ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11 de Novembro de 1997 *

No processo C-349/95,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE, pelo Hoge Raad der Nederlanden, destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Frits Loendersloot, com a firma comercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie»

e

George Ballantine & Son Ltd e o.,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 36.° do Tratado CE,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relator), H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidentes de secção, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, juízes,

* Língua do processo: neerlandês.

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: D. Louterman-Hubeau, administradora principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Frits Loendersloot, com a firma comercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie», por G. van der Wal, advogado em Haia,

— em representação da George Ballantine & Son Ltd e o., por W. A. Hoyng, advogado em Eindhoven,

— em representação do Governo do Reino Unido, por S. Braviner, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistido por M. Silverleaf, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por H. van Lier, consultor jurídico, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Frits Loendersloot, com a firma comercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie», representada por G. van der Wal, da George Ballantine & Son Ltd e o., representadas por W. A. Hoyng, do Governo do Reino Unido, representado por L. Nicoll, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por M. Silverleaf, e da Comissão, representada por H. van Lier, na audiência de 7 de Fevereiro de 1997,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 27 de Fevereiro de 1997,

profere o presente

Acórdão

1 Por acórdão de 3 de Novembro de 1995, entrado no Tribunal de Justiça em 13 do mesmo mês, o Hoge Raad der Nederland submeteu ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE, quatro questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 36.° do mesmo Tratado.

2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe Frits Loendersloot, com a firma comercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie» (a seguir «Loendersloot») e residente nos Países Baixos, a George Ballantine & Son Ltd e a catorze outras sociedades estabelecidas na Escócia ou em Inglaterra (a seguir «Ballantine e o.»).

3 A Ballantine e o. produzem e comercializam bebidas alcoólicas, essencialmente, uísque. Os seus produtos gozam de uma grande reputação e são vendidos em quase todos os países do mundo.

4 Estas bebidas são comercializadas em garrafas nas quais os produtores apõem rótulos que ostentam as sua marcas respectivas, que também figuram nas embalagens das garrafas. A Ballantine e o. apõem também números de identificação, tanto nos rótulos ou noutro local das garrafas como nas embalagens.

5 A Loendersloot é uma sociedade de transportes e de armazenagem. Entre os seus clientes, contam-se operadores que exercem um comércio dito «paralelo». Estes compram os produtos da Ballantine e o. em países nos quais os preços são relativamente mais baixos, para os revender em países nos quais os preços são mais elevados.

6 Durante o ano de 1990, a Ballantine e o. accionaram judicialmente a Loendersloot no Arrondissementsrechtbank te Breda a fim de obterem que fosse proibido a este último realizar certos actos que violavam os seus direitos de marca ou por outras razões ilícitos, e designadamente

— retirar os rótulos que continham as suas marcas e recolocá-los, quer usando os rótulos originais, quer substituindo-os por reproduções,

— suprimir os números de identificação que figuram nos ou sob os rótulos originais ou nas embalagens das garrafas,

— suprimir a palavra inglesa «pure» e o nome do importador autorizado pela Ballantine e o. que figuram nos rótulos originais e, se for o caso, substituir este nome pelo de uma outra pessoa, e

— exportar os produtos que sofreram esse tratamento para negociantes estabelecidos em França, em Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos da América e no Japão.

7 A Loendersloot invoca que, admitindo que as tenha efectuado, estas operações não constituem contrafacções da marca e também não são ilícitas por outras razões. Sublinhou, designadamente, que estas operações eram necessárias para permitir o comércio paralelo dos produtos em causa em certos mercados.

8 O Arrondissementsrechtbank te Breda julgou que a supressão dos números de identificação constituía um acto ilícito por razões que não se prendiam com o direito de marca e proibiu a Loendersloot de removê-los das garrafas e das embalagens e proceder à exportação dos produtos que sofreram esse tratamento.

Considerou igualmente que remover as marcas apostas nas garrafas e nas embalagens e reapô-las era contrário ao direito de marca, pelo que ordenou a Ballantine e o. que produzissem a prova dos direitos de marca por elas invocados.

9 A Loendersloot interpôs recurso desta sentença no Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. A Ballantine e o. interpuseram recurso subordinado.

10 O Gerechtshof revogou a sentença do Arrondissementsrechtbank no que respeita à proibição da supressão dos números de identificação e de exportação dos produtos em questão. Todavia, no que toca à alegada violação dos direitos de marca, o Gerechtshof considerou que o Arrondissementsrechtbank tinha correctamente concluído que a remoção e a reaposição de uma marca por um terceiro constituía um uso proibido dessa marca. Rejeitou o argumento da Loendersloot de que os artigos 30.° e 36.° do Tratado CE se opunham à imposição das medidas de proibição pedidas pela Ballantine e o., considerando que o direito exclusivo do titular de uma marca de proceder à sua oposição se insere no objecto específico das marcas.

11 A Loendersloot interpôs recurso de cassação para o Hoge Raad e Ballantine e o. interpuseram recurso subordinado. A Loendersloot sustentou, designadamente, que o poder reconhecido ao titular de um direito de marca, nos termos da sua legislação nacional, para impedir a um terceiro de retirar a sua marca e proceder à sua reaposição não se insere no objecto específico do direito de marca e que a Ballantine e o. usam os seus direitos de marca de modo a poderem manter um sistema de números de identificação que apenas prossegue um objectivo de luta contra o comércio paralelo segundo modalidades que não são compatíveis com o direito comunitário.

12 A Ballantine e o. alegaram que direito exclusivo que invocaram se insere no objecto específico do direito de marca e que os números de identificação apenas prosseguem objectivos legítimos, como a recolha dos produtos defeituosos e a luta contra a contrafacção.

13 Na sua decisão de reenvio, o Hoge Raad considerou que a remoção e a reaposição de uma marca por um terceiro, sem o consentimento do titular da marca, são proibidas pelo direito nacional na matéria. Considerando que não se podia pronunciar no que toca aos argumentos referentes ao artigo 36.° do Tratado sem submeter primeiro ao Tribunal de Justiça um pedido de decisão prejudicial, o Hoge Raad decidiu suspender a instância e colocar as seguintes questões prejudiciais:

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

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

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

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

Observações preliminares

14 A título preliminar, há que referir que o órgão jurisdicional de reenvio submeteu as suas questões com base nas seguintes três premissas:

— em primeiro lugar, a remoção e a reaposição ou a substituição das marcas da Ballantine e o. constituem violações dos seus direitos de marca nos termos da legislação nacional;

— seguidamente, as medidas de proibição pedidas pela Ballantine e o. criam entraves à livre circulação das mercadorias entre Estados-Membros que são em princípio contrários às regras do Tratado na matéria, e

— por último, os entraves podem ser admitidos nos termos do artigo 36.° do Tratado caso se justifiquem por razões de protecção da propriedade industrial e comercial, na condição de não constituírem nem um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.

15 Quanto à segunda destas premissas, a Ballantine e o. contestam que as medidas de proibição pedidas constituam entraves ao comércio intracomunitário, pois nada haverá que impeça que Loendersloot exporte os produtos em causa no seu estado originário para outros Estados-Membros.

16 A este respeito, como referiu o advogado-geral no n.° 25 das suas conclusões, não há que pôr em causa o entendimento do órgão jurisdicional de reenvio de que as medidas de proibição como as pedidas por Ballantine e o. constituem entraves à livre circulação de mercadorias entre Estados-Membros consagrada nos artigos 30.° e 34.° do Tratado CE.

17 Quanto à terceira premissa, foi indicado que a resposta às questões colocadas se deve dar no âmbito não do artigo 36.° do Tratado, mas das disposições 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 (JO 1989, L 40, p. 1), que devia ser transposta para o direito interno dos Estados-Membros o mais tardar em 31 de Dezembro de 1992.

18 A este respeito, basta considerar que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio determinar se, à luz das normas nacionais aplicáveis a medidas de proibição como as pedidas na causa principal, o litígio que lhe incumbe decidir deve ser resolvido no âmbito do artigo 36.° do Tratado ou da Directiva 89/104, que, no seu artigo 7.°, regula a questão do esgotamento do direito de marca no que toca aos produtos colocados em circulação na Comunidade. Todavia, há que referir que o artigo 7.° desta directiva, assim como o artigo 36.° do Tratado, destina-se a conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias no mercado comum, pelo que estas duas disposições, tendo por objectivo atingir o mesmo resultado, devem ser interpretadas de modo idêntico (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.° 40; 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).

As questões prejudiciais

19 Com as suas quatro questões que convém examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pretende, essencialmente, saber se o artigo 36.° do Tratado deve ser interpretado no sentido de que, ainda que isso constitua um entrave ao comércio intracomunitário, o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir que um terceiro retire e seguidamente reaponha ou substitua os rótulos que ostentam a sua marca e que foram por ele apostos nos produtos que colocou no mercado comunitário, estando subentendido que não foi afectado o estado originário dos produtos.

20 As questões respeitam mais especificamente a situações em que a nova rotulagem foi realizada a fim

— de suprimir os números de identificação apostos pelo titular da marca nos ou sob os rótulos e nas embalagens das garrafas, e

— suprimir a palavra «pure» e o nome do importador autorizado que figuram nos rótulos e, se for o caso, substituir esse nome pelo de uma outra pessoa.

No que se refere à primeira situação, pede-se ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre a importância das circunstâncias de, por um lado, o titular da marca explorar o seu direito para impedir que um terceiro suprima os números de identificação que lhe permitem investigar as eventuais fugas na sua organização de vendas e desse modo combater o comércio paralelo e, por outro, de os números de identificação prosseguirem outros objectivos, designadamente, os de respeitar uma obrigação legal ou permitir a recolha do produto, limitar a responsabilidade do produtor ou ainda combater a contrafacção.

Quanto à jurisprudência do Tribunal de Justiça

21 A fim de responder a estas questões, há, em primeiro lugar, que recordar que, segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça, 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.

22 Quanto ao direito de marca, o Tribunal afirmou que constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de conservar a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitem identificar aqueles produtos ou serviços. Para que a marca possa desempenhar este papel, terá que constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (v., designadamente, os acórdãos de 17 de Outubro de 1990, Hag, C-10/89, Colect., p. I-3711, n.° 13, a seguir «acórdão Hag II», e Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 43). Por conseguinte, o objecto específico do direito de marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao seu titular o direito exclusivo de usar a marca para a primeira colocação do produto no mercado, protegendo-o, assim, contra os concorrentes que pretendessem abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevidamente (v., designadamente, os acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Colect., p. 391, n.° 7; Hag II, n.° 14, e Bristol-Myers Squibb e o., já referidos, n.° 44).

23 Donde resulta, designadamente, que o titular de um direito de marca protegido pela legislação de um Estado-Membro não pode invocar esta legislação para se opor à importação ou à comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro por si próprio ou com o seu consentimento (v., designadamente, o acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 45). Com efeito, o objecto do direito de marca não é o de permitir aos seus titulares a compartimentação dos mercados nacionais e, desse modo, favorecer a manutenção das diferenças de preços que possam existir entre os Estados-Membros (v. o acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 46).

24 Mais precisamente quanto à questão de saber se o direito exclusivo reconhecido ao titular da marca integra o direito de oposição ao uso da marca por terceiros após reembalagem do produto, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que há que ter em conta a função essencial da marca, que é a de garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros com diversa proveniência. Esta garantia de proveniência implica que o consumidor ou o utente final possa ter a certeza de que o produto de marca que lhe é oferecido no mercado não foi objecto, numa

fase anterior à da comercialização, de uma intervenção efectuada por um terceiro sem a autorização do titular da marca e que tenha afectado o produto no seu estado originário (v., designadamente, os acórdãos Hoffmann-La Roche, n.° 7, e Bristol-Myers Squibb e o., n.° 47, já referidos).

25 Portanto, o Tribunal de Justiça considerou que o direito reconhecido ao titular da marca de se opor a qualquer uso da marca que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência, assim entendida, releva do objecto específico do direito de marca, cuja protecção pode justificar derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias (acórdãos Hoffmann-La Roche, já referido, n.° 7; de 3 de Dezembro de 1981, Pfizer, 1/81, Recueil, p. 2913, n.° 9, e Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 48).

26 Aplicando estes princípios no âmbito de litígios referentes à reembalagem de produtos farmacêuticos para os fins do comércio paralelo, o Tribunal de Justiça considerou que o artigo 36.° do Tratado deve ser interpretado no sentido de 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 (v., designadamente, o acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, n.° 8, e, no que respeita ao artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, o acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 50).

27 Contrariamente ao que sustenta a Loendersloot, esta jurisprudência também se aplica em casos como o que se discute na causa principal. Com efeito, o produto que ostenta a marca foi, no presente 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.

28 Contudo, há que recordar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça (v., designadamente, os acórdãos Hoffmann-La Roche, já referido, n.° 10; de 10 de Outubro de 1978, Centrafarm, 3/78, Colect., p. 621, n.^{os} 21 e 22, e Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.^{os} 49 e 50), o artigo 36.° não permite ao titular da marca opor-se à sua reaposição quando o uso que desse modo faz do seu direito de marca

contribua para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros e a reaposição 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 embalagem não seja afectado, e que a reaposição não seja feita de modo a poder prejudicar a reputação da marca e a do seu titular.

29 Donde resulta que, por força do artigo 36.° do Tratado, o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir que um terceiro retire e seguidamente reaponha ou substitua os rótulos que ostentam a sua marca, salvo quando:

— se demonstrar que o exercício do direito de marca pelo seu titular para se opor à comercialização dos produtos novamente rotulados com esta marca contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros,

— se demonstrar que a nova rotulagem não poderá afectar o estado originário do produto, e

— a apresentação do produto com o novo rótulo não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular.

30 Na sua jurisprudência, o Tribunal de Justiça exigiu ainda que o autor do reacondicionamento dos produtos farmacêuticos informe o titular da marca do reacondicionamento, que lhe forneça, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado e que indique no produto reembalado quem é o responsável pelo reacondicionamento (v., designadamente, o acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido).

31 Há, pois, que examinar estas condições à luz de circunstâncias como as da causa principal.

32 Quanto ao estado originário do produto, há que observar que resulta dos próprios termos da primeira questão prejudicial que, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, a nova rotulagem em causa no processo principal não o afecta.

33 No que respeita à protecção da reputação da marca, há que referir que o terceiro que procede à nova rotulagem do produto deve velar por que a reputação da marca — e, portanto, a do seu titular — não sofra com uma apresentação inadequada do produto novamente rotulado (v., designadamente, o acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.os 75 e 76). Para apreciar se é esse o caso no processo principal, o órgão jurisdicional nacional deve ter em conta, designadamente, o interesse que a Ballantine e o. têm em proteger a imagem de luxo dos seus produtos e a grande reputação de que gozam.

34 Resulta dos autos que é principalmente a aplicação da condição referente a uma utilização do direito de marca pelo seu titular que contribui para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros que se encontra no cerne do litígio.

35 A este respeito, há em primeiro lugar que recordar que, no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.º 52, o Tribunal de Justiça considerou 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.

36 O Tribunal de Justiça considerou seguidamente, nos n.os 56 e 57 deste mesmo acórdão, que o poder do titular de um direito de marca de se opor à comercialização com a sua 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. Em contrapartida, não é necessário que se demonstre que o titular da marca procurou deliberadamente estabelecer uma compartimentação dos mercados entre Estados-Membros.

37 No caso em apreço na causa principal, a Loendersloot invoca que o uso do direito de marca pelo titular para impedir que se proceda à colocação de novos rótulos em questão contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros a fim de manter diferenças de preços que não se justificam por reais diferenças de custos. Em seu entender, a colocação de novos rótulos é necessária por duas razões. Em primeiro lugar, porque é indispensável para suprimir os números de identificação colocados nas garrafas por Ballantine e o., o que será necessário para salvaguardar o anonimato dos revendedores que participam no comércio paralelo. Sem este anonimato, a Loendersloot não podia em caso algum fornecer-se nos revendedores autorizados da Ballantine e o., que receiam sofrer sanções por parte dos produtores caso estes últimos venham a ter conhecimento da identidade dos revendedores que participam nas vendas paralelas. Seguidamente, a nova rotulagem será necessária para se poder suprimir a palavra «pure» ou alterar a menção do importador a fim de permitir a comercialização no país de destino.

38 Há que observar que as missões dos órgãos jurisdicionais nacionais, aos quais incumbe apreciar se a nova rotulagem é necessária para evitar uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros, são diferentes em casos como o em discussão na causa principal e nos referentes à reembalagem dos produtos farmacêuticos. Nestes últimos, com efeito, deviam os órgãos jurisdicionais nacionais examinar se, nos mercados dos seus próprios Estados, existiam condições que objectivamente impunham um reacondicionamento. No caso em apreço no processo principal, em contrapartida, o órgão jurisdicional nacional deve apreciar se a nova rotulagem é necessária, por um lado, para proteger as fontes de fornecimento do comércio paralelo e, por outro, para que os produtos possam ser comercializados nos diferentes mercados dos Estados-Membros aos quais se destinam.

Quanto à supressão dos números de identificação

39 No que toca à remoção e à reaposição ou substituição dos rótulos a fim de se suprimirem os números de identificação, a Ballantine e o. referem que esta supressão não é de modo algum necessária para que os produtos em causa possam ser comercializados nos mercados dos diferentes Estados-Membros em conformidade com as regras aí em vigor.

40 A este respeito, há que referir que, embora esta observação seja correcta em si mesma, a supressão dos números de identificação pode, todavia, revelar-se necessária, como referiu a Loendersloot, para evitar que uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros seja causada pelas dificuldades encontradas pelas pessoas que participam no comércio paralelo para se fornecerem nos distribuidores da Ballantine e o. que receiam as sanções impostas pelos produtores em caso de vendas a essas pessoas. Com efeito, ainda que, como referiram a Ballantine e o., semelhantes comportamentos por parte dos produtores constituam violações às regras do Tratado sobre a concorrência, não se pode excluir que os números de identificação tenham sido apostos nos produtos pelos produtores a fim de lhes permitir retraçar o itinerário percorrido pelos seus produtos, e isto com o objectivo de obstarem a que os seus revendedores abasteçam as pessoas que exercem o comércio paralelo.

41 Contudo, há também que reconhecer que, para os produtores, a aposição dos números de identificação pode ser necessária para o cumprimento de uma obrigação legal, designadamente a que resulta da Directiva 89/396/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1989, relativa às menções ou marcas que permitem identificar o lote ao qual pertence um género alimentício (JO L 186, p. 21), ou para prosseguir outros objectivos importantes e legítimos à luz do direito comunitário, como os da recolha dos produtos defeituosos e a luta contra a contrafacção.

42 Nestas circunstâncias, há que considerar que, quando os números de identificação tenham sido apostos para finalidades como as referidas no número anterior, o facto

de o titular de um direito de marca invocar este direito para impedir que um terceiro retire e seguidamente reaponha ou substitua os rótulos que ostentam a sua marca a fim de suprimir estes números não contribui para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros. Nessas situações, não haverá que limitar os direitos que pode invocar o titular da marca ao abrigo do disposto no artigo 36.° do Tratado.

43 Tratando-se de uma situação em que está demonstrado que, por um lado, os números de identificação foram apostos para fins legítimos à luz do direito comunitário, mas que, por outro, são também usados pelo titular da marca para lhe permitir investigar as fugas na sua organização de vendas e desse modo combater o comércio paralelo dos seus produtos, é no quadro das regras do Tratado referentes à concorrência que as pessoas que participam no comércio paralelo podem encontrar protecção contra estes últimos actos.

Quanto à supressão nos rótulos da palavra «pure» e do nome do importador

44 A Loendersloot sustenta que o interesse dos seus clientes em suprimir a palavra «pure» e o nome do importador que ostentam os rótulos e, eventualmente, em substituir este último pelo nome do importador paralelo se prende com as disposições em matéria de rotulagem em vigor no país de destino. Com estas operações, a Loendersloot apenas tornará o produto comercializável nos mercados em causa. Observa, a este respeito, que certos países proíbem a utilização da palavra «pure» e que pode ser necessário suprimir o nome do importador oficial que o rótulo ostenta ou de o substituir pelo do importador paralelo para cumprir as regras do país de destino do produto, apesar destas regras terem sido harmonizadas na Comunidade através da Directiva 79/112/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1978, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios destinados ao consumidor final (JO 1979, L 33, p. 1; EE 13 F9 p. 162).

45 A este respeito, há que considerar que o uso do direito de marca da Ballantine e o. para impedir a nova rotulagem para os fins invocados pela Loendersloot contribuiria efectivamente para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros, na medida em que esteja demonstrado que a indicação da palavra inglesa «pure» e do nome do importador autorizado que ostentam os rótulos originais impede a comercialização dos produtos em questão no mercado do Estado-Membro de destino, por desrespeito das regras em vigor neste Estado em matéria de rotulagem. Com efeito, nesta situação, seria necessária uma nova rotulagem para a comercialização do produto nesse Estado.

46 Todavia, há que precisar que a pessoa que procede à nova rotulagem deve fazer 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 reapor ou substituir os rótulos originais, pois a aposição nas garrafas em questão de um simples autocolante que mencione estas informações suplementares pode bastar.

Quanto às outras exigências que eventualmente devem estar preenchidas

47 Por último, há que analisar as outras exigências impostas pela jurisprudência do Tribunal de Justiça referente à reembalagem dos produtos farmacêuticos e recordadas no n.° 30 do presente acórdão, ou seja, que o autor do reacondicionamento informe o titular da marca do reacondicionamento, que lhe forneça, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado e que indique no produto reembalado quem é o responsável pelo reacondicionamento. A Ballantine e o. alegaram que na hipótese em que, em casos como o da causa principal, o direito comunitário limita o seu direito, segundo as regras nacionais em matéria de marcas, de se opor à reaposição das marcas, estas mesmas condições devem aplicar-se. Em contrapartida, a Loendersloot considera que as referidas condições só se aplicam ao reacondicionamento de produtos farmacêuticos.

48 A este respeito, há que observar que o Tribunal de Justiça considerou que estas condições que são impostas ao autor do reacondicionamento se justificam pelo facto de os imperativos da livre circulação de mercadorias implicarem que lhe seja reconhecida uma certa faculdade que, em circunstâncias normais, é reservada ao titular da marca (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 68). Ora, há também que considerar que as condições acima referidas foram impostas tendo em conta os interesses legítimos do titular da marca à luz das especificidades em matéria de produtos farmacêuticos.

49 Em contrapartida, numa situação como a do litígio no processo principal e tendo em conta a natureza do acto realizado pela pessoa que procede à nova rotulagem, os interesses do titular da marca e, designadamente, o seu interesse em poder combater a contrafacção, são suficientemente tidos em conta caso essa pessoa o informe previamente da colocação à venda dos produtos com a nova rotulagem.

50 À luz das considerações precedentes, há que responder às questões prejudiciais que o artigo 36.° do Tratado deve ser interpretado no sentido de que, embora tal constitua um entrave ao comércio intracomunitário, o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir que um terceiro retire e seguidamente reaponha ou substitua os rótulos que ostentam a sua marca e por si próprio apostos nos produtos que colocou no mercado comunitário, salvo quando:

— se demonstrar que o exercício do direito de marca pelo seu titular para se opor à comercialização dos produtos novamente rotulados com esta marca contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros,

— se demonstrar que a nova rotulagem não pode afectar o estado originário do produto,

— a apresentação do produto com o novo rótulo não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular, e

— a pessoa que procede à reembalagem informe o titular da marca da nova rotulagem antes da colocação à venda dos produtos com a nova rotulagem.

51 Incumbe ao tribunal nacional apreciar se, nos autos que deve decidir, estas condições estão preenchidas, tendo em conta as indicações anteriormente fornecidas.

Quanto às despesas

52 As despesas efectuadas pelo Governo do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden, por acórdão de 3 de Novembro de 1995, declara:

O artigo 36.° do Tratado deve ser interpretado no sentido de que, embora tal constitua um entrave ao comércio intracomunitário, o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir que um terceiro retire e seguida-

mente reaponha ou substitua os rótulos que ostentam a sua marca e por si próprio apostos nos produtos que colocou no mercado comunitário, salvo quando:

— se demonstrar que o exercício do direito de marca pelo seu titular para se opor à comercialização dos produtos novamente rotulados com esta marca contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros,

— se demonstrar que a nova rotulagem não pode afectar o estado originário do produto,

— a apresentação do produto com o novo rótulo não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular, e

— a pessoa que procede à reembalagem informe o titular da marca da nova rotulagem antes da colocação à venda dos produtos com a nova rotulagem.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Moitinho de Almeida Kapteyn

Murray Edward Hirsch

Jann Sevón

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 11 de Novembro de 1997.

O secretário

R. Grass

O presidente

G. C. Rodríguez Iglesias