# CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL F. G. JACOBS

apresentadas em 12 de Julho de 2001 [1]

Índice

Introdução ..... I-3705
Os factos no processo Boehringer Ingelheim e o. ..... I-3706
O quadro jurídico comunitário ..... I-3707
A jurisprudência relevante ..... I-3709
Os primeiros processos ..... I-3709
O processo Bristol-Myers Squibb e o. e os processos afins ..... I-3713
Os processos Loendersloot e Upjohn ..... I-3719
O requisito da necessidade ..... I-3719
A decisão de reenvio e as questões prejudiciais do processo Boehringer Ingelheim e o. .. I-3721
Os factos e a questão prejudicial no processo Merck, Sharp & Dohme ..... I-3724
Alegações das partes ..... I-3725
A relação entre o objecto específico da marca e a necessidade de reembalagem ..... I-3730
O significado de «necessário» ..... I-3734
O requisito da informação prévia ..... I-3739
Conclusão ..... I-3743

## Introdução

1. Estes processos levantam várias questões relacionadas com as circunstâncias em que o titular de uma marca pode invocar os direitos da sua marca para impedir a reembalagem dos seus produtos registados por um importador paralelo.

2. Os processos foram apensados para efeitos de audiência, sendo conveniente apreciar ambos nas mesmas conclusões. Uma vez que o processo C-143/00, Boehringer Ingelheim e o., levanta questões mais

1 — Língua original: inglês.

amplas e em maior número, incluindo, de facto, a questão de que trata o processo C-443/99, Merck, Sharp & Dohme, começarei por aquele.

## Os factos no processo Boehringer Ingelheim e o.

3. As demandantes no processo principal Boehringer Ingelheim e o., Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG (a seguir, conjuntamente, «Boehringer Ingelheim»), Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd (a seguir, conjuntamente, «Glaxo Wellcome»), Eli Lilly and Company (a seguir «Eli Lilly») e SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline e French Laboratories Ltd (a seguir, conjuntamente, «SmithKline Beecham»), são sociedades farmacêuticas bem conhecidas que elaboram e comercializam produtos farmacêuticos. As demandadas no processo principal, Swingward Ltd e Dowelhurst Ltd (a seguir «Swingward»), são importadoras paralelas de produtos farmacêuticos, incluindo, sob licença das autoridades do Reino Unido, produtos elaborados pelas demandantes.

4. No despacho de reenvio, o tribunal explica que vários produtos farmacêuticos (inaladores e comprimidos) têm sido comercializados por uma das demandantes na Comunidade sob uma marca, adquirida por uma das demandadas e importada no Reino Unido. Em todos os casos, as demandadas alteraram em certa medida a embalagem dos produtos e os folhetos de instruções contidas nas embalagens.

5. É manifesto que os diferentes produtos foram reembalados de várias maneiras. Em determinados casos, na embalagem original foi aposto um rótulo (sem encobrir a marca) que inclui a marca e expõe algumas informações úteis, como o nome do importador paralelo e o seu número de licença de importação paralela. Em tais embalagens é visível a redacção em língua diferente do inglês. Noutros casos, o produto foi reembalado em caixas concebidas pelo importador paralelo nas quais a marca original é reproduzida. Finalmente, em alguns casos o produto foi reembalado numa caixa concebida pelo importador paralelo que não tem a indicação da marca. Em vez desta, indica-se na caixa o nome genérico do produto. Dentro daquela caixa, no caso de comprimidos a embalagem interior (blíster) contém a marca original mas é-lhe depois aposto um rótulo que indica o nome genérico do produto e a identidade do titular da licença de importação paralela. Em alguns casos como este, o rótulo indica a marca. Noutros, indica (em inglês) os nomes dos dias da semana, cada um correspondendo a um blíster contendo um comprimido. Quando o produto que foi reembalado sob o seu nome genérico é um inalador, o recipiente, originariamente rotulado com a marca, foi-lhe sobreposto um rótulo com o nome genérico. Em todos os casos, as caixas contêm um folheto

informativo para o doente em inglês, que indica a marca e quando se trate de comprimidos, a marca também vem indicada nas mesmas.

6. As demandantes opõem-se a todas as mencionadas formas de apresentação dos seus produtos e consideram que a reembalagem e a nova rotulagem não são necessárias para possibilitar a comercialização dos produtos importados no Reino Unido e que, logo, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, os importadores paralelos não têm o direito de reembalar os seus produtos. As demandantes intentaram pois uma acção no High Court of Justice (England & Wales) por violação da marca.

7. Chamarei a atenção, nesta altura, para o facto de, nestas conclusões, eu usar o termo «reembalagem» em geral para me referir globalmente a todos os tipos de operação, designadamente a nova rotulagem com a marca, a colocação em nova caixa com e sem a marca, à excepção dos casos em que o contexto torne claro que um significado mais específico é pretendido.

8. O reenvio teve origem nas dúvidas do tribunal *a quo* quanto à correcta interpretação da legislação comunitária relativa a esta matéria e quanto à jurisprudência do Tribunal de Justiça neste campo. Antes de abordar as oito pormenorizadas questões para as quais o tribunal de reenvio procura uma resposta e os factos e a questão submetida no processo Merck, Sharp & Dohme, é útil expor a legislação e sumariar a jurisprudência.

## O quadro jurídico comunitário

9. Há trinta anos, o Tribunal de Justiça estabeleceu o princípio segundo o qual, se o Tratado não afecta a existência dos direitos reconhecidos pela legislação de um Estado-Membro em matéria de propriedade industrial e comercial, o exercício destes direitos pode todavia ser objecto das proibições estabelecidas pelo Tratado [2].

10. O artigo 28.° CE proíbe, entre os Estados-Membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente. De acordo com o primeiro período do artigo 30.° CE, o artigo 28.° CE não impede as proibições ou restrições justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial. De acordo com o segundo período do artigo 30.°, tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.

2 — Acórdão de 8 de Junho de 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Colect., p. 183, n.° 11).

11. É evidente que se o titular de uma marca estiver autorizado a utilizar a sua marca para proibir a importação e comercialização de mercadorias que foram colocadas no mercado de outro Estado-Membro com o seu consentimento, tal constituirá uma restrição quantitativa ou uma medida de efeito equivalente, na acepção do artigo 28.° CE. Desde há muito que o Tribunal de Justiça considerou que o exercício pelo titular de uma marca do direito que lhe confere a legislação de um Estado-Membro de proibir um comércio paralelo não pode ser justificado pelo artigo 30.° CE [3].

12. O princípio do esgotamento comunitário foi posteriormente consagrado no artigo 7.°, n.° 1, da Directiva das Marcas [4] que estipula o seguinte:

«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.»

13. O Tribunal de Justiça também reconheceu, contudo, que há circunstâncias em que o titular de uma marca pode, justificando-se com base no artigo 30.° CE, opor-se à importação por outro Estado-Membro de produtos que foram postos no mercado por ele ou com o seu consentimento. Tais circunstâncias, no que interessa para o presente processo, serão discutidas nos números seguintes. Esta restrição ao princípio do esgotamento do direito reflecte-se no artigo 7.°, n.° 2, da Directiva das Marcas, que estipula:

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

14. A análise feita pelo tribunal de reenvio à legislação aplicável nesta matéria concentra-se sobretudo nos artigos 28.° CE e 30.° CE, e menos no artigo 7.° da directiva. O Tribunal de Justiça tornou claro, no entanto — como o tribunal de reenvio nota — que o artigo 7.° regula de modo completo a questão do esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na Comunidade [5], mesmo afirmando repetidamente que o artigo 30.° CE e o artigo 7.° da directiva devem ser interpretados de modo idêntico [6].

3 — Acórdão de 31 de Outubro de 1974, Winthrop (16/74, Colect., p. 499, n.° 12).

4 — 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).

5 — 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, n.os 25 e 26), e de 20 de Março de 1997, Phytheron International (C-352/95, Colect., p. I-1729, n.° 17).

6 — Acórdãos Bristol-Myers Squibb e o., já referido na nota 5, 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), e 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 de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot (C-349/95, Colect., p. I-6227, n.° 18).

## A jurisprudência relevante

15. No seu despacho de reenvio o tribunal nacional e crítico quanto à jurisprudência do Tribunal de Justiça nesta matéria e, de facto, pede a este que altere certos aspectos das suas decisões anteriores [7]. As críticas do tribunal de reenvio e as observações apresentadas ao Tribunal de Justiça poderão ser melhor avaliadas após uma relativamente detalhada descrição do desenvolvimento de tal jurisprudência.

### *Os primeiros processos*

16. O Tribunal de Justiça estabeleceu o princípio do esgotamento do direito de marca no acórdão Winthorp [8]. Este processo dizia respeito a uma tentativa do titular de uma marca de os seus direitos conferidos pela lei nacional para impedir a importação paralela de produtos farmacêuticos na sua embalagem original. O Tribunal de Justiça decidiu que, tratando-se de uma excepção a um dos princípios fundamentais do mercado comum, o artigo 36.° do Tratado CE (o antecessor do artigo 30.° CE) só permite derrogações à livre circulação de mercadorias na medida em que essas derrogações sejam justificadas pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico dessa propriedade. O objecto específico da propriedade industrial é o de assegurar ao titular o direito exclusivo de utilizar a marca, quando o produto é colocado no mercado pela primeira vez, e de assim o proteger contra os concorrentes que quisessem abusar da posição e reputação da marca vendendo produtos que indevidamente usassem essa mesma marca. Não se justifica um tal obstáculo quando o produto foi licitamente comercializado no mercado do Estado-Membro de onde foi importado, pelo próprio titular ou com o seu consentimento, não podendo assim estar em causa qualquer possibilidade de abuso ou de contrafacção de marca [9].

17. No processo Hoffmann-La Roche [10] foi pedido ao Tribunal de Justiça que regulasse a aplicação do princípio do esgotamento do direito da marca quando um importador paralelo de produtos farmacêuticos os tenha reembalado e tenha aposto a marca na nova embalagem sem o consentimento do seu titular. A reembalagem fora efectuada porque o produto era comercializado em diferentes quantidades nos Estados-Membros de exportação e de importação.

18. Na sua decisão o Tribunal de Justiça repetiu o que afirmara no acórdão Winthorp, quer quanto à finalidade das derrogações previstas no artigo 36.° do Tratado CE à livre circulação de mercadorias quer quanto ao objecto específico da marca [11] e acrescentou que, para responder à questão de saber se este direito exclusivo integra o direito de oposição à utilização da marca por terceiro após reembalagem do pro-

7 — Para uma análise mais detalhada, v. n.os 54 a 57, *infra*.
8 — Já referido na nota 3.
9 — V. n.os 7, 8 e 10 do acórdão.
10 — Acórdão de 23 de Maio de 1978 (102/77, Colect., p. 391).
11 — V. n.os 6 e 7 do acórdão.

duto — e, logo, saber se tal acção está justificada pelo artigo 36.° do Tratado CE — há que ter em conta a função essencial da marca. Essa função essencial 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 da proveniência, assim entendida, releva do objecto específico do direito de marca [12].

19. O Tribunal de Justiça considerou que, nos termos do primeiro período do artigo 36.°, é de reconhecer ao titular da marca o direito de se opor a que um importador de um produto de marca aponha, após a reembalagem do mesmo produto e sem autorização sua, a mesma marca na nova embalagem [13].

20. O Tribunal de Justiça formulou depois reservas a esta afirmação, declarando que era necessário, contudo, 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 poderia resultar 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 viesse a afectar nem a identidade, nem o estado originário do produto [14]. Tal poderia ocorrer, por exemplo, nos casos em que apenas a embalagem exterior fosse objecto de reembalagem mantendo-se intacta a embalagem interior. Sendo assegurada a função essencial da marca, o exercício pelo titular da marca dos seus direitos poderia constituir uma restrição dissimulada se se demonstrasse que a utilização do direito de marca pelo respectivo titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribuia para compartimentar artificialmente os mercados dos diversos Estados-Membros [15].

21. O Tribunal de Justiça acrescentou que, tendo em conta que é também do interesse do titular da marca que o consumidor não seja induzido em erro quanto à proveniência do produto, convém ainda que só se reconheça ao operador a faculdade de vender o produto importado com a marca aposta sobre a nova embalagem se se tiver, previamente, informado o titular, e se se indicar claramente na embalagem quem procedeu à reembalagem do produto [16].

12 — V. n.° 7 do acórdão.
13 — V. n.° 8 do acórdão.
14 — V. n.° 9 do acórdão.
15 — V. n.° 10 do acórdão.
16 — V. n.° 12 do acórdão.

22. Consequentemente, o Tribunal de Justiça declarou o seguinte:

«a) Nos termos do artigo 36.°, primeiro período, do Tratado CEE, é justificada a oposição do titular de um direito de marca, protegido simultaneamente em dois Estados-Membros, ao facto de um produto, licitamente portador de marca num desses Estados, ser colocado no mercado do outro Estado-Membro com nova embalagem à qual foi aposta, por um terceiro, a mesma marca;

b) Tal oposição constitui, contudo, uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, na acepção do artigo 36.°, segundo período, do Tratado:

— se 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 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;

— se se indicar, na nova embalagem, quem é que procedeu ao reacondicionamento do produto.»

23. Após o acórdão Hoffmann-La Roche, portanto, a licitude das importações paralelas de produtos farmacêuticos reembalados em que a marca tenha sido aposta deverá ser apreciada da forma seguinte, deixando de lado a condição da informação prévia, que será discutida separadamente [17], e da informação na nova embalagem, que não está em causa nos presentes processos.

24. Primeiro, uma vez que a reembalagem é susceptível de prejudicar a garantia de origem e que o direito do titular da marca de impedir qualquer uso da mesma susceptível de ter esse efeito para parte do objecto específico do direito da marca, o seu titular está, à primeira vista, justificado pelo primeiro período do artigo 36.° ao impedir um importador de apor a marca na nova embalagem.

17 — V. n.os 120 a 136, *infra*.

25. O exercício de tal direito pode, contudo, em certas circunstâncias, constituir uma restrição dissimulada na acepção do segundo período do artigo 36.° e, logo, ser ilegal.

26. Tal pode ser o caso se o titular da marca utilizou diferentes embalagens em diferentes Estados-Membros e utilizou o seu direito de marca para se opor à reembalagem que não poderia, de facto, afectar a identidade de origem nem o estado originário do produto de marca. Nesse caso, o exercício do direito de marca contribuiria para a compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros.

27. Pouco depois do reenvio prejudicial respeitante ao acórdão Hoffmann-La Roche, no processo Centrafarm [18], foi pedido ao Tribunal de Justiça que decidisse num processo em que o importador procurava, não só reembalar mas também apor uma marca diferente. A American Home Products era a proprietária da marca Seresta, registada no Benelux, e da Serenid D, registada no Reino Unido, ambas referentes a tranquilizantes com idênticas propriedades terapêuticas, que comercializava nos Países Baixos como Seresta e no Reino Unido como Serenid D. A Centrafarm comprou tranquilizantes no Reino Unido e comercializou-os nos Países Baixos numa nova embalagem e com a marca Seresta. A American Home Products requereu judicialmente a proibição de tal conduta; foi submetida ao Tribunal de Justiça a questão de saber se os artigos 30.° e 36.° do Tratado impediam o titular da marca de invocar os seus direitos nos termos da legislação nacional para se opor a tal comercialização.

28. O Tribunal de Justiça proferiu a sua decisão em Outubro de 1978, cinco meses após o acórdão Hoffmann-La Roche. O Tribunal de Justiça repetiu o que declarara no processo anterior no referente ao objecto específico e à função essencial (a garantia de origem) da marca. E continuou:

«É inerente a esta garantia de proveniência que só o titular possa identificar o produto mediante a aposição da marca.

A garantia de proveniência ficaria, com efeito, comprometida, caso se atribuísse a um terceiro a faculdade de aposição da marca no produto, ainda que este fosse original.

[...]

O direito reconhecido ao titular da marca de se opor a qualquer aposição não autorizada desta última no seu produto integra,

18 — Acórdão de 10 de Outubro de 1978 (3/78, Colect., p. 621).

assim, o objecto específico do direito de marca» [19].

29. O Tribunal de Justiça debruçou-se então sobre a questão de saber se o exercício desse direito poderia constituir uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros na acepção do segundo período do artigo 36.° do Tratado. A sua conclusão quanto a esse ponto foi agora redefinida no acórdão Upjohn [20] por forma a voltar a estabelecer a concordância entre a jurisprudência sobre «remarcação» (concretamente substituindo uma marca por outra do mesmo proprietário) e a respeitante à reaposição de uma marca num produto reembalado [21].

*O processo Bristol-Myers Squibb e o. e os processos afins*

30. O processo Bristol-Myers Squibb e o. e os dois casos afins Eurim-Pharm e MPA Pharma [22] incidiram igualmente sobre as circunstâncias em que o titular de uma marca poderia impedir um importador paralelo de reembalar os seus produtos farmacêuticos de marca. O Tribunal de Justiça utilizou a sua decisão no processo Hoffmann-La Roche como um ponto de partida, aperfeiçoando depois a decisão nesse processo [23].

31. Primeiro, o Tribunal de Justiça esclareceu que a adopção da Directiva das Marcas não alterou a substância da jurisprudência supra-referida. Portanto, o n.° 1 do artigo 7.° da directiva opõe-se a que um titular de um direito de marca invoque, salvo nas condições definidas no n.° 2 dessa disposição, este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, mesmo quando este importador tenha reembalado o produto e tenha reaposto a marca sem a autorização do seu titular [24]. A fim de determinar se, ao abrigo do n.° 2 do artigo 7.° da directiva, o titular de uma marca se pode opor à comercialização de produtos reembalados nos quais a marca foi reaposta, há que recorrer à jurisprudência do Tribunal enunciada no âmbito do artigo 36.° do Tratado [25].

32. O Tribunal de Justiça, tendo-se referido ao acórdão Hoffmann-La Roche, reafirmou o princípio básico do esgotamento de direitos [26], reiterou depois os princípios estabelecidos naquele processo no referente à função essencial e ao objecto específico da marca [27], concluindo que, por isso, o artigo 7.°, n.° 2, da directiva significara 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

19 — V. n.os 13, 14 e 17 do acórdão.

20 — Acórdão de 12 de Outubro de 1999 (C-379/97, Colect., p. I-6927).

21 — V. n.° 51, *infra*.

22 — Já referidos nas notas 5 e 6.

23 — As referências das notas de rodapé dizem respeito aos números no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. Os acórdãos dos outros dois processos têm, na substância, o mesmo efeito.

24 — V. n.° 37 do acórdão.

25 — V. n.° 41 do acórdão.

26 — V. n.os 42 a 45 do acórdão.

27 — V. n.os 47 e 48 do acórdão.

Hoffmann-La Roche [...] estejam preenchidas» [28]. Como se recorda, aquelas quatro condições definem as circunstâncias em que o exercício dos direitos de marca pelo seu titular, para impedir a comercialização, constituem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros na acepção do segundo período do artigo 36.° do Tratado; são elas i) que o exercício do direito de marca, dado o sistema de comercialização aplicado pelo seu titular, contribua para estabelecer uma compartimentação artificial entre os mercados; ii) que a reembalagem não possa afectar o estado originário do produto; iii) que o titular da marca seja previamente avisado e iv) que se indique, na nova embalagem, quem é que procedeu ao reacondicionamento do produto.

33. O Tribunal de Justiça analisou depois com maior detalhe cada um destes quatro requisitos.

34. No referente ao conceito de compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros, o Tribunal de Justiça afirmou:

«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.

[...]

[...] o titular pode opor-se ao reacondicionamento do produto numa nova embala-

28 — V. n.° 50 do acórdão.

gem externa quando o importador tenha a possibilidade de realizar uma embalagem que possa ser comercializada no Estado-Membro de importação, por exemplo, apondo nas embalagens externas ou internas originais novas etiquetas redigidas na língua do Estado-Membro de importação [...]

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 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» [29].

35. O Tribunal de Justiça clarificou depois dois aspectos da primeira condição da restrição dissimulada ao comércio, que estabeleceu no acórdão Hoffmann-La Roche, designadamente que a utilização da marca pelo seu titular contribua para a compartimentação artificial dos mercados.

36. Em primeiro lugar, enquanto no processo mais antigo se fez uma referência geral a «dado o sistema de comercialização aplicado [pelo titular da marca]», as decisões posteriores dão um exemplo de tal sistema de comercialização — 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. O Tribunal de Justiça sublinhou que o que é relevante para determinar se o titular de uma marca perde neste caso o seu, à primeira vista, direito para se opor à comercialização de produtos reembalados é saber se a reembalagem é *necessária* para distinguir o produto no Estado-Membro de importação.

29 — V. n.os 52 a 57 do acórdão.

37. Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça confirmou que, como implicitamente sugerido no acórdão Hoffmann-La Roche, a utilização pelo titular da marca dos seus direitos para salvaguardar a função essencial da mesma não será considerada um contributo para a compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros.

38. Com respeito à condição de que a reembalagem não deve, de modo adverso, afectar o estado original do produto, o Tribunal de Justiça realçou primeiro que era o estado do produto contido na embalagem que estava em causa. O titular de um direito de marca pode, portanto, opor-se a qualquer reacondicionamento que comporte o risco de expor o produto contido na embalagem a manipulações ou influências que afectem o seu estado originário. Tal não é o caso quando se tenha comercializado o produto em embalagens duplas, só a embalagem externa tendo sido objecto de reacondicionamento e mantendo-se intacta a embalagem interna. Portanto, o simples facto de retirar as tiras de blísteres, os frascos, as ampolas ou os inaladores da sua embalagem externa original e colocá-los numa nova embalagem externa não é de natureza a afectar o estado originário do produto contido na embalagem [30].

39. O Tribunal de Justiça concluiu que, se a reembalagem é efectuada em condições que não podem afectar o estado originário do produto contido na embalagem, a função essencial da marca, enquanto garantia de proveniência, é salvaguardada: o consumidor ou o utilizador final não é induzido em erro sobre a proveniência dos produtos, recebendo efectivamente produtos fabricados apenas sob o controlo do titular da marca. O titular não pode pois invocar o seu direito de marca para opor-se à comercialização com a sua marca de produtos reembalados por um importador. Tal conclusão equivale, todavia, a reconhecer ao importador uma certa faculdade que, em circunstâncias normais, é reservada ao próprio titular. No interesse do titular, enquanto proprietário da marca, e para protegê-lo de qualquer abuso, convém, por conseguinte, como o Tribunal declarou no acórdão Hoffmann-La Roche, admitir esta faculdade apenas na medida em que o importador respeite certas outras exigências [31].

40. Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça confirmou que, tendo em conta o interesse do titular da marca em que o consumidor ou utilizador final não possa ser induzido a crer que é ele o responsável pelo reacondicionamento, deve ressaltar claramente da embalagem externa do produto reembalado quem reembalou o produto e quem é o responsável pelo fabrico do produto [32].

41. Mesmo quando esteja indicado na embalagem o autor da reembalagem do produto, não se pode excluir que a reputação da marca e, portanto, a do seu titular possa, ainda assim, vir a sofrer com uma inadequada apresentação do produto reembalado: em semelhante caso, o titular da marca tem um interesse legítimo, que se prende com o objecto específico do direito

30 — V. n.os 58 a 61 do acórdão.

31 — V. n.os 67 a 69 do acórdão.

32 — V. n.os 70 a 74 do acórdão.

de marca, em opor-se à comercialização do produto. Para apreciar se a apresentação do produto reembalado é susceptível de prejudicar a reputação da marca, convém ter em conta a natureza do produto e o mercado a que se destina. No que respeita aos produtos farmacêuticos, as exigências que deve satisfazer a apresentação de um produto farmacêutico reembalado variam conforme se trate de um produto vendido aos hospitais ou, por intermédio das farmácias, aos consumidores. No primeiro caso, os produtos farmacêuticos são administrados aos pacientes por profissionais para os quais a apresentação do produto não reveste grande importância. No segundo caso, a apresentação do produto reveste uma importância maior para o consumidor, ainda que, tratando-se de produtos sujeitos a receita médica, esta circunstância seja, por si só, susceptível de inspirar aos consumidores uma certa confiança na qualidade do produto [33].

42. Por último, o Tribunal afirmou que o titular da marca deve ser previamente avisado da colocação à venda do produto reembalado, podendo exigir que o importador lhe forneça uma amostra do produto reembalado antes da sua colocação à venda. Poderá assim verificar que a reembalagem não foi efectuada de modo a afectar directa ou indirectamente o estado originário do produto e que a apresentação após a reembalagem não é de natureza a prejudicar a reputação da marca; de igual modo, esta exigência permite ao titular da marca premunir-se melhor contra as actividades dos contrafactores [34].

33 — V. n.os 75 a 78 do acórdão.
34 — V. n.º 78 do acórdão.

43. Nas três decisões o Tribunal de Justiça considerou 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;

— se demonstrar que a reembalagem não pode afectar o estado originário do produto contido na embalagem. É este o caso, designadamente, quando o

importador se tenha limitado a operações que não comportem nenhum risco de afectação, como, por exemplo, retirar as tiras de blísteres, os frascos, as ampolas, ou os inaladores da sua embalagem externa original e a colocá-los numa nova embalagem externa, a apor etiquetas autocolantes na embalagem interna do produto, a acrescentar à embalagem uma nova bula ou a nela inserir um artigo suplementar. Incumbe ao tribunal nacional verificar que o estado originário do produto contido na embalagem não é indirectamente afectado devido, designadamente, à embalagem externa ou interna do produto reembalado ou a uma nova bula não comportar certas informações importantes ou mencionar informações inexactas ou a um artigo suplementar inserido na embalagem pelo importador e destinado à utilização ou à dosagem do produto não respeitar o modo de utilização e as doses previstas pelo fabricante;

— se indicar claramente na nova embalagem o autor do reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante, devendo estas indicações ser impressas de tal modo que uma pessoa com uma faculdade de visão normal e que lhe preste um grau normal de atenção seja capaz de as entender. De igual modo, a origem de um artigo suplementar que não provenha do titular da marca deve ser indicada de modo a dissipar qualquer impressão de que o titular da marca é por ele responsável. Em contrapartida, não é necessário indicar que a reembalagem foi efectuada sem a autorização do titular da marca;

— a apresentação do produto reembalado não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular. Assim, a embalagem não deve ser defeituosa, de má qualidade ou não cuidada, e

— o importador avisar, antes da colocação à venda do produto reembalado, o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado» [35].

44. No acórdão Bristol-Myers Squibb e o., o Tribunal de Justiça clarificou as circunstâncias em que o titular de uma marca pode invocar o seu direito de marca para se opor à reembalagem por um importador paralelo: tal não é permitido quando contribua para compartimentar artificialmente os mercados — por exemplo, quando a reembalagem for necessária para a comercialização — e quando a reembalagem seja efectuada de tal modo que sejam respeitados os interesses legítimos do titular da marca. A protecção destes interesses legítimos implica, designadamente, que o estado originário do produto contido na embala-

35 — V. n.º 79 e a parte decisória do acórdão.

gem não seja afectado, e que a reembalagem não seja feita de modo a poder prejudicar a reputação da marca e a do seu titular [36]; o importador deve ainda cumprir alguns requisitos como informar da reembalagem o titular da marca, fornecer-lhe uma amostra do produto reembalado e indicar no produto reembalado quem é o responsável pela reembalagem.

*Os processos Loendersloot e Upjohn*

45. Mais recentemente, a jurisprudência resumida *supra* foi confirmada (excepto no que respeita a uma questão) e mais desenvolvida pelo Tribunal de Justiça nos seus acórdãos Loendersloot [37] e Upjohn [38].

46. No acórdão Loendersloot (que não dizia propriamente respeito a produtos farmacêuticos) o Tribunal de Justiça declarou que tinha julgado naquele caso que, em princípio, 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: o produto que ostenta a marca foi, nesse caso, objecto também de uma intervenção realizada por um terceiro sem autorização do titular da marca e que pode falsear a garantia de proveniência que lhe é conferida pela marca [39].

47. No acórdão Upjohn o Tribunal de Justiça declarou que de acordo com a jurisprudência mais antiga, a faculdade que o titular da marca tem de se opor à reembalagem de produtos com reaposição da marca originária, ao abrigo do direito nacional considera-se justificada face ao artigo 36.° do Tratado, a menos que se comprove, nomeadamente, que tal oposição contribui para a compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros [40]. Resumiu o acórdão Centrafarm, declarando que a função essencial da marca, ficaria comprometida se um terceiro tivesse o direito de apor a marca no produto, mesmo originário, que o direito reconhecido ao titular da marca de se opor a qualquer aposição não autorizada desta última no seu produto integra, assim, o objecto específico do direito de marca. Era portanto justificado que o titular, ao abrigo do artigo 36.°, primeira frase, do Tratado, se opusesse à intervenção do importador paralelo [41].

*O requisito da necessidade*

48. Ao discutir o conceito de compartimentação artificial de mercados quando o

36 — V. acórdãos Loendersloot (já referido na nota 6, n.os 28 a 30) e Upjohn (já referido na nota 20, n.° 17).

37 — Já referido na nota 6.

38 — Já referido na nota 20.

39 — V. n.os 26 e 27 do acórdão.

40 — V. n.° 31 do acórdão.

41 — V. n.° 21 do acórdão.

titular da marca tenha comercializado um produto idêntico em embalagens diferentes, em Estados-Membros também diferentes, o Tribunal de Justiça no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. afirmou que 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 [42]. O Tribunal de Justiça reiterou esta noção no acórdão Loendersloot [43], onde afirmou que em casos relacionados com a reembalagem dos produtos farmacêuticos, deviam os órgãos jurisdicionais nacionais examinar se, nos mercados dos seus próprios Estados, existiam condições que objectivamente impunham um reacondicionamento.

49. No acórdão Bristol-Myers Squibb e o., pode encontrar-se uma orientação para os casos em que a reembalagem pelo importador pode ser considerada «necessária». O Tribunal de Justiça, neste acórdão, referiu-se à impossibilidade de comercialização no Estado-Membro de importação devido, designadamente, a uma regulamentação ou a uma prática nacional nesse sentido, às normas em matéria de seguro de saúde que regulem o reembolso das despesas médicas ou às práticas bem estabelecidas sobre as receitas médicas [44]. O Tribunal de Justiça não considerou, contudo, que a reembalagem fosse necessária quando o importador tivesse a possibilidade de «realizar uma embalagem que possa ser comercializada no Estado-Membro de importação, por exemplo, apondo 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 [...]» [45].

50. Quanto ao significado de «objectivamente necessário» foram dadas mais orientações pelo Tribunal de Justiça nos acórdãos Upjohn [46] e Loendersloot [47].

51. O acórdão Upjohn dizia respeito à questão de saber se um importador paralelo podia utilizar licitamente, em mercadorias importadas, a marca cujo titular utilizava no Estado de importação para mercadorias idênticas, mesmo que essa marca fosse diferente da marca com que as mercadorias em questão eram comercializadas pelo titular no Estado de exportação. Embora esta prática seja diferente da reembalagem na acepção discutida *supra*, o Tribunal de Justiça deixou claro que para efeitos de determinar se a conduta do titular da marca contribuiu para a compartimentação artificial dos mercados não havia diferenças entre as duas situações [48].

52. No acórdão Upjohn, o Tribunal de Justiça declarou que a condição de necessidade é preenchida se, num caso determinado, a proibição de substituir a marca imposta ao importador [reembalagem]

42 — V. n.° 56 do acórdão.
43 — Já referido na nota 6, n.° 38 do acórdão.
44 — V. n.° 53 do acórdão.
45 — V. n.° 55 do acórdão.
46 — Já referido na nota 20, n.os 43 e 44 do acórdão.
47 — Já referido na nota 6.
48 — V. n.os 37 a 39 do acórdão Upjohn.

entravar o seu acesso efectivo aos mercados do Estado-Membro de importação; tal é o caso se regulamentações ou práticas no Estado-Membro de importação impedirem a comercialização do produto em questão no mercado desse Estado sob a marca que lhe é aposta no Estado-Membro de exportação [na embalagem utilizada no Estado-Membro de exportação]. Em contrapartida, a condição de necessidade não é preenchida se a substituição da marca [reembalagem] se explicar exclusivamente pela procura, pelo importador paralelo, de uma vantagem comercial [49].

53. No acórdão Loendersloot, o Tribunal de Justiça declarou que, mesmo quando fosse necessária uma nova rotulagem (mais em causa que a reembalagem como tal) para a comercialização do produto no Estado de importação, deveria fazer-se uso dos meios que tornem o comércio paralelo possível mas que simultaneamente afectem o menos possível o objecto específico do direito de marca. Assim, quando as indicações que figuram nos rótulos originais sejam conformes às regras em matéria de rotulagem em vigor no Estado-Membro de destino, mas estas exijam informações suplementares, não é necessário retirar e repor ou substituir os rótulos originais, pois a aposição nas garrafas em questão de um simples autocolante que mencione estas informações suplementares pode bastar [50].

49 — V. n.os 43 e 44 do acórdão Upjohn.

50 — V. n.os 45 e 46 do acórdão Loendersloot.

## A decisão de reenvio e as questões prejudiciais do processo Boehringer Ingelheim e o.

54. Resulta da extremamente longa e detalhada decisão de reenvio que a High Court não está convencida de que a jurisprudência supra-resumida resulte, em todos os aspectos, decidida acertadamente. Há dois aspectos em que a considera incoerente ou errada, ou ambas coisas.

55. Em primeiro lugar, o tribunal de reenvio considera que há um conflito entre, por um lado, o princípio, logo expresso no acórdão Hoffmann-La Roche, de que a utilização por um titular da marca dos seus direitos de marca para se opor à importação paralela de mercadorias de marca reembaladas se justifica quando pretender salvaguardar os direitos que constituem o objecto específico da marca e, por outro lado, o princípio, primeiramente expresso no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., de que 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. O tribunal de reenvio não percebe porque deve o critério da necessidade constituir um factor: se a comercialização de produtos reembalados não pode prejudicar o objecto específico da marca, então, com base na jurisprudência anterior, não deveria ser lícito que o titular da marca se lhe pudesse opor.

56. Se, contudo — contrariamente à sua perspectiva do direito — o critério da necessidade é um factor, o tribunal de reenvio considera que há insuficiente orientação na jurisprudência do Tribunal de Justiça no que se refere ao significado de tal conceito. Designadamente, pode dizer-se que é «necessário» reembalar produtos farmacêuticos quando a aposição de novos rótulos conduza aos mesmos fins mas torne os produtos significativamente menos competitivos num dado mercado?

57. Em segundo lugar, o tribunal de reenvio não considera que o requisito da informação prévia da reembalagem, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça na sua jurisprudência, seja intelectualmente razoável. Convida o Tribunal de Justiça a reconsiderar este requisito. Se, contudo, o requisito da informação subsistir, o tribunal de reenvio procura orientação quanto à forma e extensão de tal informação e quanto às consequências da sua falta.

58. Consequentemente, submeteu as seguintes questões ao Tribunal de Justiça:

«1) Pode o titular de uma marca comercial utilizar os direitos que possui sobre essa marca para impedir ou dificultar a importação dos seus próprios produtos de um Estado-Membro para outro ou para dificultar a sua posterior comercialização ou promoção quando a importação, comercialização ou promoção não causam qualquer prejuízo, ou pelo menos prejuízos substanciais, ao objecto específico dos seus direitos?

2) A resposta à questão anterior será diferente se o fundamento invocado pelo titular for o de que o importador ou o revendedor subsequente está a usar a sua marca de modo não necessário, embora não prejudicial para o seu objecto específico?

3) Se um importador dos produtos do titular ou um revendedor dos referidos produtos tiver de demonstrar que a utilização que faz da marca do titular é 'necessária', essa exigência ficará satisfeita se se demonstrar que o uso da marca é razoavelmente necessário para lhe permitir aceder a) a apenas uma parte do mercado desses produtos, ou b) a todo o mercado desses produtos ou implica que o uso da marca seja fundamental para que os produtos possam ser colocados no mercado ou, se assim não for, qual o significado do vocábulo 'necessário'?

4) Se o titular de uma marca tem, *prima facie*, o direito de invocar os seus direitos nacionais sobre uma marca

comercial contra a utilização não necessária dessa marca em ou relativamente a produtos, a utilização desse direito para dificultar ou impedir importações paralelas dos seus próprios produtos que não ameaçam o objecto específico ou a função essencial da marca comercial constitui um comportamento abusivo e uma restrição dissimulada ao comércio na acepção do segundo período do artigo 30.° do Tratado?

5) Quando um importador ou alguém que comercialize produtos importados pretenda utilizar a marca comercial do titular em ou relativamente a esses produtos e essa utilização não prejudica nem prejudicará o objecto específico da marca, tem todavia a obrigação de previamente informar o titular da sua intenção de utilizar a marca?

6) Se a resposta à questão anterior for afirmativa, significa isto que o facto de o importador ou o revendedor não proceder a essa comunicação conduz a que o titular tenha o direito de restringir ou dificultar a importação ou a posterior comercialização desses produtos, mesmo que essa importação ou posterior comercialização não prejudique o objecto específico da marca?

7) Se um importador ou alguém que comercialize produtos importados tiver de previamente informar o titular acerca das utilizações da marca que não prejudicam o seu objecto específico,

a) essa exigência aplica-se a todos esses usos da marca, incluindo a publicidade, a re-rotulagem e a reembalagem ou, se só a alguns, quais?

b) o importador ou revendedor tem a obrigação de informar o titular ou basta que este último receba essa informação?

c) que informação deve ser dada?

8) Os órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros podem, a pedido do titular dos direitos de marca, decidir injunções, indemnizações, a entrega e outras medidas relativamente a produtos importados, ao seu acondicionamento ou à sua publicidade, quando a tomada de tal decisão a) obsta ou impede a livre circulação de mercadorias comercializadas no interior da CE pelo titular

ou com o seu consentimento, embora b) não com o objectivo de prevenir qualquer dano ao objecto específico do direito nem contribuindo para o prevenir?»

**Os factos e a questão prejudicial no processo Merck, Sharp & Dohme**

59. A demandante na causa principal no processo C-443/99, Merck, Sharp & Dohme GmbH (a seguir «Merck»), comercializa na Áustria produtos farmacêuticos com a sua marca Proscar. A demandada no processo principal, Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (a seguir «Paranova»), é uma importadora paralela de produtos farmacêuticos, incluindo, mediante licença das autoridades austríacas, Proscar. A Paranova adquiriu comprimidos à Proscar em Espanha e reembalou-os com a intenção de os comercializar na Áustria. A reembalagem consistiu em colocar os blísteres de comprimidos numa nova embalagem exterior, na qual a marca foi reaposta, apresentando ou adaptando (em regra, traduzindo) os restantes elementos impressos, tais como a informação sobre a utilização, e acrescentando na nova embalagem algumas menções exigidas para a comercialização do produto na Áustria.

60. A Merck tentou obter e conseguiu um despacho que decretou uma providência cautelar impedindo a Paranova de utilizar a sua marca com fundamento em que a reembalagem (e, logo, recolocação da marca) pela Paranova constituiu uma interferência ilegal no seu direito de marca, observando o tribunal de primeira instância [51] que substituir a embalagem original pela nova embalagem só seria permitido se o produto farmacêutico não se pudesse adaptar aos requisitos da legislação austríaca através de etiquetas autocolantes.

61. No recurso, o Oberlandesgericht Wien submeteu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve o artigo 7.°, n.° 2, 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, ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca pode opor-se à comercialização de um medicamento colocado no mercado sob essa marca quando o importador o reembalou e lhe reapôs a marca, tendo ainda cumprido as demais condições indicadas 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)] (não alteração do produto que se contém na embalagem, clara indicação do produtor e da origem, nenhum prejuízo acarretado à marca ou ao seu titular através de embalagem de má qualidade e aviso ao titular da marca sobre a colocação à venda do medicamento reembalado), e quando o sucesso comercial do produto, se não tivesse sido reembalado, seria ameaçado pelo facto de uma parte não negligenciável dos consumidores de

51 — O Handelsgericht Wien.

medicamentos do Estado de importação ter suspeitas em relação a medicamentos que foram claramente produzidos para o mercado de outro Estado (cuja língua não seja o alemão) e cuja embalagem apenas foi coberta por etiquetas que, para efeitos da sua colocação à venda, o adaptaram à legislação interna do Estado de importação?»

62. Resulta claramente da decisão de reenvio que o Oberlandesgericht Wien tem dúvidas quanto à correcta interpretação da jurisprudência do Tribunal de Justiça indicada acima, em especial o acórdão no processo Bristol-Myers Squibb e o., semelhantes às que levaram a High Court of Justice (England & Wales) a apresentar as questões prejudiciais no processo Boehringer Ingelheim e o.

63. Em especial, o Oberlandesgericht Wien afirma que parece agora incerto, no caso concreto dos produtos farmacêuticos, em que circunstâncias o facto de um titular de um direito de marca invocar esse mesmo direito para se opor à comercialização de produtos reembalados sob essa marca pode contribuir para a compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros. Se — como parece ser o caso — uma proporção significativa de consumidores suspeita dos produtos farmacêuticos adaptados aos requisitos da legislação austríaca quanto à apresentação dos mesmos através da utilização de etiquetas autocolantes, poderá certamente dizer-se que a proibição de reembalagem de tais produtos farmacêuticos contribui para a compartimentação artificial dos mercados. É, pois, necessário que se decida se tais produtos só podem ser reembalados se for essa a única maneira de respeitar a legislação do Estado de importação ou também nos casos em que a utilização de etiquetas autocolantes poderá, ao mesmo tempo que obedece a requisitos legais, afectar, de facto, de modo adverso, as vendas do produto comparativamente ao «produto original». Por outras palavras, qual o significado preciso da exigência de que a reembalagem deve ser «necessária» para a comercialização do produto importado? Tal questão é essencialmente a mesma que foi levantada pela High Court e resumida no n.º 56, *supra*.

## Alegações das partes

64. No processo Merck, Sharp & Dohme foram apresentadas alegações escritas pela Merck, pela Paranova, pelo Governo belga e pela Comissão. A Merck, a Paranova e a Comissão estiveram representadas na audiência.

65. No processo Boehringer Ingelheim e o., foram apresentadas alegações escritas pela Boehringer Ingelheim, pela Glaxo Wellcome, pela Eli Lilly e pela SmithKline Beecham (em conjunto), pela Swingward, pelos Governos alemão e norueguês[52] e pela Comissão, estando todos representados na audiência.

52 — De acordo com o terceiro parágrafo do artigo 20.º do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça.

66. As alegações escritas em especial assentam em parte nos factos subjacentes ao processo principal. Contudo, os tribunais de reenvio elaboraram correctamente, em ambos processos, as questões prejudiciais com base em, princípios gerais, por forma a que as respostas dadas pelo Tribunal de Justiça possam ser aplicadas em outros contextos. Deverei de igual modo procurar evitar desviar a minha atenção pelos pormenores factuais, uma vez que considero que tanto é possível como adequado responder às questões com base em princípios gerais.

67. No que se refere à forma como abordam princípios gerais relevantes, o essencial das alegações pode ser resumido da maneira que segue. As alegações das partes quanto às questões relativas ao requisito da informação prévia são referidas abaixo, no contexto da discussão desse requisito.

68. A Merck argumenta que a questão apresentada pelo Oberlandesgericht Wien já foi respondida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, mais recentemente no processo Upjohn: uma vantagem comercial — tal como vencer a resistência do consumidor à sobre-etiquetagem com autocolantes — não pode autorizar um importador paralelo a reembalar um produto importado. Para o caso do Tribunal de Justiça não aceitar esta hipótese, a Merck argumenta que a proibição de reembalagem não constitui uma restrição ao comércio se o importador puder adaptar a embalagem original, mesmo que os consumidores prefiram produtos reembalados. Numa economia de mercado cabe ao importador paralelo ultrapassar essa resistência. Os interesses comerciais do importador são subjectivos, e não podem ser utilizados para avaliar a legalidade da sua conduta sem que se infrinja o princípio da segurança jurídica. Além disso, o princípio da proporcionalidade exige que a restrição de um direito fundamental não vá além do que é adequado e necessário para atingir o objectivo pretendido.

69. A Boehringer Ingelheim argumenta que a proibição da utilização da marca por outra parte que não o seu titular não constitui um impedimento à liberdade de comércio entre os Estados-Membros para efeitos do artigo 28.° CE se o comerciante paralelo puder ter, efectivamente, acesso aos mercados do Estado de importação sem interferir nos direitos do titular da marca. Em alternativa, o direito comunitário não impede o titular da marca de se opor à interferência nos seus direitos de marca a menos que tal interferência seja necessária para que se aceda ao mercado do Estado importador e cause o menor prejuízo possível ao objecto específico da marca, estando garantidos os outros interesses legítimos do titular da marca. A interferência nos direitos do titular da marca só será necessária se as leis em vigor no Estado de importação e as práticas que tenham o mesmo efeito impedirem o importador, sem tal interferência, de comercializar o produto no Estado de importação. O titular da marca pode por isso opor-se legitimamente à interferência causada pelas preferências do consumidor local por uma certa embalagem quando as regulamentações e práticas em vigor no Estado permitam ao importador paralelo comercializar o produto sem ela.

70. A Glaxo argumenta que a reembalagem dos produtos do titular de uma marca e a reaposição da marca sem o seu consentimento é uma interferência no objecto específico da marca. Essa interferência, em si, justifica uma acção por contrafacção da marca, sujeita unicamente às quatro condições descritas no processo Hoffmann-La Roche. Em especial, não há qualquer exigência adicional de prova de que a embalagem é prejudicial, perniciosa ou nociva para o objecto específico da marca.

71. No que respeita à condição da necessidade, a Glaxo sustenta que o Tribunal de Justiça pretendeu estabelecer a distinção entre trocas de embalagem que são necessárias para permitir aos produtos serem colocados no mercado e trocas que são «necessárias» para maximizar a aceitação comercial desses produtos no mercado, tais como trocas cujo objectivo é permitir que comerciantes paralelos cobrem preços mais elevados pelos seus produtos ou de outro modo os tornem mais atractivos para os seus clientes ou ainda que aumentem as vendas. Se não se demonstrar que a reembalagem era necessária para comercializar o produto no Estado-Membro de importação, então não há compartimentação artificial do mercado pelo titular da marca. Desde que o importador possa reembalar se tal for necessário para a comercialização, o princípio da livre circulação é respeitado.

72. A SmithKline Beecham argumenta que resulta claramente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a questão da prova de dano causado à reputação da marca pode ser tomada em consideração para efeitos do segundo período do artigo 30.° CE, mas tal não é uma condição prévia para a aplicação da primeira parte do artigo. Dano e necessidade são duas coisas diferentes. Se é necessário permitir a reembalagem, de qualquer das maneiras indicadas, para evitar uma restrição dissimulada, o facto de tal reembalagem causar dano ao titular continua a ser tomado em consideração. O facto da reembalagem não ir causar dano não pode por si só tornar a reembalagem necessária. «Necessária» significa essencial para comercializar o produto, no sentido de que, sem a reembalagem, o produto não poderia ser colocado no mercado. Vencer a relutância dos clientes em aceitar um produto sobre-etiquetado não é uma razão legítima para reembalar.

73. A Paranova argumenta que a obrigação de sobre-etiquetar em vez de reembalar o Proscar seria um obstáculo para a sua venda e conduziria a uma indesejável compartimentação dos mercados. Reembalar produtos farmacêuticos oriundos de outros Estados-Membros é em princípio admissível, desde que o importador respeite as exigências impostas pelo Tribunal de Justiça na sua jurisprudência. O Tribunal de Justiça, no processo Bristol-Myers Squibb e o., realçou que os produtos farmacêuticos eram uma área sensível em que a apresentação do produto podia inspirar (ou a partir dessa altura destruir) a confiança do público. Deve ter-se em atenção a situação particular do mercado de tais produtos sem dar relevância ao carácter comercial ou não comercial dos

diferentes aspectos da apresentação. No contexto de um mercado em que as autoridades nacionais preferem produtos farmacêuticos que são reembalados em vez de serem sobre-etiquetados, insistir neste últimos constituiria um obstáculo ao comércio maior do que o que resultou dos diferentes tamanhos de embalagens em causa no processo Bristol-Myers Squibb e o.

74. No que se refere à condição da «necessidade», a Paranova argumenta que esta não é clara nem é, em qualquer caso, o critério decisivo. A interpretação dada pelo Tribunal de Justiça no caso Upjohn colide com a jurisprudência anterior. Para conciliar as decisões, a questão da «necessidade» deve surgir somente se o objecto específico da marca tiver sido lesado. Se, contudo, essa condição for considerada aplicável, deverá ser interpretada de forma ampla, de maneira a permitir acesso efectivo ao mercado, excluindo somente, deste modo, as circunstâncias relativas à esfera subjectiva do próprio importador paralelo.

75. A Swingward argumenta que resulta claramente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que uma marca somente pode ser invocada quando haja uma lesão específica e material do seu objecto. As únicas circunstâncias em que o não é necessária uma conduta respeitante a uma marca acontecem quando tal conduta é exclusivamente explicada pelas tentativas do importador paralelo para garantir uma vantagem comercial. Uma vantagem comercial no sentido dado no processo Upjohn é uma vantagem comercial injusta ou abusiva.

76. O Governo alemão argumenta no processo Boehringer Ingelheim e o. que resulta claramente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a reembalagem ou a reetiquetagem de produtos de marca pode afectar os direitos do titular da marca, incluindo os que constituem o objecto específico do direito de marca e que não há razão para haver afastamento dessa jurisprudência constante. O Tribunal de Justiça tem dado também directrizes claras sobre as circunstâncias em que a reembalagem e reetiquetagem de produtos farmacêuticos de marca são permitidas, por referência ao conceito de necessidade. Meras vantagens económicas, tais como um aumento adicional das vendas de um produto não são suficientes para que a reembalagem ou a reetiquetagem sejam consideradas necessárias. Por consequência, não há, por exemplo, necessidade objectiva de reembalagem quando a aposição de autocolantes ou a embalagem estrangeira são menos bem recebidas. Se, por outro lado, o mercado para potenciais vendas torna, na verdade, bastante mais difícil vender um produto importado inalterado, a reembalagem deve ser considerada necessária.

77. O Governo norueguês argumenta no processo Boehringer Ingelheim e o. que a redacção do artigo 30.° CE pressupõe que as restrições às importações são justificadas somente se a propriedade industrial ou comercial fosse, doutro modo, colocada em perigo; a condição da necessidade consistiria, além disso, numa violação do artigo 30.° CE, uma vez que poderia constituir uma indevida restrição às importações. Os trechos da jurisprudência do Tribunal de Justiça que apoiam o argumento contrário não sustentam a conclusão de que o titular da marca se pode opor à importação de produtos reembalados que

não afectem adversamente o estado original do produto nem prejudiquem a reputação da marca e do seu titular. Se as quatro condições expostas no processo Hoffmann-La Roche estiverem satisfeitas, não resta qualquer razão legítima para que o titular da marca se oponha à importação do produto reembalado. Consequentemente, o Governo norueguês conclui que não se pode extrair qualquer condição de necessidade da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Se, contudo, tal condição devesse ser estabelecida, deveria considerar-se preenchida se o importador paralelo considerasse a reembalagem necessária para comercializar o produto.

78. O Governo norueguês acrescenta no processo Merck, Sharp & Dohme que a condição da necessidade estará satisfeita quando uma grande parte do público não estiver inclinado para adquirir os produtos sem que sejam reembalados porque uma proporção significativa de clientes e utilizadores desconfiam de produtos farmacêuticos que tenham sido, claramente, produzidos para o mercado de outro Estado onde se fala outra língua.

79. A Comissão argumenta no processo Merck, Sharp & Dohme que a «necessidade» que justifique objectivamente a reembalagem por um importador paralelo pode ser legal (como no processo Loendersloot) ou factual (como no processo Bristol-Myers Squibb e o.). Como o reconhecimento da necessidade objectiva derroga o princípio de que uma marca não pode ser violada, consagrado no direito comunitário, tal necessidade deve ser interpretada restritivamente. O importador paralelo deve causar o menor dano possível ao objecto específico da marca. Não pode, por exemplo, reembalar se reetiquetar for possível. Não há qualquer indicação de que a reembalagem seja, quer legalmente quer de facto, necessária no presente caso. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça não haverá compartimentação artificial dos mercados a menos que a resistência aos produtos importados seja tal que se negue ao importador paralelo acesso efectivo aos mercados do Estado de importação; até uma resistência significativa dos consumidores parece então insuficiente. Mesmo que o tribunal nacional considerasse que as vendas de produtos reetiquetados eram muito inferiores, ou mesmo insignificantes, teria de considerar as razões da resistência; se se devesse, efectivamente, a informação insuficiente, o tribunal nacional deveria considerar se não seria preferível que o importador procurasse educar consumidores e farmacêuticos.

80. A Comissão argumenta no processo Boehringer Ingelheim e o. que a questão essencial é saber se o requisito da necessidade tem de ser combinado com as condições relativas à protecção do objecto específico da marca. Embora o processo Bristol-Myers Squibb e o. não esteja totalmente desprovido de ambiguidade a este respeito, se o Tribunal de Justiça tivesse querido alterar a natureza da lista de condições enunciada no processo Hoffmann-La Roche, tornando algumas delas alternativas, poderia perfeitamente tê-lo feito naquele acórdão. A Comissão considera, pois, o requisito da «necessidade» adicional face ao critério relativo à protecção do objecto específico da marca. Reetiquetar é mais fácil de justificar em termos de

necessidade do que reembalar, no âmbito da marca, mas ainda assim requer essa justificação. Quanto à reembalagem sem aposição de marca, uma vez que é inútil utilizar a marca para além do que seja indispensável para a revenda dos bens, parece supérfluo impor a condição da «necessidade». Nesse tipo de caso, só as últimas quatro condições enunciadas no processo Bristol-Myers Squibb e o. relativas ao objecto específico devem aplicar-se. No que respeita ao significado da «necessidade», a Comissão argumenta que a resistência do consumidor não torna a reembalagem necessária na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça a menos que seja tal que não possa ser superada por preços mais baixos e informação mais ampla.

81. É de notar que a Comissão argumenta nas suas alegações escritas no processo Boehringer Ingelheim e o. que as primeira, quinta, sétima e oitava questões da High Court são inadmissíveis na medida em que dizem respeito à utilização da marca como forma de publicidade, quando nada na decisão de reenvio indica que os litígios entre as várias partes nos processos nacionais estejam relacionados com essa mesma publicidade. Este argumento não foi discutido na audiência. Parece assim manifesto que o tribunal nacional não pede a clarificação do direito comunitário no que se refere a este ponto para decidir nos processos nele pendentes. Consequentemente, não me proponho tratar das questões objecto de reenvio na medida em que se refiram à publicidade ou à

**A relação entre o objecto específico da marca e a necessidade de reembalagem**

82. As primeira, segunda, quarta e oitava questões objecto de reenvio no processo Boehringer Ingelheim e o. visam essencialmente saber se um titular de uma marca pode utilizar os seus direitos sobre essa marca para impedir um importador paralelo de levar a cabo diversas operações de reembalagem, consideradas pela lei nacional como contrafacções da marca, se não existir qualquer ameaça ao objecto específico ou à função essencial da marca e/ou se não for necessário para o importador paralelo proceder a tal reembalagem.

83. Como se disse atrás, resulta claramente da decisão de reenvio que o tribunal nacional considera que o Tribunal de Justiça não foi coerente ao impor os requisitos isolados relativos ao objecto específico da marca e a necessidade de reembalagem.

84. Do meu ponto de vista, contudo, não há qualquer inconsistência ou incoerência na imposição dos diferentes requisitos uma vez que estes são relevantes a vários níveis na análise da questão de saber se um titular de marca pode usar o seu direito de marca para impedir um importador paralelo de reembalar produtos de marca.

85. Em primeiro lugar, é claro na jurisprudência que é justificado, nos termos do primeiro período do artigo 30.° CE ou do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, 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 [53].

86. Na minha opinião, aquele princípio aplica-se a todos os tipos de reacondicionamento em causa nos presentes processo, porque i) cada uma destas operações de reacondicionamento é em princípio susceptível de prejudicar a garantia dada pela marca de que o produto não foi objecto de qualquer intervenção, efectuada por um terceiro sem a autorização do titular da marca e ii) o objecto específico da marca inclui o direito de impedir qualquer utilização que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência, e cada uma destas operações de reacondicionamento o pode fazer [54].

87. Em segundo lugar, contudo, se o exercício desse direito de oposição constituir uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, então, por força do segundo período do artigo 30.° CE, não será justificado.

88. Na sua jurisprudência supra-resumida o Tribunal de Justiça deu linhas de orientação para se aferir se o exercício pelo titular da marca dos seus direitos constitui uma restrição dissimulada ao comércio, na acepção do segundo período do artigo 30.° CE.

89. Resulta particularmente claro da jurisprudência que o exercício, pelo titular da marca, dos seus direitos, constituirá uma restrição dissimulada se tal contribuir para separar artificialmente os mercados dos diversos Estados-Membros [55].

90. Um caso em que o uso do direito de marca pelo seu titular contribui para compartimentar artificialmente os mercados é aquele em que o titular utiliza, em diferentes Estados-Membros, embalagens diferentes, sendo a reembalagem necessária para se aceder efectivamente ao mercado do Estado de importação [56].

91. Assim, a questão de saber se a reembalagem é necessária pode surgir quando se tente aferir se o exercício pelo titular da marca dos seus direitos, embora *prima facie* seja justificado por força do primeiro período do artigo 30.° CE, é de facto proibido por força do segundo.

53 — Acórdãos Hoffmann-La Roche (já referido na nota 10, n.° 8, resumido no n.° 19, *supra*) e Bristol-Myers Squibb e o. (já referido na nota 5, n.° 50, citado no n.° 32, *supra*).

54 — Acórdão Hoffmann-La Roche (já referido, n.° 7, resumido no n.° 18, *supra*).

55 — V. n.° 10 do acórdão Hoffmann-La Roche (resumido no n.° 20, *supra*).

56 — Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (já referido, n.° 52, citado no n.° 34, *supra*).

92. O tribunal de reenvio e as demandadas no processo Boehringer Ingelheim e o., contudo, opinam que, se o exposto é a descrição correcta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, esta devia ser revista.

93. O tribunal de reenvio sublinha que, no processo Bristol-Myers Squibb e o., o Tribunal de Justiça afirmou:

«Resulta da jurisprudência do Tribunal que o artigo 36.° apenas admite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum na medida em que se justifiquem pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico da propriedade industrial e comercial em causa» [57].

94. Uma vez que o tribunal de reenvio considera que as operações de reembalagem em causa nos processos principais não prejudicam nem põem sequer em risco o objecto específico das marcas das demandantes, considera também que nenhuma derrogação ao princípio da livre circulação de mercadorias deveria ser justificada. O conceito de necessidade é alheio ao supracitado princípio fundamental.

95. Contudo, na minha opinião, não há qualquer contradição entre, por um lado, a supracitada afirmação do Tribunal de Justiça e, por outro, a asserção de que as demandantes podem, em princípio (sob reserva, portanto, do segundo período do artigo 30.° CE), defender o seu direito de marca mesmo na ausência de prejuízo efectivo ou potencial. A afirmação do Tribunal de Justiça foi feita no contexto de uma linha de raciocínio na interpretação do artigo 7.°, n.° 2, da Directiva das Marcas. Os números seguintes do acórdão mostram que o Tribunal de Justiça confirmava a opinião que tinha emitido no processo Hoffmann-La Roche donde resultava que, desde que a reembalagem fosse susceptível de prejudicar a garantia de proveniência, o titular da marca poderia, em princípio, invocar os seus direitos para impedir a comercialização dos produtos reembalados [58].

96. Tal interpretação significa, claro, que podem existir casos em que o titular da marca pode também invocar os seus direitos ainda que pareça, num caso em especial, que não há prejuízo efectivo para o objecto específico ou para a função essencial da sua marca. No entanto, não partilho a que parece ser a perspectiva do tribunal de reenvio, de que isso é necessariamente uma consequência desagradável ou sem qualquer lógica.

97. Resulta claramente da letra das disposições relevantes do Tratado CE, interpretadas da mesma forma que o Tribunal de

57 — V. n.° 42 do acórdão.

58 — V., em especial, os n.os 47 a 49 do acórdão Bristol-Myers Squibb e o.

Justiça o faz, que a interferência de uma terceira parte, como um importador paralelo, em direitos da propriedade intelectual, como os direitos de um titular de uma marca, somente será passível de justificação através do direito comunitário quando o livre exercício desses direitos tenha um efeito adverso na livre circulação de mercadorias. Ao importar o critério da necessidade, justificando assim todas essas interferências que são necessárias para o acesso efectivo ao mercado do Estado de importação, o Tribunal de Justiça desenvolveu uma fórmula que reflecte, precisamente, esse equilíbrio.

98. Deve ter-se presente que reembalar um produto de marca, quer se reaponha ou não a marca na nova embalagem externa, quer a marca seja retirada sem ser reaposta, constitui uma contrafacção da marca particularmente usurpadora.

99. Não deve também ser esquecido que a maior parte dos «casos de reembalagem» discutidos atrás dizem respeito a produtos farmacêuticos, e que o mercado farmacêutico, por razões discutidas mais à frente [59], tem certas características não partilhadas pelo mercado de muitos outros produtos.

100. O tribunal de reenvio e as demandadas no processo Boehringer Ingelheim e o. demonstraram preocupação face ao que consideravam uma consequência inevitável da adesão ao critério da necessidade conjugado com uma interpretação estrita do conceito de necessidade: designadamente, que os titulares da marca estarão capacitados para fazer respeitar as marcas ainda que a sua estratégia de grupo se destine a mercados compartimentados. Mas esta consequência não se verifica. Deve ter-se presente que o critério da necessidade foi introduzido pelo Tribunal de Justiça exclusivamente no contexto de um exemplo de conduta que poderia contribuir para a compartimentação artificial dos mercados e que poderia assim constituir uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros na acepção do segundo período do artigo 30.° CE. Não é para mim o único exemplo. Como afirmei nas minhas conclusões no processo Upjohn, se puder demonstrar-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 [60]; o mesmo se aplica quando reapor uma marca após reembalar é no caso preferível a apor outra marca [61].

101. As demandadas no processo Boehringer Ingelheim e o. invocam ainda o acórdão do Tribunal de Justiça no processo SABEL [62] como apoio à sua opinião de que os titulares da marca não podem

59 — V. n.os 112 e 113 das conclusões.

60 — V. n.° 42 das conclusões.

61 — V. n.° 51, *supra*.

62 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.os 22 a 26).

invocar nos seus direitos na ausência de prova devidamente fundamentada de que o objecto da marca tenha sido prejudicado. O processo SABEL, no entanto, dizia respeito ao artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da directiva, que estabelece que uma marca não deve ser registada ou, se o foi, deve ser susceptível de declaração de nulidade «se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão [...]». Logo, aquela disposição requer explicitamente que deve existir um risco de confusão. Contudo, os processos principais do caso Boehringer Ingelheim e o. não dizem respeito a marcas ou produtos semelhantes: dizem respeito (pelo menos em parte) à utilização de uma marca idêntica em produtos idênticos. A violação, neste caso, é do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), que não exige prova de qualquer risco de confusão (ou outro prejuízo).

102. O tribunal de reenvio no processo Boehringer Ingelheim e o. afirma na decisão de reenvio que partiu do princípio de que os demandantes tinham provado suficientemente uma contrafacção da marca nos termos do direito interno. Referiria, de passagem, que como sugerido no número anterior, o conceito de contrafacção tem vindo a ser harmonizado pela Directiva das Marcas [63]; a lei nacional, consequentemente, não tem já liberdade total no que se refere a saber que comportamentos deverá tratar como contrafacções.

63 — Já referida na nota 4.

103. Pelo que concluo que o titular de uma marca pode exercer o seu direito de marca para impedir o importador paralelo de um produto farmacêutico de reembalar esse produto, desde que tal exercício não contribua para a compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros ou de outra forma constitua uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros. Um titular de uma marca que exerça os seus direitos para impedir um importador paralelo de fazer a reembalagem necessária contribui para essa compartimentação artificial. É esta a inevitável conclusão da jurisprudência tida em conta atrás, e não vejo razões para me afastar dela. Tal conclusão, contudo, levanta a questão de saber como deve a expressão «necessário» ser interpretada, sobre a qual me debruço agora.

**O significado de «necessário»**

104. A terceira questão no processo Boehringer Ingelheim e o. e a questão no processo Merck, Sharp and Dohme dizem respeito ao alcance do conceito de «necessário», desenvolvido pelo Tribunal de Justiça como um critério para determinar se a invocação pelo titular de uma marca do seu direito de marca contribui para a compartimentação artificial dos mercados, constituindo assim uma restrição dissimulada ao comércio, na acepção do segundo período do artigo 30.° CE.

105. Diversas interpretações deste conceito têm sido avançadas. O tribunal de reenvio no processo Boehringer Ingelheim e o. sugere, na sua terceira questão, que pode significar quer «razoavelmente necessário para lhe permitir [ao importador] aceder» ao mercado (tratarei à frente o problema de saber que mercado é relevante, que é também levantado naquela questão) ou «fundamental» para esse fim. As demandantes, compreensivelmente, afirmam que «necessário» significa nada menos que «fundamental», enquanto as demandadas, de forma igualmente compreensível, afirmam que (assumindo que o critério é de algum modo pertinente) deve ser definido por referência ao acesso efectivo ao mercado, entendido este no seu mais amplo sentido.

106. Resulta claramente das observações apresentadas no Tribunal de Justiça que as divergências entre as partes, relativas à correcta interpretação do conceito de necessidade são largamente atribuíveis a afirmações feitas pelo Tribunal no seu acórdão no processo Upjohn [64], e em especial nos números seguintes:

«Considerar que a condição de compartimentação dos mercados definida no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, se aplica ao caso de substituição de uma marca implica ainda, contrariamente ao que argumenta a Paranova, que é necessário que tal substituição da marca seja objectivamente necessária na acepção deste acórdão para que o titular da marca não se possa opor-lhe.

Daqui resulta que os órgãos jurisdicionais nacionais devem examinar se as circunstâncias prevalecentes no momento da comercialização tornavam objectivamente necessária a substituição da marca originária pela do Estado-Membro de importação para efeitos da comercialização do produto em causa nesse Estado pelo importador paralelo. Esta condição de necessidade é preenchida se, num caso determinado, a proibição de substituir a marca imposta ao importador entravar o seu acesso efectivo aos mercados do Estado-Membro de importação. Tal é o caso se regulamentações ou práticas no Estado-Membro de importação impedirem a comercialização do produto em questão no mercado desse Estado sob a marca que lhe é aposta no Estado-Membro de exportação. É o que sucede no caso de uma regra protectora dos consumidores que proíbe a utilização no Estado-Membro de importação da marca utilizada no Estado-Membro de exportação por ela ser susceptível de induzir em erro os consumidores.

Em contrapartida, a condição de necessidade não é preenchida se a substituição da marca se explicar exclusivamente pela procura, pelo importador paralelo, de uma vantagem comercial.

Compete aos órgãos jurisdicionais nacionais apreciar, em cada caso concreto, se ao importador paralelo foi objectivamente

64 — Já referido na nota 20.

necessário utilizar a marca utilizada no Estado-Membro de importação para permitir a comercialização dos produtos importados» [65].

107. A Merck procura deduzir do exposto, e em especial do segundo número acima transcrito [66], que o Tribunal de Justiça afirmou que «entravar» significa «impedir», o que, por seu turno, significa tornar impossível; logo, reembalar só é permitido quando a comercialização seja de outro modo impossível. Esta afirmação é, na minha opinião, demasiado limitada. É óbvio que uma norma ou prática que impede o acesso ao mercado, ou que o torna impossível, deve ser considerada um «entrave» a tal acesso. Tal não significa, contudo, propriamente, que só tais regulamentações ou práticas possam ser consideradas «entraves» ao acesso. O Tribunal de Justiça, nesse número do seu acórdão no processo Upjohn, deu simplesmente um exemplo de circunstâncias em que a reembalagem deveria ser considerada necessária: não pretendeu ser exaustivo.

108. Resulta claramente dos considerandos do Tribunal de Justiça que a reembalagem deve ser «objectivamente» necessária. Não poderá, pois, caber ao importador paralelo determinar quando é necessária, como o Governo norueguês argumenta. A afirmação pelo tribunal de reenvio no processo Boehringer Ingelheim e o. de que há sempre maneiras alternativas de reembalar, pelo que nenhuma será absolutamente necessária, é, na minha opinião, errada, pela mesma razão.

109. Foi sugerido pela Paranova que em certos Estados-Membros — menciona a Áustria, a Dinamarca e a Finlândia (assim como a Noruega, no Espaço Económico Europeu) — os produtos farmacêuticos em embalagens sobre-etiquetadas não obterão autorização nem aprovação para comercialização. Se tal é verdade, eis um exemplo claro de uma situação em que a reembalagem será objectivamente necessária para o acesso ao mercado.

110. Na minha opinião, contudo, a reembalagem pode ser acertadamente considerada necessária em outras situações menos flagrantes. Se o tribunal nacional considera assente — como fez o tribunal de reenvio no processo Boehringer Ingelheim e o. — que existe «resistência disseminada e substancial» a embalagens sobre-etiquetadas por parte dos consumidores, e se o efeito de tal resistência é excluir efectivamente o importador paralelo do mercado, a não ser que seja autorizado a reembalar, a reembalagem deverá certamente ser, na minha opinião, considerada objectivamente necessária para o efectivo acesso ao mercado, no sentido de que é razoavelmente exigida para esse acesso. Embora seja claro que «regulamentações [ou] práticas» [67] não podem abranger meros padrões de preferência dos consumidores, mesmo que este-

65 — V. n.os 42 a 45 do acórdão.
66 — V. n.º 43.
67 — Acórdão Upjohn, n.º 43 (já referido no n.º 106, *supra*).

jam fortemente arreigados e disseminados e que seja largamente reconhecido que, por exemplo, as receitas médicas e as compras farmacêuticas são afectadas e o «acesso efectivo» negado, então a reembalagem pode ser acertadamente considerada como objectivamente necessária.

111. É também, na minha perspectiva, claro, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça analisada atrás, segundo a qual um método de reembalagem em particular não pode ser considerado necessário se outro método que interfira menos nos direitos do titular da marca for suficiente para dar ao importador paralelo acesso efectivo ao mercado do Estado de importação [68]. Por isso, se o tribunal nacional considerou com base nos factos que as embalagens sobre-etiquetadas têm acesso efectivo àquele mercado, então não pode ser necessário o que o importador paralelo proceda a formas de reembalagem mais divergentes, como uma nova caixa.

112. Pode, para além disso, sublinhar-se que todos os processos referidos atrás, à excepção do processo Loendersloot, que só é mencionado na medida em que confirma aquelas primeiras decisões, envolveram produtos farmacêuticos. O mercado de produtos farmacêuticos tem um conjunto de características que o distinguem em pontos importantes dos mercados de muitos outros produtos. Em especial, os preços são, regra geral, fixados ou influenciados por reguladores nacionais e não reflectem o normal jogo da oferta e da procura: os fornecedores grossistas ou a retalho dos produtos farmacêuticos não podem ajustar livremente os preços num dado mercado nacional de forma a aumentarem as vendas. Contudo, as consequências da reembalagem descuidada de produtos farmacêuticos pode ter repercussões na saúde pública e ir, deste modo, para além da lesão dos direitos do titular da marca.

113. Tais características do mercado talvez justifiquem a aparente excessiva relutância do Tribunal de Justiça em limitar independentemente a legitimidade do titular da marca para se opor à reembalagem. Assim, por exemplo, o efeito limitado das forças normais de mercado num mercado altamente regulado significa que os preços diferentes em mercados nacionais diferentes não são necessariamente atribuíveis às vantagens retiradas pelo titular dos mercados nacionais divididos; da mesma forma, pode significar que os importadores paralelos não podem, como os importadores de tantos outros produtos, utilizar os preços baixos para vencerem qualquer resistência dos consumidores aos seus produtos importados. Mais uma vez, parece-me que a jurisprudência do Tribunal de Justiça concilia as considerações em conflito: por um lado, por exemplo, o direito do titular da marca de invocar o primeiro período do artigo 30.° CE para se opor a qualquer reembalagem deveria impedir a comercialização dos produtos farmacêuticos importados que passaram pelo processo de reembalagem; por outro lado, o importador é, em geral, cautelosamente legitimado para reembalar na medida em que tal seja necessário para obter acesso efectivo ao mercado, e pode por isso utilizar a reembalagem conveniente como um instrumento para vencer a resistência do consumidor.

68 — V. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., n.° 55 (citado no n.° 34, *supra*), e acórdão Loendersloot, n.° 46 (resumido no n.° 53, *supra*).

114. A Swingward argumentou que, quando o Tribunal de Justiça afirmou no processo Upjohn que a condição da necessidade não seria satisfeita se a substituição (ou a reaposição) da marca fosse somente explicável pela tentativa do importador paralelo garantir uma vantagem comercial, tal deve ser entendido como uma vantagem comercial injusta ou abusiva; somente nessas circunstâncias não será necessário utilizar a marca na embalagem.

115. Resulta claramente, contudo, do contexto da sua afirmação no processo Upjohn que o contraste que o Tribunal de Justiça procurava realçar era entre, por um lado, factores que ultrapassassem o controlo do importador paralelo, como regulamentações e práticas nacionais e, por outro lado, o desejo do importador maximizar as vendas. A interferência do importador que não é necessária para vencer factores objectivos mas que ele considera que poderia aumentar as vendas não é «necessária» na acepção do acórdão Upjohn. Não há qualquer indício no acórdão de que o Tribunal de Justiça pretendesse que a interferência que se considerasse conferir uma vantagem comercial «justa» (por contraste com «injusta» ou «abusiva») devesse ser entendida como necessária [69].

116. No que diz respeito ao segundo aspecto da terceira questão objecto de reenvio no processo Boehringer Ingelheim e o., nomeadamente saber se a utilização da marca pelo importador paralelo deve ser necessária para lhe permitir aceder a) a apenas uma parte do mercado desses produtos, ou b) a todo o mercado desses produtos, parece-me que se retira claramente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a negação do acesso a parte do mercado dos produtos não pode ser permitida. É o que resulta do acórdão no processo Bristol-Myers Squibb e o. [70], em que o Tribunal de Justiça afirma:

«A este respeito, há que precisar que, quando, em conformidade com as normas e práticas em vigor no Estado-Membro de importação, o titular aí recorre a vários tamanhos diferentes para as embalagens, não basta que se demonstre que um desses tamanhos também é comercializado no Estado-Membro de exportação para daí concluir que não é necessário um reacondicionamento do produto. Com efeito, também se verificará uma compartimentação dos mercados caso o importador apenas possa comercializar o produto numa parte limitada [do mercado desse produto]» [71].

117. O tribunal de reenvio afirma que, perante esta evidência, não há dúvida que alguns farmacêuticos não comprarão produtos sobre-etiquetados devido à percepção, frequentemente baseada na experiência, de que alguns dos seus clientes não os aceitarão, o que significa que há uma parte do mercado da qual os produtos sobre-etiquetados são completamente excluídos. Eu aceitaria que, se o produto é desse modo excluído do mercado, a reembalagem seja necessária para que as demandadas tenham acesso efectivo ao mercado em causa.

69 — V., também, n.º 54 das minhas conclusões no processo Upjohn.

70 — V. n.º 54 do acórdão (já referido na nota 5).

71 — As palavras entre parênteses rectos são erradamente traduzidas no acórdão por «do seu mercado».

118. Concluo, consequentemente, que a reembalagem de produtos farmacêuticos por um importador paralelo estará justificada nos termos do direito comunitário na medida em que tal reembalagem seja razoavelmente exigida para possibilitar o acesso efectivo do importador ao mercado do Estado-Membro de importação (ou a uma parte significativa dele) e na medida em que outros métodos de reacondicionamento, menos divergentes, não lhe permitissem obter acesso efectivo àquele mercado (ou a uma parte significativa dele); para esse efeito devem ter-se em conta não só os obstáculos que existem na lei — tais como as disposições regulamentares do Estado-Membro de importação — mas também os obstáculos que existem de facto, incluindo a resistência dos consumidores, por exemplo, a embalagens sobre-etiquetadas, o que pode afectar as receitas médicas e o seu aviamento.

119. Esta conclusão, como aquela a que cheguei a propósito do primeiro ponto[72], parece-me interpretar correctamente a jurisprudência de forma a equilibrar os interesses em conflito, por um lado, o interesse do importador paralelo em beneficiar da livre circulação de mercadorias e por outro, o interesse do titular da marca em salvaguardar os seus direitos de propriedade intelectual. Contudo, sublinho que este equilíbrio será perturbado, em detrimento do princípio fundamental da livre circulação de mercadorias, se as regulamentações ou práticas processuais nacionais sobre o ónus da prova impedirem efectivamente o importador paralelo de demonstrar a necessidade da reembalagem em circunstâncias especiais.

72 — V. n.º 103, *supra*.

## O requisito da informação prévia

120. As quinta, sexta e sétima questões objecto de reenvio no processo Boehringer Ingelheim e o. convidam, essencialmente, o Tribunal de Justiça a reconsiderar o requisito da informação prévia da reembalagem imposto pelo Tribunal na sua jurisprudência inicial. Em especial, o tribunal de reenvio pergunta se, quando a reembalagem pretendida não prejudica o objecto específico da marca, a informação é, não obstante, exigida e, se é, que informação é necessária, se deve ser fornecida pelo importador ou é suficiente que o titular da marca a receba de qualquer outra fonte, e qual o efeito do seu não fornecimento.

121. A Boehringer Ingelheim argumenta que não há nenhuma boa razão para reconsiderar o requisito da informação prévia estabelecido pelo Tribunal de Justiça. Este requisito não impõe um ónus excessivo ao importador paralelo, não entrava a livre circulação de mercadorias, não atrasa a comercialização dos produtos importados nem torna a sua comercialização significativamente mais difícil. Uma vez que o requisito não depende da utilização da marca que cause prejuízo ao objecto específico da mesma, o seu titular pode opor-se a qualquer utilização da sua marca por um importador paralelo a não ser que este lhe tenha fornecido a informação prévia.

122. A Glaxo sustenta que o requisito da informação prévia não é oneroso e é razoável. Deverá ser cumprido como o Tribunal de Justiça consistentemente exigiu, a partir do processo Hoffmann-La Roche. A informação prévia deve ser dada pelo importador paralelo. Deve preceder suficientemente a comercialização, de forma a possibilitar que se tenham em consideração as objecções e deve haver uma penalidade para o importador paralelo quando não fornecer a informação, uma vez que de outro modo não há incentivo para o cumprimento do requisito e a informação jamais será fornecida, na prática. Uma informação prévia de 28 dias é razoável.

123. A Swingward alega que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a exigência de que o importador forneça a informação ao titular da marca é um requisito processual destinado a colocá-lo numa posição que lhe permita supervisionar os seus legítimos direitos; é um meio para atingir um fim, não um fim em si mesmo. Em linguagem comunitária é um direito secundário, processual. Como tal, aplica-se o princípio da proporcionalidade. Quando não há qualquer prejuízo para o objecto específico da marca, a falta de informação não terá sido, de forma alguma, prejudicial para o titular da marca. Consequentemente, seria desproporcionado face à finalidade do requisito que uma falha de informação transformasse uma utilização inócua da marca numa utilização que a lesasse. A Swingward também considera razoável o prazo de dois dias sugerido pelo tribunal de reenvio. Finalmente, sustenta que o requisito da informação está preenchido quando o titular recebe essa informação, quer lhe seja fornecida ou não pelo importador.

124. O Governo alemão argumenta que se o titular da marca não foi devidamente informado acerca do tipo de reembalagem antes de os produtos reembalados serem colocados no mercado, com antecedência suficiente para que possa verificar se as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Justiça quanto à reembalagem foram observadas, tal constitui razão para impedir o importador paralelo de invocar o esgotamento do direito de marca. A informação deve ser fornecida com a antecedência suficiente que permita ao titular da marca avaliar o método utilizado. Deve ainda ser fornecida pelo importador paralelo.

125. A Comissão sustenta que o requisito da informação, conjugado com a possibilidade do titular da marca de exigir ao importador paralelo que lhe faculte uma amostra do produto reembalado ou com novo rótulo antes de o colocar à venda permite ao titular da marca ter a certeza de que o objecto específico do seu direito está protegido. Este requisito é, pois, um instrumento para a protecção do objecto específico do direito de marca. A jurisprudência mostra que o Tribunal de Justiça pretendeu que cada uma das condições estabelecidas fosse preenchida antes que o titular da marca pudesse ser privado do seu direito de oposição à ulterior comercialização do produto farmacêutico reembalado. Resulta dessa jurisprudência que o titular da marca pode opor-se a tal comercialização posterior quando não lhe foi facultada a informação sobre a pretendida utilização da sua marca. O prazo para essa informação deve ser calculado unicamente por referência aos direitos do titular da marca e será, então, curto, em regra e de preferência. Será mais longo se o importador paralelo optar por informar sem enviar simultaneamente uma amostra. Neste caso, será necessário tempo suplementar para que o titular da marca peça e receba uma amostra.

126. Chamo a atenção para o facto de que o requisito da informação data do acórdão no processo Hoffmann-La Roche [73], no qual o Tribunal de Justiça afirmou que, dado o interesse do titular da marca em que o consumidor não seja enganado quanto à proveniência do produto, o comerciante deverá ser autorizado a vender o produto reembalado, mas somente na condição de fornecer ao titular a informação prévia e de declarar na nova embalagem que o produto foi por si reembalado.

127. No processo Bristol-Myers Squibb e o. [74], o Tribunal de Justiça afirmou que «o titular da marca deve ser previamente avisado [...] do produto reembalado», especificando que essa informação devia ser fornecida pelo importador. No processo Loendersloot [75], reiterou esta afirmação no contexto específico dos produtos farmacêuticos, acrescentando que mesmo no mais amplo contexto dos factos do processo (nova rotulagem de whisky) «os interesses do titular da marca e, designadamente, o seu interesse em poder combater a contrafacção, são suficientemente tidos em conta caso [o importador] o informe previamente da colocação à venda dos produtos com a nova rotulagem» [76].

128. O requisito da informação prévia facultada pelo importador paralelo ao titular da marca antes de o produto reembalado ser posto à venda tem, logo, uma origem sólida e baseia-se em razões fortes.

129. O tribunal de reenvio, no processo Boehringer Ingelheim e o., contudo, questiona se tal requisito será apropriado quando não haja qualquer prejuízo para o objecto específico da marca.

130. Na minha opinião, o requisito da informação não pode depender da existência ou não de prejuízo efectivo para o objecto específico da marca. Como foi debatido atrás, resulta claramente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o simples acto de reembalar é considerado pelo Tribunal como susceptível de prejudicar o objecto específico da marca. A informação prévia facultada ao titular da marca dá-lhe a oportunidade de verificar se existe prejuízo efectivo para o objecto específico ou para a função essencial da marca. Abolir o requisito da informação conferiria ao importador paralelo o direito de decidir à partida se o tipo de reembalagem adoptado prejudicara de facto tais interesses legítimos do titular da marca. Isto iria contra as muito claras indicações dadas pelo Tribunal de Justiça desde a introdução do requisito da informação no processo Hoffmann-La Roche, o primeiro caso sobre reembalagem, em 1978. Não vejo qualquer razão para alterar assim a jurisprudência.

131. Como também não vejo qualquer motivo para o afastamento das indicações nítidas do Tribunal de Justiça, quando diz que a informação deverá ser dada pelo importador paralelo. Foi argumentado pela Swingward que, uma vez que a Medicines Control Agency (MCA), no Reino Unido, informa o titular da marca quando licencia um produto (importação paralela), aquele titular recebe, desse modo, informação suficiente sobre as importações paralelas

73 — Já referido na nota 10, n.º 12 do acórdão.

74 — Já referido na nota 5, n.º 78 do acórdão (resumido no n.º 42, *supra*), n.º 79 e parte decisória do acórdão (exposta no n.º 43, *supra*).

75 — Já referido na nota 6.

76 — V. n.ºs 30, 47, 48 e 49 do acórdão.

propostas. Não aceito este argumento por duas razões.

132. Em primeiro lugar, resulta da amostra junta às alegações da Boehringer Ingelheim que a informação fornecida pela MCA não contém elementos sobre a forma como foi reembalado o produto em causa. Não pode, por isso, em caso algum, constituir uma informação na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça.

133. Em segundo lugar, os importadores paralelos em toda a União devem estar conscientes das suas obrigações e de como as cumprir. O preenchimento de um requisito imposto pelo Tribunal de Justiça não pode estar dependente do quadro regulamentar de cada Estado Membro. A exigência de que o importador informe o titular da marca é simples de aplicar e simples de observar, contribuindo assim para a aplicação uniforme do direito comunitário.

134. No que respeita ao prazo exigido para a informação, é evidente que deve ser razoável. Designadamente, deve ser suficiente para possibilitar ao titular da marca — que no caso de produtos farmacêuticos será normalmente uma grande companhia com diversos departamentos, possivelmente em mais de um país, legitimamente interessados no assunto — avaliar a aceitação da embalagem proposta. Considero que, em geral, um prazo de três ou quatro semanas será razoável. Devo referir que, de acordo com a Boehringer Ingelheim, a British Association of Parallel Importers propôs três semanas. Podem existir, possivelmente, circunstâncias excepcionais que justifiquem um prazo mais ou menos longo, num caso em particular; se isso acontecer, será um assunto do tribunal nacional.

135. Finalmente, o tribunal nacional pergunta qual deve ser a consequência do não fornecimento da informação. Foi alegado perante esse tribunal que seria absurdo que um titular de marca pudesse bloquear as importações paralelas em tais circunstâncias, uma vez que, ainda que exista um requisito da informação, seria totalmente desproporcionado permitir ao titular da marca que impedisse a posterior comercialização das importações paralelas por causa da falta de observância desse requisito processual, num caso em que não se tivesse verificado qualquer prejuízo para o objecto específico da marca.

136. Parece, contudo, inevitável, a conclusão de que, se o importador paralelo não facultar ao titular da marca a informação prévia sobre a reembalagem, num prazo razoável, aquela reembalagem constituirá uma infracção. A formulação adoptada pelo Tribunal de Justiça nos processos Hoffmann-La Roche e Bristol-Myers Squibb e o. mostra que pretendeu que cada uma das condições estabelecidas nesses processos, incluindo o requisito da informação prévia, fossem preenchidas antes que o titular da marca perdesse o direito de se opor à reembalagem. Há, além disso, o argumento pragmático de que a responsabilidade pela infracção é a única sanção prática pela falta de informação prévia por parte do importador paralelo, não fazendo sentido que o Tribunal impusesse um requisito sem uma sanção.

## Conclusão

137. Nestes termos, sou da opinião de que às questões reenviadas ao Tribunal de Justiça, nos presentes processos, se deveria responder da seguinte forma:

No processo Merck, Sharp & Dohme (C-443/99):

«O artigo 7.°, n.° 2, 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, não dá legitimidade ao titular de uma marca para se opor à comercialização de um produto farmacêutico colocado no mercado com a sua marca quando o importador o tiver reembalado, reaposto a marca e cumprido os outros requisitos enunciados no acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93) (o produto no interior da embalagem não deve ser afectado, o fabricante e a proveniência devem ser claramente indicados, a reputação da marca ou do deu titular não deve resultar prejudicada, como consequência de uma embalagem de má qualidade, e o titular da marca deve ser previamente informado antes de o produto farmacêutico reembalado ser colocado à venda), se tal reembalagem e reaposição da marca forem razoavelmente exigidas para permitir ao importador obter acesso efectivo ao mercado do Estado-Membro de importação (ou a uma parte significativa dele) e desde que outros métodos de reembalagem, menos divergentes, não lhe permitissem obter esse acesso efectivo mercado (ou a uma parte significativa dele); para esse fim devem ser tidos em conta não só os obstáculos que existem na lei — tais como requisitos regulamentares do Estado-Membro de importação — mas também os obstáculos que existem de facto, incluindo a resistência dos consumidores, por exemplo, a embalagens sobre-etiquetadas, que possam afectar os comportamentos na prescrição de receitas médicas ou no seu aviamento.»

No processo Boehringer Ingelheim e o. (C-143/00):

«1) Nem os artigos 28.° CE e 30.° CE nem o artigo 7.°, n.° 2, 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, proíbe o titular da marca de exercer os seus direitos para impedir o importador paralelo de um produto farmacêutico de reembalar aquele produto, desde que tal exercício não contribua para a compartimentação artificial dos mercados dos Estados-Membros ou de outra forma constitua uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros. Um titular de marca que exerça os seus direitos para impedir um importador paralelo de levar a cabo uma reembalagem necessária contribui para essa compartimentação artificial.

2) A reembalagem é necessária se for razoavelmente exigida para permitir ao importador obter acesso efectivo ao mercado do Estado-Membro de importação (ou a uma parte significativa dele) e na medida em que outro método de reembalagem, menos divergente, não lhe permitisse obter esse acesso efectivo ao mercado (ou a uma parte significativa dele); para esse fim devem ser tidos em conta não só os obstáculos que existem na lei — tais como requisitos regulamentares do Estado-Membro de importação — mas também os obstáculos que existem de facto, incluindo a resistência dos consumidores, por exemplo, a embalagens reetiquetadas, que possam afectar os comportamentos na prescrição de receitas médicas ou no seu aviamento.

3) Um importador paralelo que pretenda comercializar produtos reembalados com uma marca deve, em quaisquer circunstâncias, fornecer ao titular dessa mesma marca informação prévia com uma antecedência razoável. Um prazo de três ou quatro semanas será considerado, em regra, razoável. Um importador paralelo que não forneça esta informação prévia num com uma antecedência razoável não pode invocar o artigo 30.° CE ou o artigo 7.°, n.° 2, da directiva, em procedimentos intentados contra ele por infracção.»