CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL F. G. JACOBS

apresentadas em 27 de Fevereiro de 1997 *

1. As questões submetidas ao Tribunal de Justiça nos presentes autos pelo Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Países Baixos) exigem que o Tribunal de Justiça aprofunde, no contexto da colocação por um importador paralelo de novos rótulos nas bebidas alcoólicas, os princípios definidos nos seus acórdãos respeitantes às importações paralelas de produtos farmacêuticos reembalados. Especificamente, suscita-se a questão de saber se o titular do direito de uma marca comercial pode invocá-la para impedir que se proceda à colocação de novos rótulos nas bebidas alcoólicas com a intensão de suprimir os sinais de identificação que alegadamente são utilizados pelo titular para controlar as importações paralelas e detectar as deficiências da sua rede de vendas.

Os factos e as questões do tribunal nacional

2. O processo nos tribunais neerlandeses teve início em 1990, e as partes nesse processo alteraram os seus pedidos em várias ocasiões. As partes não estão de acordo, mesmo na presente fase, sobre os factos exactos dos autos e uma boa parte da audiência no Tribunal de Justiça foi ocupada com a discussão desses factos que, ao que parece, não foram cabalmente estabelecidos pelos tribunais nacionais. Todavia, as questões suscitadas pelos autos na causa principal parecem ser suficientemente claras para que o Tribunal de Justiça possa dar ao Hoge Raad uma resposta útil.

3. A Loendersloot que, ao que parece, exercia o comércio à época relevante como uma sociedade unipessoal é uma transportadora estabelecida nos Países Baixos que, alegadamente, tem parcialmente como actividade a «retirada dos códigos» das garrafas de uísque escocês para fins de comércio paralelo. Por retirada dos «códigos», entende-se a retirada dos números de identificação que são colocados nessas garrafas pelos produtores. Contudo, não há acordo quanto às razões pelas quais a Loendersloot desenvolve essa actividade nem sobre os precisos propósitos a que se destinam esses números de identificação. Também não há acordo sobre a quantidade e o tipo dos números colocados nas garrafas ou as posições exactas onde são colocados. Parece que, pelo menos em certos casos, a Loendersloot remove total ou parcialmente os rótulos onde foram apostas as marcas do produtor e volta a fixar esses rótulos ou substitui-os por outros similares; em certos casos, os próprios rótulos contêm os números de identificação que a Loendersloot pretende suprimir, ao passo que noutros casos os números foram colocados nas garrafas e estão cobertos pelo rótulo.

* Língua original: inglês.

4. As outras partes na causa principal são quinze companhias, constituídas nos termos do direito escocês ou do direito inglês. Por razões de conveniência, passarei seguidamente a referi-las através da expressão «Ballantine e o.». Produzem uísques escoceses de grande reputação, como o Ballantine, o Long John, o J & B, o Johnnie Walker, o White Horse, o Old Parr, o Glenfiddich e o William Grant's. Em 1990, a Ballantine e o. accionaram judicialmente a Loendersloot no Arrondissementsrechtbank te Brede (Tribunal do Distrito de Breda), pedindo que fosse proibida à Loendersloot a realização, essencialmente, dos seguintes actos:

a) a supressão dos números de identificação das garrafas de uísque produzidas pela Ballantine e o.;

b) a retirada das marcas da Ballantine e o. dessas garrafas e a sua reaposição, quer através da recolocação dos rótulos originais quer através da sua substituição por rótulos copiados;

c) a retirada do nome do importador dessas garrafas e a sua substituição pelo nome de um importador que não tem qualquer relação contratual com a Ballantine e o.;

d) a supressão da palavra «pure» dessas garrafas;

e) a exportação das garrafas que sofreram esse tratamento para negociantes estabelecidos em França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e Japão.

5. Ao longo do processo, a Loendersloot alegou que esses actos (a terem sido cometidos, o que nega quanto a certos aspectos) não são ilícitos e são necessários para se poderem realizar as importações paralelas. A Loendersloot sustenta que a Ballantine e o. pretendem compartimentar os mercados no interior da Comunidade e noutros países, de modo a manterem diferenças artificiais dos preços. Alega que a Ballantine e o. pretendem impedir aos importadores de uísques escoceses dos países onde se praticam preços baixos o fornecimento aos países de preços elevados e que os números de identificação colocados nas garrafas de uísque permitem que esses importadores sejam controlados, dando à Ballantine e o. a possibilidade de retraçarem o percurso seguido pelas garrafas encontradas nos mercados «aos quais não se destinavam».

6. Ao longo do processo, a Ballantine e o. contestaram vigorosamente estas alegações. A sua posição é de que os sinais de identificação apenas servem objectivos legítimos, como a recolha de produtos defeituosos e a luta contra as contrafacções. Negam que o

seu objectivo seja a compartimentação dos mercados no interior da Comunidade.

7. Por sentença de 21 de Julho de 1992, o Arrondissementsrechtbank impôs à Loendersloot a proibição de remover os sinais de identificação das garrafas e das embalagens e de exportar os produtos sem os seus sinais de identificação (as proibições referidas nas alíneas a) e e) *supra*) [1]. Ordenou ainda à Ballantine e o. que produzissem a prova dos direitos de marca por elas invocados (v. alínea b) *supra*) e permitiu-lhes a apresentação de novas alegações que explicassem o seu interesse em obter a imposição das proibições pedidas nas alíneas c) e d) *supra* (supressão e substituição do nome do importador e supressão da palavra «pure»).

8. A Loendersloot interpôs recurso da sentença no Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Solicitou ao Gerechtshof a revogação da sentença e que este tribunal julgasse ele próprio os autos e rejeitasse todos os pedidos formulados pela Ballantines e o.. Estas últimas interpuseram recurso subordinado, reiterando os pedidos apresentados em primeira instância.

9. Por acórdão de 28 de Março de 1994, o Gerechtshof, revogando parcialmente a sentença do Arrondissementsrechtbank, rejeitou os pedidos da Ballantines e o. para a imposição da proibição da supressão dos sinais de identificação e a exportação dos produtos sem esses sinais. Todavia e no que toca à questão da alegada violação dos direitos de marca, o Gerechtshof considerou que o Arrondissementsrechtbank tinha correctamente concluído que a retirada e a reaposição da marca por terceiros constituía um uso proibido da marca e que, portanto, tinha sido correctamente que este tinha ordenado à Ballantine e o. a produção da prova dos direitos de marca por elas invocados. O Gerechtshof rejeitou os argumentos da Loendersloot no sentido dos artigos 30.° e 36.° do Tratado se oporem à imposição da proibição pedida no respeitante às marcas. Considerou que o direito exclusivo do titular da marca de apô-la nos seus produtos constitui o objecto específico dos direitos de marca e que, uma vez que a Loendersloot não invocou que as próprias marcas (contrariamente aos sinais de identificação) eram utilizadas com a intensão de compartimentar artificialmente os mercados, as proibições cuja imposição a Ballantine e o. pediam não eram contrárias aos artigos 30.° e 36.°

10. A Loendersloot interpôs recurso, limitado a questões de direito, do acórdão do Gerechtshof. A Ballantine e o. interpuseram recurso subordinado. No seu acórdão de 3 de Novembro de 1995, o Hoge Raad confirmou as decisões dos tribunais inferiores no sentido de serem a retirada e a reaposição da marca por terceiros sem consentimento do seu titular proibidas pelo direito nacional, designadamente, a Benelux Merkenwet (lei Benelux sobre as marcas). Foi ainda do entendimento de que não podia decidir das questões relativas aos artigos 30.° e 36.° do Tratado sem apresentar a este Tribunal um

1 — V. n.° 4 *supra*.

pedido de decisão prejudicial. Portanto, submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões referentes à interpretação dos artigos 30.° e 36.° do Tratado:

«1) Deve considerar-se que o objecto específico do direito à marca abrange a faculdade que o titular de uma marca tem, nos termos do seu direito nacional, relativamente às bebidas alcoólicas por ele produzidas, de se opor a que um terceiro retire e volte a colocar ou substitua os rótulos por outros similares com a sua marca por ele colocados nas garrafas e nas embalagens das mesmas, depois do titular da marca ter comercializado na Comunidade essas bebidas assim engarrafadas, e tal sem que se afecte o estado originário do produto?

2) A situação é diferente, na medida em que se substituam os rótulos por outros similares, se o terceiro suprimir a menção "pure" e/ou o nome do importador, colocados nos rótulos originais e, eventualmente, substituir o referido nome por outro?

3) No caso de resposta afirmativa à questão 1), mas se o titular da marca fizer uso da faculdade referida nessa questão para impedir que o terceiro suprima dos rótulos os sinais de identificação colocados pelo titular, os quais lhe permitem investigar fugas na sua organização de vendas e, deste modo, combater o comércio paralelo dos seus produtos, deve esse exercício do direito à marca ser qualificado de "restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros", destinada a obter uma compartimentação artificial dos mercados?

4) Em que medida afecta a resposta à questão 3) o facto de o titular da marca ter colocado os referidos sinais de identificação em cumprimento de uma obrigação legal ou sem ter essa obrigação, com a finalidade de poder proceder a uma "productrecall" (recolha dos produtos) e/ou de limitar a sua responsabilidade de produtor e/ou de combater contrafacções ou exclusivamente de combater o comércio paralelo?»

11. Nos autos perante o Tribunal foram apresentadas observações escritas pela Loendersloot, a Ballantines e o., o Governo do Reino Unido e a Comissão, todas também representadas na audiência.

As disposições do Tratado e a jurisprudência relevante

12. Antes de passar à análise das questões do Hoge Raad, pode ser útil referir os princípios fundamentais aplicáveis nesta matéria, como

resultam do Tratado e da jurisprudência do Tribunal de Justiça.

13. Quando o direito interno permita ao titular de uma marca fazer uso desta para impedir a importação e a venda de mercadorias licitamente colocadas no mercado noutro Estado-Membro, estamos perante uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa às importações, na acepção do artigo 30.° De igual modo, permitir que se faça uso de uma marca para impedir a exportação dessas mercadorias para outros Estados-Membros constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à exportação, contrária ao artigo 34.°

14. Por força do primeiro período do artigo 36.°, os artigos 30.° e 34.° não obstam às proibições ou restrições justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial. O segundo período do artigo 36.° impõe ainda que estas proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.

15. O artigo 36.° apenas permite derrogações à livre circulação de mercadorias na medida em que estas derrogações sejam necessárias para os efeitos da protecção dos direitos que constituem o objecto específico dessa propriedade. O objecto específico de um direito de marca inclui a garantia dada ao seu titular de que pode utilizar essa marca para efeitos da primeira colocação em circulação de um produto e, portanto, proteger-se contra os concorrentes que pretendam retirar uma vantagem da posição e da reputação da marca, vendendo produtos nos quais a marca tenha sido ilegalmente aposta. Donde resulta que o titular da marca não pode, em princípio, invocar o seu direito de marca para impedir a livre circulação de um produto que foi legalmente colocado no mercado por si ou com o seu consentimento; nestas circunstâncias, o seu direito exclusivo de uso da marca está esgotado. Caso contrário, poderia proceder a uma compartimentação dos mercados nacionais e, desse modo, restringir o comércio entre os Estados-Membros numa situação em que não era necessária qualquer restrição desse tipo para garantir a substância do direito exclusivo que decorre da marca [2].

16. Todavia, o titular da marca tem efectivamente o direito de impedir a comercialização posterior em certos casos. O alcance do seu direito decorre da função essencial da marca, designadamente, garantir a identidade originária do produto marcado ao consumidor ou utente final, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros, com diversa proveniência [3]. Ao que acresce que os direitos de marca permitem ao seu titular atrair e reter a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que

2 — Acórdãos de 8 de Junho de 1971, Metro (78/70, Colect., p. 183); de 31 de Outubro de 1974, Winthrop (16/74, Colect., p. 499); de 9 de Julho de 1985, Pharmon (19/84, Recueil, p. 2281), e de 17 de Outubro de 1990, HAG II (C-10/89, Colect., p. I-3711).

3 — Acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 391, n.° 7); de 10 de Outubro de 1978, American Home Products (3/78, Colect., p. 621, n.os 11 e 12), e HAG II, já referido, n.° 14.

é possível graças à existência de sinais distintivos que permitem a sua identificação [4].

17. Donde resulta que, apesar do facto de um produto de marca ter sido legalmente comercializado pelo titular da marca ou com o seu consentimento, o titular pode opor-se a qualquer utilização da marca que seja susceptível de pôr em causa a garantia de origem assim concebida.

18. Aplicando estes princípios à reembalagem de produtos farmacêuticos para efeitos das importações paralelas, o Tribunal de Justiça declarou no acórdão Hoffmann-La Roche que o artigo 36.° do Tratado deve ser interpretado no sentido de que permite ao titular de um direito de marca invocar os respectivos direitos para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação noutro Estado-Membro pelo titular, ou com o seu consentimento, quando este importador tenha reacondicionado o produto numa nova embalagem na qual a marca tenha sido reaposta; mas que o titular da marca não pode invocar desse modo esses direitos quando:

— se demonstrar que o exercício do direito de marca pelo seu titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para estabelecer uma compartimentação artificial entre os mercados dos Estados-Membros;

— se demonstrar que a reembalagem não poderá afectar o estado originário do produto;

— se o titular da marca for previamente avisado da colocação no mercado do produto reembalado; e

— se indicar, na nova embalagem, quem procedeu ao reacondicionamento do produto [5].

19. No acórdão Bristol-Myers Squibb e o., proferido após ter sido submetido o presente pedido prejudicial, o Tribunal de Justiça precisou mais aprofundadamente estas condições. Mais adiante nestas conclusões procederei mais detalhadamente à análise da primeira condição, designadamente, a referente à compartimentação artificial dos mercados, que tem particular relevância para os presentes autos.

20. Contudo, é também apropriado referir desde já as declarações feitas pelo Tribunal de

4 — Acórdãos 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); Eurim-Pharm (C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Colect., p. I-3603), e MPA Pharma (C-232/94, Colect., p. I-3671).

5 — Acórdão Hoffmann-La Roche, já referido na nota 3, n.° 14.

Justiça a propósito das outras condições que devem ser respeitadas pelo importador paralelo no decurso desse reacondicionamento, como expostas no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. [6]. Referiria em especial que, embora a exigência de o estado originário do produto não ser afectado se refira ao estado do produto contido na embalagem, o Tribunal sublinhou que uma apresentação inadequada do produto reembalado e, especificamente, defeituosa, de má qualidade ou não cuidada, poderá prejudicar a reputação da marca [7].

«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.º 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.»

Duas questões prévias

21. É neste contexto que devem ser analisadas as questões submetidas ao Tribunal pelo Hoge Raad nos presentes autos. Contudo e antes de as analisar, tratarei brevemente duas questões prévias. Em primeiro lugar, note-se que as questões do Hoge Raad respeitam à interpretação do Tratado, especificamente do artigo 36.º, e que esse tribunal não suscita qualquer questão sobre a interpretação da Directiva 89/104/CEE do Conselho [8]. Esta directiva, que harmoniza certas disposições das legislações nacionais sobre marcas, devia ter sido transposta pelos Estados-Membros até 31 de Dezembro de 1992. De particular relevância é o seu artigo 7.º, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», que estabelece o seguinte:

22. Na audiência, discutiu-se a questão de saber se o Tribunal devia considerar a possibilidade da aplicação da directiva nas circunstâncias dos presentes autos. Como referi nas conclusões que apresentei no processo Bristol-Myers Squibb e o. [9], a imposição da obrigação de cessar um comportamento tem por objectivo impedir que uma violação ocorra, uma ou mais vezes, no futuro. Por conseguinte, a obrigação de cessar um comportamento que venha a ser imposta pelos tribunais nacionais após ser proferida a decisão a título prejudicial nos presentes autos aplicar-se-á necessariamente ao período posterior à data da produção de plenos efeitos pela directiva. Contudo, no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., o Tribunal de Justiça precisou que o artigo 7.º da directiva, e em especial o seu n.º 2, deve ter a mesma

6 — V. n.ºs 67 e segs. V. também n.ºs 58 e segs. do acórdão Eurim-Pharm, já referido na nota 4, e os n.ºs 39 e segs. do acórdão MPA Pharma, já referido na nota 4.

7 — N.ºs 75 e 76 do acórdão.

8 — Directiva de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 1989, L 40, p. 1).

9 — Já referido na nota 4, n.º 58 das minhas conclusões.

interpretação que foi dada pelo Tribunal de Justiça aos artigos 30.° e 36.° do Tratado. No n.° 50 do seu acórdão, o Tribunal declarou:

«Em conformidade com esta jurisprudência, o n.° 2 do artigo 7.° da directiva deve, portanto, 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 as quatro condições enunciadas no acórdão Hoffmann-La Roche... estejam preenchidas.»

23. Por conseguinte, embora entenda que o Tribunal de Justiça deve responder às questões como foram redigidas pelo Hoge Raad, não creio que o resultado fosse diferente nos termos das disposições da directiva.

24. Em segundo lugar, a Ballantine e o. alegaram que o artigo 30.° não se aplica às circunstâncias dos presentes autos, pelo que não serão pertinentes as questões do Hoge Raad respeitantes à interpretação do artigo 36.° Argumentam que, na medida que respeita à exportação pela Loendersloot de garrafas com novos rótulos para países terceiros, a livre circulação das mercadorias entre os Estados-Membros não está em causa. Além disso, contestam que o seu direito de se opor à reaposição das suas marcas esteja em conflito com as normas sobre a livre circulação das mercadorias: a Loendersloot não está de modo algum impedida de exportar as garrafas originais de uísque escocês para outros Estados-Membros, e a Ballantine e o. não entendem como as garrafas com os novos rótulos poderão ser exportadas mais facilmente do que as garrafas originais.

25. Estes argumentos não me convencem. Nos processos ao abrigo do artigo 177.° do Tratado, o Tribunal de Justiça está, em princípio, obrigado a responder às questões que lhe tenham sido submetidas por um tribunal nacional. Quando se sustente que as questões submetidas não necessitam de resposta, será apenas quando estas questões sejam manifestamente irrelevantes para a solução do litígio pendente no tribunal nacional que não serão respondidas pelo Tribunal de Justiça [10]. No caso em apreço, o Hoge Raad considera assente ou, pelo menos, parte do princípio de que, caso sejam impostas as proibições pretendidas pela Ballantine e o. com base na violação da legislação sobre as marcas, tal restringirá a livre circulação das mercadorias, devendo, portanto, justificar-se ao abrigo do artigo 36.° do Tratado. Não vejo qualquer razão para que o Tribunal de Justiça não aceite esta premissa. Mesmo que possa não ser inteiramente seguro que as proibições pretendidas pela Ballantine e o. impedirão a Loendersloot de importar uísques escoceses para os Países Baixos, deverá, contudo, ter-se sempre em conta que o objecto de uma destas proibições é impedir que a Loendersloot exporte as garrafas com novos rótulos para um certo número de Estados-Membros (designadamente, a França, a Espanha, a Itália e o Reino Unido). Caso esta proibição venha a ser imposta, constituirá obviamente uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à exportação, abrangida pelo disposto no artigo 34.° do Tratado. Portanto, foi correctamente que o Hoge Raad

10 — V., por exemplo, acórdão de 11 de Julho de 1991, Crispoltoni (C-368/89, Colect., p. I-3695, n.° 11).

submeteu ao Tribunal de Justiça a questão da sua justificação ao abrigo do artigo 36.°

26. No que toca ao argumento de que a Loendersloot tem perfeitamente o direito de exportar as garrafas desde que não tenham sido objecto da colocação de novos rótulos, as questões do Hoge Raad devem ser entendidas para a hipótese de o comércio paralelo dos produtos em questão não ser possível salvo quando nestes sejam colocados novos rótulos. Se esta hipótese é correcta (o que incumbe aos tribunais nacionais estabelecer), a invocação pela Ballantine e o. dos seus direitos de marca de modo a impedir a colocação de novos rótulos funciona claramente como um entrave às trocas, que deve ser justificado nos termos do artigo 36.° do Tratado.

As questões do Hoge Raad

27. Passo, portanto, a analisar as questões submetidas pelo Hoge Raad. Os problemas que estas questões suscitam são, essencialmente, os seguintes:

a) Tem o titular da marca o direito, após os produtos terem sido colocados no mercado por ele, ou com o seu consentimento, de se opor à remoção dos rótulos nos quais foi aposta a marca e à sua substituição por rótulos similares quando o estado originário do produto não for alterado? Será a resposta a esta questão diferente caso se omita no rótulo a palavra «pure» e se substitua o nome do importador por outro nome?

b) Caso o titular da marca tenha esse direito, constitui o seu exercício uma restrição dissimulada às trocas, feita com o objectivo de atingir uma compartimentação artificial dos mercados, quando se destine a impedir a remoção dos números de identificação utilizados para controlar as importações paralelas? Que importância se deve dar ao facto de os números de identificação terem sido colocados, seja nos termos de uma obrigação legal seja voluntariamente, com a intenção de tornar possível a recolha dos produtos ou de limitar a responsabilidade do titular da marca ou de combater a contrafacção ou simplesmente com a intenção de combater o comércio paralelo?

28. Creio que as respostas a estas questões resultam em parte dos princípios acima referidos e enunciados pelo Tribunal de Justiça na sua jurisprudência, especificamente, nos acórdãos Hoffmann-La Roche [11] e Bristol-Myers Squibb e o. [12]. O princípio fundamental que resulta destes acórdãos parece ser o seguinte: o titular de um direito de marca não pode invocar este direito para impedir a um importador paralelo a reembalagem dos produtos com marca e a sua reaposição nos produtos reembalados quando se demonstre

11 — Já referido na nota 3.
12 — Já referido na nota 4.

que o uso do direito de marca pelo seu titular contribuirá para uma compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros e desde que, durante essa operação de reembalagem, se cumpram as seguintes condições:

i) a garantia de origem não seja afectada;

ii) o estado originário do produto não seja desfavoravelmente afectado;

iii) a reputação da marca não seja prejudicada.

Note-se que mesmo esta última exigência, que respeita à reputação da marca, poderia até um certo ponto ser considerada como estando relacionada com a garantia de origem que constitui a função essencial da marca, uma vez que uma apresentação não adequada do produto reembalado poderá certamente provocar uma confusão no espírito dos consumidores quanto à origem do produto.

29. No que toca às terceira e quarta condições enunciadas no acórdão Hoffmann-La Roche e que exigem que o titular da marca seja previamente avisado da colocação no mercado do produto reembalado e que se indique na nova embalagem quem procedeu ao reacondicionamento do produto, creio que se trata simplesmente de condições mais específicas e detalhadas, destinadas a assegurar, pelo menos no que toca aos produtos farmacêuticos, o respeito do princípio fundamental, como foi formulado anteriormente.

30. A jurisprudência do Tribunal em matéria do reacondicionamento foi até ao presente elaborada a respeito dos produtos farmacêuticos, ao passo que os presentes autos respeitam à substituição de rótulos de bebidas alcoólicas, designadamente, de uísque. Não vejo qualquer razão para proceder a uma qualquer distinção, no que toca ao princípio fundamental, entre diferentes categorias de produtos. A *ratio* subjacente é sempre a mesma: o direito que tem o titular da marca de decidir do modo de apresentação dos seus produtos deve, em certas circunstâncias, ceder às exigências da livre circulação das mercadorias, sempre no respeito de certas condições que são necessárias para preservar a função essencial da marca.

31. Mas o modo como este princípio se aplica pode variar de acordo com as circunstâncias. Considerações diferentes podem aplicar-se a produtos diferentes. Era relevante no processo Bristol-Myers Squibb e o., por exemplo, o facto de o estado originário ou a função dos produtos farmacêuticos em questão poderem ser postos em causa pela omissão de certas informações importantes respeitantes à natureza, composição, efeitos, utilização ou armazenagem do produto; idênticas considerações podem ser menos importantes nos presentes autos.

32. De igual modo, pode não ser correcto presumir que as terceira e quarta condições enunciadas no acórdão Hoffmann-La Roche, que poderão realmente ser vitais no que toca aos produtos farmacêuticos, se aplicam do mesmo modo no que toca a todos os produtos e independentemente da importância da nova rotulagem — por mínima que seja — dos produtos em causa. Nos presentes autos, não é necessário examinar esta questão, pois que o Hoge Raad não submeteu questões sobre essas condições.

33. Em todo o caso, o Tribunal de Justiça iria, em meu entender, além da missão que lhe incumbe nos termos do artigo 177.° do Tratado caso se viesse a pronunciar sobre todos os aspectos da reembalagem e da nova rotulagem a que poderão proceder os importadores paralelos no que toca aos vários tipos de produtos. Uma vez enunciado pelo Tribunal o ou os princípios fundamentais, deverá ser deixada aos tribunais nacionais a sua aplicação aos litígios que devam decidir.

34. No que toca à reputação da marca, o Tribunal de Justiça forneceu a necessária orientação no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., no qual sublinhou a importância que tem a apresentação dos produtos farmacêuticos para inspirar a confiança do público na qualidade e integridade dos produtos, tendo assinalado que uma embalagem defeituosa, de má qualidade ou não cuidada poderá prejudicar a reputação da marca. Sem dúvida, aceitaria que no caso de um uísque escocês de grande reputação uma qualquer forma de reacondicionamento (incluindo a nova rotulagem) não cuidada é susceptível de prejudicar a reputação da marca. Mas não se deve perder de vista que, em todo o caso, o reacondicionamento é apenas admitido no limite da mèdida necessária para facilitar as importações paralelas; portanto, nunca poderá tratar-se de uma alteração substancial da imagem do produto. Acrescentarei que, em todo o caso, o reacondicionamento em questão nos presentes autos parece envolver uma interferência na apresentação do produto substancialmente menor do que envolvia a reembalagem no processo Bristol-Myers Squibb e o. Se essa questão se viesse a suscitar, creio que o tribunal nacional deveria assegurar-se, antes de proibir o reacondicionamento, da existência de uma significativa deficiência da apresentação do produto que pudesse afectar a reputação da marca.

35. As questões do Hoge Raad respeitam especificamente sobre três elementos:

a) a omissão da palavra «pure» nos novos rótulos dos produtos;

b) a substituição do nome do importador por outro nome, e

c) a supressão dos sinais de identificação.

36. Estes três elementos devem ser analisados à luz da primeira condição enunciada no acórdão Hoffmann-La Roche, designadamente, a da compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros. No que toca à omissão da palavra «pure», a Loendersloot sustenta que a legislação de alguns dos países para os quais exporta (não indicou quais) se opõe à utilização dessa palavra.

37. Creio que a declaração feita pelo Tribunal de Justiça no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., proferido na pendência dos presentes autos, dá uma adequada orientação para uma resposta a esta questão. Nesses autos, o Tribunal declarou:

«... 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.

...

... o titular pode opor-se ao reacondicionamento do produto numa nova embalagem externa quando o importador tenha a possibilidade de realizar uma embalagem que possa ser comercializada no Estado-Membro de importação, por exemplo, opondo nas embalagens externas ou internas originais novas etiquetas redigidas na língua do Estado-Membro de importação, acrescentando uma nova bula na língua do Estado-Membro de importação ou substituindo um artigo suplementar que não pode ser aprovado no Estado-Membro de importação por artigo similar que tenha obtido essa aprovação» [13].

38. Seguidamente, o Tribunal de Justiça explicou do seguinte modo o princípio subjacente que deve ser respeitado na aplicação

13 — N.os 52 a 55 do acórdão.

da condição da compartimentação artificial dos mercados:

«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» [14].

39. Portanto, incumbe no presente caso aos tribunais nacionais determinar se a supressão da palavra «pure» é necessária para o cumprimento das restrições impostas em certos Estados-Membros nos quais a Loendersloot pretende importar os produtos. É possível sustentar que a omissão da palavra «pure» poderá afectar a reputação da marca. Contudo, isso parece pouco provável caso a supressão da palavra seja exigida em certos Estados-Membros.

40. Em contrapartida, os outros dois elementos evocados pelo Hoge Raad exigem que o Tribunal de Justiça aprofunde a precisão feita quanto às condições enunciadas no acórdão Hoffmann-La Roche. A Loendersloot sustenta que o nome do importador é substituído e que os números de identificação são suprimidos de modo a impedir que a Ballantine e o. combatam o comércio paralelo, exercendo pressão sobre os seus retalhistas. Esta alegação é contestada pela Ballantine e o., que replicam que a referência ao nome do importador e a utilização dos números de identificação servem outros propósitos, que são legítimos.

41. A este respeito, os presentes autos diferem de casos anteriores, na medida em que a necessidade de colocar novos rótulos nos produtos surge não da necessidade de preencher as exigências da comercialização no estado de importação, mas da alegada necessidade de impedir que o titular da marca possa retraçar o percurso das mercadorias e de exercer pressão sobre os comerciantes, de modo a impedir as importações paralelas. Contudo e caso tenhamos em mente o princípio fundamental subjacente à decisão no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. e enunciado no n.° 38 *supra*, é claro que, no respeito das condições que se destinam a salvaguardar a origem, a qualidade e a reputação do produto, um importador deve poder proceder à colocação de novos rótulos nos produtos quando tal seja necessário para a realização do comércio paralelo; caso contrário, o titular da marca teria a possibilidade, invocando o seu direito de marca, de proceder a uma compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros. Incumbe aos tribunais nacionais determinar se essa exigência está preenchida nos presentes autos.

42. A este propósito, importa também referir a seguinte declaração do Tribunal de Justiça no acórdão Bristol-Myers Squibb e o.:

«... a utilização pelo Tribunal de Justiça da expressão "compartimentação artificial dos mercados" não implica que o importador

14 — N.° 56 do acórdão.

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 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 embalados 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» [15].

43. Por último, o Hoge Raad pergunta que importância se deverá dar ao facto de os números de identificação poderem ser colocados nos produtos, seja por força de obrigações legais, seja voluntariamente, para os efeitos da recolha dos produtos, da limitação da responsabilidade pelos produtos e da prevenção das contrafacções. É claro que os números que identificam um determinado lote a que pertence um produto podem servir interesses públicos legítimos, em especial, o da protecção dos consumidores. Com efeito, por exemplo, o artigo 2.° da Directiva 89/396/CEE do Conselho [16] proíbe a comercialização de géneros alimentícios que não sejam acompanhados de uma indicação que permita identificar o lote a que esses géneros pertençam. Todavia, saber em que medida um importador paralelo pode licitamente suprimir um número de identificação, colocado quer voluntariamente quer por força de uma norma comunitária ou nacional, com o fundamento de que é utilizado para os efeitos de retraçar as importações paralelas, é um problema distinto e que vai além do alcance das questões do Hoge Raad, que respeitam apenas ao exercício dos direitos de marca. É claro que não é possível opor-se à supressão destes números de identificação invocando apenas os direitos de marca.

Conclusão

44. Por conseguinte, entendo que as questões submetidas pelo Hoge Raad devem ser respondidas do seguinte modo:

«1) O titular de uma marca não pode exercer esse direito para se opor, no que respeita às bebidas alcoólicas por si fabricadas, à remoção por terceiro dos

15 — V. n.° 57

16 — Directiva de 14 de Junho de 1989 relativa às menções ou marcas que permitem identificar o lote ao qual pertence um género alimentício (JO L 186, p. 21).

rótulos por si colocados nas garrafas e respectivas embalagens e nas quais as suas marcas foram apostas após as bebidas terem sido colocadas em circulação no mercado comunitário nessas embalagens e à recolocação desses rótulos, quando esteja demonstrado que o uso do direito de marca pelo seu titular contribuirá para uma compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros e desde que, durante essa operação de colocação de novos rótulos, se cumpram as seguintes condições:

i) a garantia da origem não seja afectada;

ii) o estado originário do produto não seja desfavoravelmente afectado;

iii) a reputação da marca não seja prejudicada.

2) No respeito das mesmas condições, o titular da marca não pode exercer esse direito para se opor à omissão da menção "pure" constante dos rótulos originais e/ou à substituição do nome do importador por outro nome.

3) No respeito das mesmas condições, o titular da marca não pode exercer esse direito para se opor à supressão das marcas de identificação que colocou nos ou sob os rótulos.»