbito de um sistema de comercialização, cujo objectivo é o de provocar uma compartimentação artificial dos mercados.

Em tal hipótese, a oposição do titular à utilização não autorizada da marca por um terceiro constituiria uma restrição dissimulada ao comércio intracomunitário, na acepção da disposição já referida.

É ao juiz da acção principal que cabe decidir, em cada caso concreto, se se comprovou que a prática que consiste na utilização de marcas diferentes para um mesmo produto foi adoptada pelo titular dessas marcas com o intuito de compartimentar os mercados» [23].

27. O Tribunal de Justiça fez, assim, uma distinção entre, por um lado, as situações em que o importador paralelo pretendia apor uma marca diferente e, por outro lado, aquelas em que o importador pretendia proceder à reembalagem. Nesta última situação, o direito inicial do titular de invocar o seu direito de marca para se opor à intervenção do importador paralelo perder-se-á «se se demonstrar que a utilização do direito da marca pelo titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros». Em contrapartida, na primeira dessas situações, o Tribunal de Justiça limitou-se a declarar que o titular não poderá invocar esse direito se se comprovar que a prática da utilização de marcas diferentes foi adoptada «no quadro de um sistema de comercialização com o objectivo de compartimentar artificialmente os mercados».

28. A diferença de formulação parece claramente voluntária, porque as partes no processo American Home Products examinaram especificamente a relevância do elemento intencional (embora seja interessante notar que, na época, a maior parte dos comentadores consideraram que, aparentemente, a palavra «artificial» constante do critério enunciado no acórdão Hoffmann-La Roche significava que o Tribunal de Justiça exigia um certo grau de intenção de compartimentar os mercados [24]). A questão de saber se, à luz da jurisprudência American Home Products, seria conveniente substituir o critério objectivo enunciado no acórdão Hoffmann-La Roche por um critério subjectivo foi suscitada num processo posterior, a saber, o processo Pfizer [25]. O Tribunal de Justiça não decidiu sobre esta questão [26]. Todavia, o advogado-geral Capotorti explicou do seguinte modo porque é que o critério

23 — N.os 19 a 23 do acórdão.

24 — V. Castillo de la Torre, F.: «Trade Marks and free movement of pharmaceuticals in the European Community: to partition or not partition the market» [1997], *European Intellectual Property Review*, pp. 304, 306.

25 — Acórdão de 3 de Dezembro de 1981 (1/81, Recueil, p. 2913).

26 — V. n.º 14 do acórdão.

enunciado no acórdão American Home Products é diferente:

«A Comissão observou, com razão, a propósito deste precedente que se tratava de uma hipótese específica, que consiste no facto de a mesma empresa ser titular em diversos Estados-Membros de marcas diferentes para um mesmo produto. Em semelhante caso, o exercício do direito de marca tem inevitavelmente por efeito compartimentar os mercados nacionais e, por esse facto, com base no critério objectivo acolhido no acórdão Hoffmann-La Roche/Centrafarm, o titular de marcas paralelas acabaria por nunca poder exercer legitimamente o seu direito à luz do direito comunitário. Para evitar esta consequência, excessivamente restritiva, o Tribunal de Justiça declarou que, numa hipótese deste género, não se trataria de restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, excepto se a prática da utilização de marcas diferentes para um mesmo produto em diversos Estados-Membros pelo mesmo titular for o reflexo do objectivo de proceder à compartimentação dos mercados» [27].

29. Se os critérios objectivos enunciados no acórdão Hoffmann-La Roche se aplicassem ainda na sua forma inicial, esta explicação seria talvez ainda válida. Todavia, o Tribunal de Justiça desenvolveu ainda recentemente, no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., os princípios que tinha estabelecido no acórdão Hoffmann-La Roche e, em especial, o critério segundo o qual a utilização pelo titular do seu direito de marca deve contribuir para a compartimentação artificial dos mercados.

As consequências do acórdão Bristol-Myers Squibb e o. e dos acórdãos conexos

30. O acórdão Bristol-Myers Squibb e o. e os dois acórdãos conexos [28] diziam respeito ao direito de um importador paralelo reembalar produtos farmacêuticos importados. O Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se sobre um certo número de questões pormenorizadas respeitantes à extensão da reembalagem autorizada nessas circunstâncias. Foi também especificamente convidado a examinar a relevância da intenção do titular da marca de compartimentar os mercados [29]. É de novo útil reproduzir integralmente as passagens relevantes do acórdão que o Tribunal de Justiça proferiu no processo Bristol-Myers Squibb e o. Os acórdãos que proferiu nos outros dois processos, em substância, vão no mesmo sentido.

31. No acórdão Bristol-Myers Squibb e o., o Tribunal de Justiça referiu-se, em primeiro lugar, aos seus primeiros acórdãos e reafirmou o princípio fundamental do esgotamento dos direitos [30]. Depois de ter esclarecido que «o objecto do direito de marca não é o de permitir aos seus titulares a compartimentação dos mercados nacionais e, desse modo, favorecer a manutenção das diferenças de preços que possam existir

27 — Pp. 2934 e 2935 das conclusões.

28 — Já referidos nas notas 6 e 8.

29 — V., por exemplo, a terceira questão no processo Bristol-Myers Squibb e o. e a segunda questão no processo Eurim-Pharm.

30 — N.os 42 a 45 do acórdão.

entre os Estados-Membros» [31], reafirmou os princípios enunciados no acórdão Hoffmann-La Roche respeitantes à função essencial e ao objecto específico da marca [32]. Recapitulou a jurisprudência anterior, declarando que «convém precisar esta jurisprudência tendo em conta os argumentos invocados nos presentes processos» [33]. Em seguida, o Tribunal de Justiça declarou que:

«Quanto à compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros

A este respeito, há que considerar que o uso do direito de marca pelo seu titular para se opor à comercialização com essa marca de produtos reembalados por um terceiro contribuiria para compartimentar os mercados entre Estados-Membros, designadamente, quando o titular tenha colocado em circulação, em diferentes Estados-Membros, um produto farmacêutico idêntico em embalagens diferentes e o produto não possa, no estado em que foi comercializado pelo titular do direito num determinado Estado-Membro, ser importado e colocado em circulação noutro Estado-Membro por um importador paralelo.

Donde resulta que o titular da marca não pode opor-se ao reacondicionamento do produto numa nova embalagem externa quando o tamanho da embalagem utilizada pelo titular no Estado-Membro no qual o importador comprou o produto não pode ser comercializado no Estado-Membro de importação devido, designadamente, a uma regulamentação que apenas autoriza embalagens de determinado tamanho ou a uma prática nacional nesse sentido, às normas em matéria de seguro de saúde que fazem depender do tamanho da embalagem o reembolso das despesas médicas ou às práticas bem estabelecidas sobre as receitas médicas que se baseiam, designadamente, nas normas sobre as dimensões que são recomendadas por grupos profissionais e por instituições de seguro de saúde.

...

Com efeito, o poder do titular de um direito de marca protegido num Estado-Membro de opor-se à comercialização, com a marca, de produtos reembalados só deve ser limitado na medida em que a reembalagem a que tenha procedido o importador seja necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação.

Por último, há que precisar que, contrariamente ao que sustentam as demandantes na causa principal, a utilização pelo Tribunal de Justiça da expressão 'compartimentação artificial dos mercados' não implica que o importador deva demonstrar que, ao colocar em circulação em diferentes Estados-Membros um produto idêntico em embalagens diferentes, o titular da marca procurou deliberadamente estabelecer uma compartimentação dos mercados entre

31 — N.º 46 do acórdão.
32 — N.ºs 47 e 48 do acórdão.
33 — N.º 51 do acórdão.

Estados-Membros. Com efeito, ao precisar que se deve tratar de uma compartimentação artificial, o Tribunal pretendeu sublinhar que o titular pode sempre invocar o seu direito de marca para opor-se à comercialização dos produtos reembalados quando isso se justifique pela necessidade de salvaguardar a função essencial da marca, não podendo nesse caso a compartimentação que daí resulta ser considerada como artificial» [34].

32. O Tribunal de Justiça concluiu examinando algumas outras exigências que devem ser preenchidas pelo importador paralelo que pretende reacondicionar. As duas primeiras condições têm em vista salvaguardar a função essencial da marca, enquanto garantia de proveniência: o reacondicionamento não deve afectar o estado originário do produto [35] e a nova embalagem deve indicar claramente quem procedeu ao reacondicionamento do produto e o nome do fabricante [36]. Em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça realçou que o titular da marca tem um interesse legítimo, que se prende com o objecto específico do direito de marca, em opor-se à comercialização do produto reembalado se for susceptível de prejudicar a reputação da marca e a do seu titular [37]. Em quarto lugar, o titular da marca deve ser previamente avisado pelo importador da colocação à venda do produto reembalado e exigir que o importador lhe forneça uma amostra do produto reembalado [38].

34 — N.os 52, 53, 56 e 57 do acórdão.
35 — N.os 58 a 66 do acórdão.
36 — N.os 67 a 74 do acórdão.
37 — N.os 75 a 77 do acórdão.
38 — N.º 78 do acórdão.

33. Em cada um dos três acórdãos, o Tribunal de Justiça declarou em seguida que o n.º 2 do artigo 7.º da directiva deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico, quando o importador tenha reembalado o produto e neste tenha reaposto a marca, salvo quando

«Se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titular para opor-se à comercialização dos produtos reembalados com essa marca contribui para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros. É este o caso, designadamente, quando o titular tenha colocado em circulação, em vários Estados-Membros, um produto farmacêutico idêntico em embalagens diferentes e a reembalagem efectuada pelo importador seja, por um lado, necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação e, por outro, efectuada em condições tais que o estado originário do produto não possa ser afectado. Em contrapartida, esta condição não implica que se tenha que demonstrar que o titular da marca procurou deliberadamente estabelecer uma compartimentação dos mercados entre Estados-Membros...» [39].

34. No acórdão Bristol-Myers Squibb e o., o Tribunal de Justiça esclareceu, ainda, as circunstâncias em que o titular pode invocar o seu direito de marca para se opor ao reacondicionamento por um importador paralelo: a utilização desse direito não é autorizada se contribuir para a comparti-

39 — N.º 79 e dispositivo do acórdão. Existem outras condições relativas à reembalagem que não estão em causa no caso em apreço.

mentação artificial dos mercados e se o reacondicionamento foi efectuado de tal forma que os interesses legítimos do titular da marca foram respeitados. A protecção desses interesses legítimos implica, designadamente, que o estado originário do produto não deve ser afectado e o reacondicionamento não se faça de modo a prejudicar a reputação da marca e a do seu titular; além disso, é exigido do importador que informe o titular da marca do reacondicionamento e que lhe forneça uma amostra do produto reembalado e que indique na nova embalagem do produto quem é responsável pelo reacondicionamento [40]. Não existirá qualquer compartimentação artificial quando o comportamento do titular se justifique pela necessidade de salvaguardar a função essencial da marca.

35. A extensão do direito do importador paralelo de reacondicionar quando o titular da marca comercializa produtos sob diversas formas de embalagem em diversos Estados-Membros é actualmente regulada, após o acórdão Bristol-Myers Squibb e o., por um conjunto de princípios coerentes e claramente expressos que se articulam em torno de factores objectivos. Em meu entender, seria anormal e ilógico continuar a fazer depender a extensão do direito do importador de apor uma marca diferente, quando o titular da marca comercializa produtos sob diferentes marcas em diversos Estados-Membros, de um conjunto distinto de princípios dependentes do elemento subjectivo da intenção. Assim, considero que os novos critérios enunciados pelo Tribunal de Justiça no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., respeitantes ao reacondicionamento pelo importador paralelo, deveriam aplicar-se igualmente neste caso. Em meu entender, esta conclusão é correcta no seu princípio atendendo a um determinado número de razões que abordarei agora.

A relevância da intenção

36. Persistir na exigência de um elemento intencional não é desejável por várias razões.

37. Em primeiro lugar, esta exigência seria incompatível com a base explícita da jurisprudência recente, que abrange actualmente um conjunto coerente de princípios. Em especial, resulta claramente do acórdão Bristol-Myers Squibb e o. que o Tribunal de Justiça rejeitou deliberadamente a intenção enquanto elemento do critério a aplicar. O Tribunal de Justiça explicou que o conceito de compartimentação artificial dos mercados, há muito introduzido na sua jurisprudência, significa que o titular pode sempre invocar o seu direito de marca para opor-se à comercialização por um importador paralelo quando isso se justifique pela necessidade de salvaguardar a função essencial da marca, não podendo, nesse caso, a compartimentação que daí resulta ser considerada como artificial [41]. Por outro lado, o Tribunal de Justiça esclareceu que o titular da marca pode igualmente opor-se à comercialização de produtos reembalados se a sua apresentação for

40 — V. o acórdão Loendersloot (já referido na nota 5, n.os 28 a 30).

41 — N.º 57 do acórdão, já referido no n.º 31.

susceptível de prejudicar a reputação da marca ou a do seu titular[42]. Não vejo porque é que o imperativo de salvaguardar a função essencial da marca e de evitar qualquer prejuízo à reputação não deva constituir o critério central noutros casos em que o titular da marca pretende invocar o seu direito para se opor à comercialização.

38. Se um titular fosse autorizado a invocar o seu direito de marca para se opor a importações paralelas quando a função essencial da marca ou a sua reputação não são ameaçadas e quando (como nas circunstâncias do caso em apreço) não puder agir assim na ausência de marcas diferentes, procedendo desse modo, utilizará necessariamente as marcas para compartimentar os mercados. Em meu entender, seria anormal e artificial exigir a prova da intenção face a esse comportamento. Isso parece, aliás, encontrar algum fundamento na formulação do artigo 36.° do Tratado. Como já tinha afirmado nas minhas conclusões no âmbito do acórdão Bristol-Myers Squibb e o.:

«Quando o titular de uma marca retira uma vantagem de uma situação surgida de circunstâncias alheias à sua vontade e a invoca para impedir as importações paralelas, não sendo essa exclusão necessária por razões que se prendam com a protecção da marca, o seu comportamento traduz-se no exercício abusivo do direito de marca e numa restrição dissimulada ao comércio»[43].

39. Pelas mesmas razões, os factores que levaram o titular da marca a utilizar marcas diferentes nos Estados de importação e de exportação são, em meu entender, irrelevantes para determinar se o importador pode apor uma marca diferente em circunstâncias como as do caso em apreço.

40. Considerar que os critérios fixados no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. se aplicam igualmente a processos como este, tem a vantagem prática de o órgão jurisdicional nacional não ser obrigado a apreciar a prova da intenção, elemento notoriamente difícil de provar, em especial (como sublinha Paranova) quando se trata de uma pessoa colectiva. Como já afirmei nas minhas conclusões no âmbito do acórdão Bristol-Myers Squibb e o.:

«Em todo o caso, seria ilógico e impraticável exigir-se a prova de uma intenção deliberada de compartimentação do mercado através da utilização de embalagens diferentes. Semelhante intenção poderá ser de prova difícil ou, mesmo, impossível. Um importador paralelo que pretenda reembalar certos produtos deve poder determinar com razoável grau de certeza se o pode ou não fazer legalmente. A legalidade do seu

42 — N.° 75 do acórdão.

43 — N.° 82.

comportamento não deve depender das intenções subjectivas de outra pessoa» [44].

41. Embora este comentário se situe no contexto do reacondicionamento, considero que o argumento é igualmente válido quando o titular da marca comercializou produtos idênticos em diferentes Estados-Membros com marcas diferentes.

42. Todavia, formular o critério da compartimentação artificial dos mercados sem incluir o elemento intencional não significa, evidentemente, que este seja sempre irrelevante. Partilho do ponto de vista do Governo do Reino Unido segundo o qual, se puder estabelecer-se que a prática do titular que consiste em utilizar marcas diferentes em diversos Estados-Membros tem em vista compartimentar os mercados, esta simples circunstância bastará para o impedir de invocar o seu direito de marca a fim de se opor à aposição de uma marca diferente pelo importador. Contudo, não penso que deva necessariamente afirmar-se que o titular da marca procurou deliberadamente compartimentar os mercados.

43. Acrescentaria que, de qualquer modo, me parece longe de ser evidente que o acórdão American Home Products tenha estabelecido a invariável necessidade de demonstrar a intenção: o Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que, quando a intenção está presente, existe uma restrição dissimulada na acepção do artigo 36.° do Tratado. Como acabei de explicar, na ausência de intenção, nunca poderia haver restrição dissimulada. Saliente-se que, como sublinha a Comissão, o Tribunal de Justiça parece ter considerado no acórdão Loendesloot [45] que o critério constante do acórdão American Home Products era na realidade mais amplo do que se pensava: v. o n.° 28 do acórdão, no qual o Tribunal de Justiça se referiu à sua jurisprudência anterior, incluindo o acórdão American Home Products, para justificar a tese segundo a qual:

«O artigo 36.° não permite ao titular da marca opor-se à sua reaposição se a utilização que faz assim do seu direito de marca contribuir para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros e a reaposição se efectuou de tal forma que os interesses legítimos do titular da marca foram respeitados.»

44. E quanto à preocupação manifestada pelo advogado-geral Capotorti nas suas conclusões no âmbito do acórdão Pfizer [46], segundo o qual é preciso exigir um elemento intencional porque, caso contrário, o titular de marcas paralelas acabaria por nunca poder exercer legitimamente o seu direito à luz do direito comunitário?

44 — N.° 83.

45 — Já referido na nota 5.

46 — Já referido na nota 25.

45. Recorde-se que, no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., o Tribunal de Justiça não se limitou a rejeitar a exigência de uma intenção. Ele igualmente reformulou o critério que determina se o titular da marca pode invocar o seu direito para se opor ao reacondicionamento. O Tribunal de Justiça concluiu que, quando a invocação do direito de marca pelo seu titular se justifique pela necessidade de salvaguardar a função essencial da marca, não pode nesse caso a compartimentação que daí resulta ser considerada como artificial [47]. Por conseguinte, o direito fundamental de o titular agir no caso de ameaça à função essencial da sua marca é preservado. Em conjugação com o seu direito de se opor à comercialização se esta prejudicar a reputação da marca, esse direito deveria evitar que o titular seja automaticamente proibido, pela única razão de ter utilizado marcas diferentes, de invocar o seu direito de marca para impedir um importador paralelo de alterar a marca. Tendo o Tribunal de Justiça esclarecido no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. o significado da expressão «compartimentação artificial dos mercados», e reconhecido o interesse legítimo do titular da marca de se opor a uma comercialização que pode prejudicar a reputação da marca, o problema identificado pelo advogado-geral Capotorti está, em meu entender, resolvido.

A exigência da necessidade

46. No âmbito do seu exame sobre o conceito de compartimentação artificial dos mercados quando o titular da marca comercializou um produto idêntico em embalagens diferentes em diversos Estados-Membros, o Tribunal de Justiça declarou no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. que o poder do titular de um direito de marca se opor à comercialização de produtos reembalados só deve ser limitado na medida em que a reembalagem seja necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação [48]. O Tribunal de Justiça reafirmou esta tese no acórdão Loendersloot [49], no qual declarou que, em processos relativos à reembalagem, os órgãos jurisdicionais nacionais devem examinar se, nos mercados dos seus Estados, existem condições que justifiquem objectivamente um reacondicionamento.

47. A Comissão e o Governo do Reino Unido alegaram que o critério da necessidade com a finalidade da comercialização dos produtos no Estado de importação, enunciado pelo Tribunal de Justiça no âmbito do reacondicionamento, devia igualmente aplicar-se a processos como o do caso em apreço, em que o titular da marca comercializou produtos idênticos em diferentes Estados-Membros sob marcas diversas e o importador pretende substituir a marca utilizada pelo titular no Estado de exportação pela utilizada por este no Estado de importação.

48. Em meu entender, o critério da necessidade deveria aplicar-se tanto à remarcação (isto é, a alteração da marca) como ao reacondicionamento. Todavia, poderá reve-

47 — N.º 57 e dispositivo do acórdão.

48 — N.º 56 do acórdão.

49 — Já referido na nota 5, n.º 38.

lar-se desejável aplicá-lo de forma diferente nessas duas situações.

49. No acórdão Bristol-Myers Squibb e o. encontram-se orientações quanto às circunstâncias em que se pode considerar que o reacondicionamento pelo importador é «necessário». Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça referiu a impossibilidade de comercializar no Estado-Membro de importação devido, designadamente, a regulamentações ou práticas nacionais, normas em matéria de seguro de saúde que regem o reembolso das despesas médicas e práticas bem estabelecidas sobre as receitas médicas. Sem dúvida, quando essas circunstâncias tornam igualmente impossível a comercialização sem alteração da marca, esta será igualmente considerada como necessária. Assim, se tais práticas ou regulamentações no Estado-Membro de importação implicarem a impossibilidade para o importador de comercializar os produtos com a marca aposta no Estado de exportação, o titular não pode invocar o seu direito de marca para impedir o importador de apor a marca que o titular utiliza para produtos idênticos no Estado de importação.

50. Contudo, podem existir situações em que se poderá considerar que a remarcação se justifica, ao passo que o reacondicionamento não. Esta distinção é devida aos diferentes contextos em que o importador é levado a alterar a marca ou a reembalar. Tratando-se de produtos farmacêuticos, como referiu o Tribunal de Justiça no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., o reacondicionamento será muitas vezes necessário para respeitar regulamentações e práticas no Estado de importação que regem, em especial, as quantidades em que o produto é habitualmente receitado e vendido. Ao contrário, a remarcação impor-se-á de forma geral, a fim de evitar qualquer confusão no Estado de importação no qual, por hipótese, um produto idêntico tenha já sido vendido com uma marca diferente. Este objectivo é evidentemente compatível com a função essencial da marca enquanto garantia de proveniência.

51. Nos casos em que a utilização, no Estado de importação, da marca usada no Estado de exportação seja susceptível de confundir os consumidores e outros interessados, tais como, tratando-se de produtos farmacêuticos, os farmacêuticos e médicos, a remarcação poderá, em meu entender, ser considerada como necessária. Essa confusão poderá resultar quer da possibilidade de confundir a marca utilizada no Estado de exportação com uma marca existente para um produto diferente no Estado de importação, quer da possibilidade, como no caso em apreço, de os consumidores, farmacêuticos ou médicos serem confundidos pela existência no mercado de produtos idênticos com uma marca diferente, ainda que semelhante. Parece-me que a exigência da necessidade será respeitada nesses casos.

52. A este respeito, gostaria de remeter para um argumento que invoquei nas minhas conclusões no âmbito do acórdão

Bristol-Myers Squibb e o. respeitante a um aspecto específico suscitado num dos processos Eurim-Pharm [50]. Nesse processo, o titular da marca utilizava denominações ligeiramente diferentes (Sermion e Sermion forte) para o mesmo produto farmacêutico em diversos Estados-Membros. Em Portugal, comercializava sob a denominação «Sermion», uma versão única do medicamento contendo 10 mg de ingrediente activo; na Alemanha, comercializava não apenas essa versão, com a denominação «Sermion forte», mas igualmente uma variante menos forte, apenas contendo 5 mg de ingrediente activo, com a denominação «Sermion». A Eurim-Pharm importou Sermion de Portugal para a Alemanha onde acrescentou à marca a palavra «forte», para indicar que os produtos importados de Portugal correspondiam à variante mais forte do produto. Concluí que:

«É... evidente que a Eurim-Pharm podia, em princípio, vender na Alemanha com a marca 'Sermion' um produto que o seu titular colocou no mercado em Portugal com essa mesma marca. Mas podendo isso causar confusão, por o produto ser duplamente mais forte do que o produto conhecido como 'Sermion' na Alemanha, é evidentemente necessário, do ponto de vista de todos os interessados, que se permita à Eurim-Pharma remover essa confusão, esclarecendo que o produto corresponde ao produto conhecido na Alemanha como 'Sermion forte'» [51].

53. Todavia, podem imaginar-se circunstâncias nas quais, inversamente, a alteração da marca seja susceptível de implicar um risco de confusão, por exemplo, se a embalagem interna referir uma marca e a embalagem externa referir outra. Se se verificar que a intervenção do importador implica o que já descrevi num contexto diferente, como «um risco de confusão real e efectivo» [52] quanto à origem do produto, ela poria manifestamente em perigo a função essencial da marca utilizada pelo titular no Estado de importação e este teria o direito de se opor à aposição da marca.

54. Foi alegado que a procura pelo importador de uma pura vantagem comercial ou de uma maior facilidade de comercialização não se inclui no conceito de necessidade. Parece-me inútil estabelecer uma categoria de «razões puramente comerciais» que nunca podem incluir-se no conceito de necessidade, como parece sugerir a Comissão. O critério determinante consiste em saber, se num determinado caso, a proibição de o importador remarcar entrava o seu acesso efectivo aos mercados do Estado de importação. Factores tão numerosos quanto diversos podem implicar entraves no acesso ao mercado, podendo naturalmente alguns serem qualificados de comerciais e outros não. Na minha opinião, qualquer classificação rígida das razões específicas que permitem constatar a necessidade da remarcação corre o risco de invadir a obrigação do órgão jurisdicional nacional determinar caso a caso se a intervenção era necessária ou não. É evi-

50 — C-73/94, já referido na nota 8.

51 — N.º 126 das conclusões.

52 — N.º 63 das minhas conclusões relativas ao acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191).

dentemente ao órgão jurisdicional nacional que compete apreciar a questão da necessidade [53].

55. Em geral — pelo menos quando o importador se limita a utilizar no Estado de importação a marca aí utilizada pelo titular para os produtos idênticos —, será respeitado o critério da necessidade no caso da alteração da marca, porque, na maior parte das situações, esta é compatível com a função essencial da marca visto que contribui para prevenir as confusões.

56. Em meu entender, é no momento da remarcação que convém apreciar se esta é necessária. Penso que é lógico e consistente com o objecto das marcas que a legalidade do comportamento do importador paralelo, e, portanto, da extensão do direito do titular da marca, seja determinada em função das circunstâncias que se verificam no momento desse comportamento. Sou sensível ao argumento desenvolvido em nome do Governo do Reino Unido na audiência, segundo o qual o entrave à livre circulação de mercadorias não reside no simples facto de se terem registado diversas marcas, para o qual podiam existir boas razões na altura, mas no comportamento do titular de se opor à remarcação pelo importador. O momento relevante para determinar se a remarcação é necessária para permitir ao importador comercializar os produtos no Estado-Membro de importação é, entretanto, o momento da remarcação.

A relevância de outros factores

57. Através da terceira questão, o órgão jurisdicional nacional pergunta se tem importância para a resposta à primeira questão o facto de a utilização, pelo titular da marca, de marcas diferentes nos Estados de importação e de exportação ser devido a circunstâncias objectivas que não foram influenciadas pelo titular da marca, designadamente exigências das autoridades sanitárias nacionais ou dos direitos de marca de terceiros.

58. Apresentei várias razões pelas quais considero que não se deve estabelecer, para que o importador paralelo possa legitimamente alterar a marca em determinadas circunstâncias, que a prática do titular consistindo em utilizar diferentes marcas tem em vista compartimentar os mercados. É igualmente claro, em meu entender, que a existência de outros factores, objectivos, que levaram o titular a adoptar essa prática é irrelevante para determinar a extensão dos direitos do importador paralelo. Como já acima afirmei, se um titular fosse autorizado a invocar o seu direito de marca para se opor a importações paralelas,

53 — V., por exemplo, o acórdão Loendersloot (já referido na nota 5, n.º 38).

quando a função essencial da marca ou a sua reputação não são ameaçadas e quando (como nas circunstâncias do caso em apreço) não puder agir assim, na ausência de marcas diferentes, procedendo desse modo, utilizará necessariamente as marcas para compartimentar os mercados. As circunstâncias que o levaram a utilizar marcas diferentes são históricas e não vejo qualquer razão válida para as erigir em critério para determinar a legalidade de um comportamento posterior. Como já afirmei nas minhas conclusões no âmbito do processo Bristol-Myers Squibb e o.

«Não constituem, diga-se muito enfaticamente, objectivos da marca auxiliar à compartimentação do mercado comum pelos agentes económicos, à manutenção de diferenças de preços entre os diferentes Estados-Membros e à criação ou ao reforço de barreiras artificiais ao comércio entre os Estados-Membros» [54].

Outras exigências

59. Em suma, considero, portanto, que os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. para determinar a extensão do direito de um importador paralelo de reembalar deveriam ser alargados de forma a abranger a extensão do direito de um importador paralelo de alterar a marca. A condição fundamental de protecção da função essencial da marca e da sua reputação, bem como a exigência da necessidade, foram acima analisadas. O Tribunal de Justiça estabeleceu, contudo, condições específicas no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. Algumas só poderão, por natureza, aplicar-se ao reacondicionamento; outras podem aplicar-se *mutatis mutantis* a processos respeitantes à aposição de uma marca diferente. Proponho-me concluir examinando as condições fixadas pelo Tribunal de Justiça no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. de acordo com esta última abordagem. Sublinho que, para efeitos deste recurso, parto do pressuposto que o importador respeitou plenamente as diversas condições que se referem ao reacondicionamento enquanto tal.

60. As condições fixadas no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., com exclusão da primeira exigência, que acima analisei em pormenor, respeitantes ao contributo para a compartimentação artificial dos mercados são as seguintes [55].

61. Em primeiro lugar, deve referir-se que o reacondicionamento não pode afectar o estado originário do produto no interior da embalagem. A garantia de proveniência implica que o consumidor ou o utilizador final possa ter a certeza de que o produto

54 — N.º 73.

55 — As condições enunciadas nos acórdãos Eurim-Pharma e MPA Pharma, já referidos na nota 8, iam no mesmo sentido.

de marca que lhe é oferecido no mercado não foi objecto, numa fase anterior à da comercialização, de uma intervenção efectuada por um terceiro sem autorização do titular da marca e que tenha afectado o produto no seu estado originário [56].

62. É difícil ver como é que esta exigência pode ser aplicada à reembalagem, embora o Tribunal de Justiça tenha esclarecido que, na medida em que esta consiste, por exemplo, em apor etiquetas autocolantes com a nova marca na embalagem interior, ou em acrescentar à embalagem uma nova bula sobre a nova marca, essa exigência seria respeitada [57]. Todavia, estes exemplos seriam de qualquer modo considerados *como reacondicionamento.*

63. Em segundo lugar, a nova embalagem deve claramente mencionar quem reembalou o produto e o nome do fabricante em caracteres tais que uma pessoa normalmente atenta e tendo uma visão normal esteja em condições de compreender; todavia, não é necessário indicar que o reacondicionamento foi efectuado sem a autorização do titular da marca. A Comissão propôs que se aplicasse igualmente esta condição quando tenha sido aposta uma marca diferente, de forma que a pessoa que substituiu a marca deva ser claramente indicada.

64. Não me parece, contudo, oportuno alargar esta condição aos processos respeitantes à substituição de uma marca. Como sublinhou o Governo do Reino Unido na audiência, essa exigência corria o risco de alimentar a confusão do cliente. Por exemplo, uma indicação constante de uma embalagem farmacêutica que refira que o importador paralelo substituiu a marca pode semear a inquietação entre os utentes. Considero que as outras condições examinadas salvaguardam adequadamente os interesses do titular da marca e o interesse público.

65. Em terceiro lugar, a apresentação do produto reembalado não deve ser susceptível de prejudicar a reputação da marca e a do seu titular. Esta condição deve claramente aplicar-se aos processos respeitantes à aposição de uma marca diferente.

66. Finalmente, o importador deve prevenir o titular da marca antes da colocação à venda do produto reembalado e fornecer, a pedido do titular, uma amostra do produto. Esta condição pode também er aplicada aos

56 — Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (já referido, n.° 47).

57 — Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (já referido, n.os 64 e 79).

processos respeitantes à aposição de uma marca diferente. Como declarou o Tribunal de Justiça no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., esta exigência permite ao titular da marca verificar, por um lado, que a reembalagem ou a remarcação não foram efectuados de modo a afectar directa ou indirectamente o estado originário do produto e, por outro, que a apresentação após a reembalagem ou a remarcação não é de natureza a prejudicar a reputação da marca; permite igualmente ao titular da marca proteger-se melhor da contrafacção [58].

O ónus da prova

67. Nas suas observações escritas, a Upjohn e Paranova suscitaram a questão de saber quem devia suportar o ónus da prova no contexto da reembalagem.

68. Nas minhas conclusões no âmbito do acórdão Bristol-Myers Squibb e o. [59], tinha examinado de forma pormenorizada a questão do ónus da prova no contexto do reacondicionamento, tanto no quadro do artigo 36.° do Tratado como no do artigo 7.° da directiva. Indiquei que a prova é uma questão de natureza processual e, portanto, é regulada, de acordo com o princípio da autonomia processual, pelo direito interno [60], desde que estejam preenchidas duas condições: as regras processuais aplicáveis aos pedidos com base no direito comunitário não podem ser menos favoráveis do que as que regulam acções análogas de natureza interna e as suas modalidades não podem ser tais que tornem o exercício dos direitos conferidos pelo direito comunitário praticamente impossível ou excessivamente difícil [61]. Os elementos que salientei nas minhas conclusões a respeito do âmbito dessas exigências em relação aos órgãos jurisdicionais nacionais na aplicação das suas regras em matéria do ónus da prova são igualmente válidas no caso em apreço. Assim, antes de concluir que o titular não pode invocar o seu direito de marca para se opor à reembalagem pelo importador paralelo, o órgão jurisdicional nacional deve assegurar-se que nem a função essencial da marca nem a reputação da marca são ameaçadas e que a embalagem é necessária para permitir ao importador comercializar os produtos no Estado de importação.

58 — Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (já referido, n.° 78 do acórdão). V., igualmente, o n.° 87 das minhas conclusões.

59 — N.os 100 a 106.

60 — Acórdão de 21 de Setembro de 1983, Deutsche Milchkontor e o. (205/82 a 215/82, Recueil, p. 2633, n.os 36 e 39).

61 — V., por exemplo, os acórdãos de 16 de Dezembro de 1976, Rewe (33/76, Colect., p. 813, n.° 5); de 9 de Novembro de 1983, San Giorgio (199/82, Recueil, p. 3595, n.os 12 e 14); de 25 de Julho de 1991, Emmott (C-208/90, Colect., p. I-4269, n.° 16), e de 1 de Abril de 1993, Lageder e o. (C-31/91 a C-44/91, Colect., p. I-1761, n.os 27 a 29).

Conclusão

69. Pelas razões que antecedem, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões colocadas do seguinte modo:

«Os artigos 30.° e 36.° do Tratado CE e o artigo 7.°, n.os 1 e 2, da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, têm por efeito que, quando um importador importa num Estado-Membro produtos farmacêuticos que foram comercializados num outro Estado-Membro com o consentimento do titular da marca e substitui a marca sob a qual os produtos eram comercializados no Estado-Membro de exportação por aquela sob que são comercializados produtos idênticos no Estado-Membro de importação, o titular pode invocar o seu direito de marca para se opor a que o importador comercialize esses produtos no Estado-Membro de importação excepto se:

— essa utilização, pelo titular, do seu direito de marca contribua para a compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros; essa condição não significa, contudo, que se considere que o titular da marca procurou deliberadamente compartimentar os mercados entre os Estados-Membros;

— a alteração da marca for necessária para comercializar o produto no Estado-Membro de importação, no sentido de que proibir o importador de apor uma nova marca entravaria o seu acesso efectivo aos mercados do Estado de importação;

— a apresentação do produto não é susceptível de prejudicar a reputação da marca e a do seu titular;

— o importador avise o titular da marca da reembalagem antes da venda do produto remarcado e, a seu pedido, lhe forneça uma amostra; e

— as condições relativas ao reacondicionamento enunciadas pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457) sejam respeitadas.»