ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

22 de Dezembro de 2008 *

No processo C-276/05,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Oberster Gerichtshof (Áustria), por decisão de 24 de Maio de 2005, entrado no Tribunal de Justiça em 6 de Julho de 2005, no processo

The Wellcome Foundation Ltd

contra

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: C. W. A. Timmermans, presidente de secção, J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (relator) e C. Toader, juízes,

* Língua do processo: alemão.

advogada-geral: E. Sharpston,
secretário: K. Sztranc-Sławiczek, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 3 de Abril de 2008,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da The Wellcome Foundation Ltd, por L. Wiltschek e E. Tremmel, Rechtsanwälte,

— em representação da Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, por R. Schneider, Rechtsanwalt,

— em representação do Governo helénico, por O. Patsopoulou, G. Alexaki e M. Apessos, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por W. Wils e H. Krämer, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 9 de Outubro de 2008,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 7.º 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), conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «Directiva 89/104»).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a The Wellcome Foundation Ltd (a seguir «Wellcome»), titular da marca austríaca ZOVIRAX, à sociedade Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (a seguir «Paranova») a propósito de medicamentos da marca ZOVIRAX colocados no mercado nos Estados-Membros do Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE») pela Wellcome ou por terceiros, importados paralelamente pela Paranova e por esta comercializados na Áustria, após terem sido objecto de nova embalagem.

Quadro jurídico

Regulamentação comunitária

3 O artigo 7.º da Directiva 89/104, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», dispõe:

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

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

4 Em conformidade com o disposto no artigo 65.º, n.º 2, do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, conjugado com o anexo XVII, ponto 4, deste acordo, o artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 foi alterado para efeitos do referido acordo, sendo a expressão «na Comunidade» substituída pelas palavras «numa Parte Contratante».

Legislação nacional

5 Segundo o § 10b, n.º 1, da Lei relativa à protecção das marcas (Markenschutzgesetz), o direito conferido pela marca não permite que o seu titular proíba terceiros de a utilizar para produtos que foram colocados no mercado no EEE com essa marca, pelo titular ou com o seu consentimento. Nos termos do § 10b, n.º 2, dessa lei, o seu n.º 1 não é aplicável, sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente quando o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

6 A Wellcome é titular de duas marcas nominativas austríacas ZOVIRAX, bem como da marca figurativa e nominativa austríaca ZOVIRAX, protegidas pela classe dos produtos farmacêuticos. Na Áustria, essas marcas são regularmente utilizadas pela GlaxoSmithKline Pharma GmbH com o consentimento da Wellcome.

7 A Paranova exerce actividade de grossista de medicamentos. Comercializa, nomeadamente na Áustria, medicamentos da marca ZOVIRAX em caixas de 60 comprimidos de 400 mg (ZOVIRAX 400/60), que foram colocados no mercado nos Estados-Membros do EEE pela Wellcome ou por terceiros, com o consentimento desta sociedade, e que foram comprados pela sociedade-mãe da Paranova no mercado regular de medicamentos.

8 A Paranova comercializa esses medicamentos com uma nova embalagem, cujo aspecto exterior é completamente diferente do da embalagem do produto de origem. Na parte da frente dessa nova embalagem está inscrita, em negrito, a menção «reacondicionado e importado pela Paranova». A indicação do nome do fabricante figura ao lado e atrás em caracteres normais. A referida nova embalagem é debruada por uma lista azul, como a geralmente utilizada pela Paranova para os medicamentos que comercializa.

9 Por carta de 12 de Maio de 2003, a Paranova informou uma sociedade-irmã austríaca da Wellcome da sua intenção de comercializar ZOVIRAX 400/60 na Áustria. Juntou uma fotocópia a cores da embalagem exterior, das placas alveolares e da bula desse medicamento. Uma sociedade-irmã inglesa da Wellcome pediu então à Paranova que enviasse doravante as informações relativas a essas comercializações à GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (a seguir «Glaxo»), juntando uma amostra completa de cada tipo de embalagem e indicando o Estado de exportação e as razões precisas do reacondicionamento efectuado.

10 Tendo comunicado as razões do reacondicionamento a que procedeu, mas não o Estado de exportação do medicamento em causa, a Paranova foi de novo instada pela Glaxo a indicar esse Estado assim como as razões precisas desse reacondicionamento. Foi comunicado à Paranova, nessa ocasião, que não havia qualquer razão para mencionar as informações relativas ao importador paralelo de forma tão ostensiva, em caracteres maiores e mais visíveis que os do nome do fabricante. A apresentação distinta, resultante das duas listas de cor apostas nos bordos da caixa, foi igualmente posta em causa.

11 Além disso, foi exigida pela Glaxo a apresentação de um exemplar completo de cada tipo de embalagem.

12 Em 4 de Junho de 2003, a Paranova indicou que não lhe era possível, por razões de ordem técnica ligadas à produção, fornecer um exemplar completo da embalagem acabada, nomeadamente se a Glaxo não estivesse disposta a assumir o custo.

13 A Paranova importa ZOVIRAX 400/60 da Grécia. Este medicamento é aí comercializado em embalagens que contêm 70 comprimidos. Na Áustria, a embalagem autorizada é prevista para 60 comprimidos.

14 A Wellcome pediu, num processo de medidas provisórias, ao Handelsgericht Wien que proferisse uma injunção para a Paranova cessar propor e/ou comercializar, para efeitos de concorrência na Áustria, medicamentos reacondicionados, nomeadamente o ZOVIRAX, cuja embalagem tem marcas novamente apostas ou marcas existentes protegidas, na Áustria, em benefício da Wellcome se:

— a indicação da sociedade que procedeu ao reacondicionamento do produto figurar, na embalagem, em caracteres maiores e mais legíveis e/ou num sítio mais visível do que a indicação do fabricante;

— listas de cor, nomeadamente azuis, de cerca de 5 mm de largura figurarem nos bordos da caixa reacondicionada, como as que são muitas vezes utilizadas para os produtos comercializados pela Paranova; e

— não tiver informado correctamente a Wellcome, antes da colocação no mercado do produto reacondicionado, da comercialização planeada, indicando especialmente também o Estado de exportação e as razões precisas da necessidade do reacondicionamento.

15 Por despacho de 7 de Maio de 2004, o Handelsgericht Wien deu parcialmente provimento ao pedido da Wellcome. No recurso interposto dessa decisão, o Oberlandesgericht Wien, em 28 de Janeiro de 2005, julgou o pedido procedente quanto ao primeiro e terceiro pontos supramencionados e julgou-o improcedente quanto ao segundo ponto.

16 As duas partes no processo principal interpuseram recurso de «Revision» no Oberster Gerichtshof.

17 Este órgão jurisdicional referiu que, para apreciar a conformidade da nova embalagem, é determinante saber se a prova de que o reacondicionamento do produto é necessário, para não impedir o acesso ao mercado, só deve ser feita em relação ao reacondicionamento propriamente dito do produto. No caso de resposta afirmativa, colocar-se-ia então a questão de saber quais são os critérios segundo os quais a apresentação da nova embalagem deve ser apreciada. Existiriam, no caso em apreço, duas possibilidades, a saber, uma apreciação à luz do princípio segundo o qual a infracção ao direito de marca deve ser a mínima possível ou uma apreciação da apresentação da nova embalagem à luz da questão de saber se é susceptível de lesar a reputação da marca e a do seu titular. O órgão jurisdicional de reenvio interroga-se igualmente sobre a extensão da obrigação de comunicação que incumbe ao importador paralelo.

18 Foi nestas condições que o Oberster Gerichtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) a) O artigo 7.º da [Directiva 89/104] e a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa a esta disposição devem ser interpretados no sentido de que a prova de que o exercício do direito de marca contribui para uma compartimentação artificial do mercado deve ser apresentada não apenas em relação ao reacondicionamento em si mesmo mas também em relação à forma da nova embalagem?

Em caso de resposta negativa a esta questão:

b) A forma da nova embalagem deve ser analisada tendo em conta o princípio [da] menor [intervenção] possível ou há que determinar (unicamente) se é susceptível de prejudicar a reputação da marca e do seu titular?

2) O artigo 7.º da [Directiva 89/104] e a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa a esta disposição devem ser interpretados no sentido de que o importador paralelo apenas cumpre o dever de comunicação que lhe incumbe se indicar igualmente ao titular da marca o Estado de exportação e esclarecer as razões precisas [do reacondicionamento]?»

Tramitação processual no Tribunal de Justiça

19 Por decisão de 20 de Setembro de 2005, o presidente do Tribunal de Justiça suspendeu a instância até à prolação do acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-348/04.

20 O Tribunal de Justiça proferiu o seu acórdão no referido processo (acórdão de 26 de Abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o., C-348/04, Colect., p. I-3391).

21 Por carta de 30 de Maio de 2007, o órgão jurisdicional de reenvio comunicou ao Tribunal de Justiça que mantinha o seu pedido de decisão prejudicial quanto à primeira questão, alínea b), e segunda questão.

22 Por decisão de 15 de Junho de 2007, o presidente do Tribunal de Justiça ordenou o prosseguimento do processo.

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão, alínea b)

23 O Tribunal de Justiça, no n.º 3 do dispositivo do seu 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), declarou que o artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 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 reacondicionado o produto e nele tenha reaposto a marca, salvo quando:

— se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titular para opor-se à comercialização dos produtos reacondicionados 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 acondicionamentos diferentes e o reacondiconamento efectuado pelo importador seja, por um lado, necessário para comercializar o produto no Estado-Membro de importação e, por outro, efectuado em condições tais que o estado originário do produto não possa ser afectado;

— se demonstrar que o reacondicionamento não pode afectar o estado originário do produto contido na embalagem;

— se indicar claramente na nova embalagem o autor do reacondicionamento do produto e o nome do fabricante;

— a apresentação do produto reacondicionado não for feita de modo a que possa lesar a reputação da marca e a do seu titular. Assim, a embalagem não deve ser defeituosa, de má qualidade ou descuidada; e

— o importador advertir, antes da colocação à venda do produto reacondicionado, o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, um exemplar do produto reacondicionado.

24 Esta última condição permite ao titular verificar que o reacondicionamento não é efectuado de forma a afectar directa ou indirectamente o estado original do produto e que a apresentação após reacondicionamento não é de molde a lesar a reputação da marca (acórdãos, já referidos, Bristol-Myers Squibb e o., n.º 78, e Boehringer Ingelheim e o., n.º 20).

25 A condição segundo a qual o reacondicionamento do produto farmacêutico, nomeadamente através de nova embalagem deste, é necessário à sua comercialização posterior no Estado-Membro de importação visa unicamente o facto do reacondicionamento e não a maneira ou o estilo segundo os quais este é realizado (v. acórdão Boehringer Ingelheim e o., já referido, n.os 38 e 39).

26 Assim, a referida condição de necessidade visa apenas o facto do reacondicionamento do produto, nomeadamente através da sua nova embalagem, e não o modo de apresentação dessa nova embalagem.

27 Uma vez que o modo de apresentação da nova embalagem do produto não é apreciado à luz da condição de necessidade para efeitos da comercialização posterior do referido produto, também não pode ser apreciado em função do critério segundo o qual a infracção ao direito de marca deve ser a mínima possível.

28 Com efeito, é incoerente admitir que não há que verificar se o modo de apresentação da nova embalagem do produto em causa, escolhido pelo importador paralelo, é necessário para efeitos da comercialização posterior do referido produto e, ao mesmo tempo, exigir que satisfaça o critério da mínima infracção possível ao direito de marca.

29 Como decorre dos n.os 23 e 24 do presente acórdão, a protecção do titular do direito de marca relativamente ao modo de apresentação da embalagem do produto farmacêutico, escolhido pelo importador paralelo, é, em princípio, assegurada pelo respeito da condição segundo a qual a apresentação do produto reacondicionado não deve ser feita de modo a que possa lesar a reputação da marca e a do seu titular.

30 Por conseguinte, há que responder à primeira questão, alínea b), que o artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que, quando for demonstrado que o reacondicionamento do produto farmacêutico, através de uma nova embalagem, é necessário à sua comercialização posterior no Estado-Membro de importação, há que apreciar o modo de apresentação dessa embalagem tendo unicamente presente a condição segundo a qual o mesmo não deve ser susceptível de lesar a reputação da marca nem a do seu titular.

Quanto à segunda questão

31 A Wellcome sustenta, no essencial, que a comunicação pelo Estado de exportação ao titular da marca das razões precisas do reacondicionamento permite a este último controlar se o reacondicionamento é necessário.

32 Num litígio pendente perante um órgão jurisdicional nacional e que opõe o titular da marca a um importador paralelo que comercializa, num Estado-Membro, um produto farmacêutico importado de outro Estado-Membro numa nova embalagem, incumbe a esse importador paralelo demonstrar, nomeadamente, a existência da condição segundo a qual a utilização do direito de marca pelo seu titular para se opor à comercialização dos produtos reacondicionados sob essa marca contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros (v. acórdão Boehringer Ingelheim e o., já referido, n.os 24 e 54).

33 Como foi recordado no n.º 23 do presente acórdão, tal acontece, nomeadamente, quando o titular pôs em circulação, em diversos Estados-Membros, um produto farmacêutico idêntico em acondicionamentos diferentes e quando o reacondicionamento a que procedeu o importador é necessário para comercializar o produto no Estado-Membro de importação.

34 Tendo em conta o que precede e o facto de um funcionamento adequado do sistema de advertência pressupor que cada uma das partes interessadas se esforce lealmente por respeitar os interesses legítimos do outro (acórdão de 23 de Abril de 2002, Boehringer Ingelheim e o., C-143/00, Colect., p. I-3759, n.º 62), cabe ao importador paralelo fornecer ao titular da marca as informações necessárias e suficientes para permitir a este verificar que o reacondicionamento do produto sob essa marca é necessário para o comercializar no Estado-Membro de importação.

35 O tipo de informação a fornecer depende, de resto, das circunstâncias de cada caso concreto. Não pode *a priori* excluir-se que possa, em casos excepcionais, compreender a indicação do Estado-Membro de exportação, quando a ausência dessa informação impeça o titular da marca de apreciar a necessidade do reacondicionamento.

36 A este propósito, importa recordar que, no caso de se revelar que as informações fornecidas são utilizadas pelo titular da marca com vista a investigar as fugas na sua organização de venda e de combater, assim, o comércio paralelo dos seus produtos, é no quadro das regras do Tratado CE referentes à concorrência que as pessoas que participam no comércio paralelo encontram protecção contra estes últimos actos (v., neste sentido, acórdão de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95, Colect., p. I-6227, n.º 43).

37 Há, portanto, que responder à segunda questão que o artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que cabe ao importador paralelo fornecer ao titular da marca as informações necessárias e suficientes para lhe permitir verificar que o reacondicionamento do produto sob essa marca é necessário para o comercializar no Estado-Membro de importação.

Quanto às despesas

38 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. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:

1) **O artigo 7.º, n.º 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, conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido de que, quando for demonstrado que o reacondicionamento do produto farmacêutico, através de uma nova embalagem, é necessário à sua comercialização posterior no Estado-Membro de importação, há que apreciar o modo de apresentação dessa embalagem tendo unicamente presente a condição segundo a qual o mesmo não deve ser susceptível de lesar a reputação da marca nem a do seu titular.**

2) **O artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104, conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido de que cabe ao importador paralelo fornecer ao titular da marca as informações necessárias e suficientes para lhe permitir verificar que o reacondicionamento do produto sob essa marca é necessário para o comercializar no Estado-Membro de importação.**

Assinaturas