ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
23 de Abril de 2002 *

No processo C-143/00,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.° CE, pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), destinado a obter, nos litígios pendentes neste órgão jurisdicional entre

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

e

Swingward Ltd,

entre

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

* Língua do processo: inglês.

e

Dowelhurst Ltd,
entre
Glaxo Group Ltd

e

Swingward Ltd,
entre
Boehringer Ingelheim KG,
Boehringer Ingelheim Pharma KG

e

Dowelhurst Ltd,
entre
Glaxo Group Ltd,
The Wellcome Foundation Ltd

e

Dowelhurst Ltd,
entre
SmithKline Beecham plc,
Beecham Group plc,
SmithKline & French Laboratories Ltd

e

Dowelhurst Ltd

e entre

Eli Lilly and Co.

e

Dowelhurst Ltd,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do 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 (JO 1989, L 40, p. 1), na redacção dada pelo acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), bem como dos artigos 28.° CE e 30.° CE,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, presidente de secção, C. Gulmann (relator), D. A. O. Edward, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues e C. W. A. Timmermans, juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: D. Louterman-Hubeau, chefe de divisão,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Boehringer Ingelheim KG e da Boehringer Ingelheim Pharma KG, por R. Subiotto, solicitor, e C. Annacker, Rechtsanwältin,

— em representação da SmithKline Beecham plc, da Beecham Group plc, da SmithKline & French Laboratories Ltd e da Eli Lilly and Co., por S. Thorley, QC, e M. Brealey, barrister,

— em representação da Glaxo Group Ltd, por M. Silverleaf, QC, e R. Hacon, barrister,

— em representação da Swingward Ltd e da Dowelhurst Ltd, por N. Green e H. Carr, QC,

— em representação do Governo alemão, por B. Muttelsee-Schön e A. Dittrich, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo norueguês, por B. Ekeberg, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Boehringer Ingelheim KG e da Boehringer Ingelheim Pharma KG, representadas por R. Subiotto e C. Annacker, da SmithKline Beecham plc, da Beecham Group plc, da SmithKline & French Laboratories Ltd e da Eli Lilly and Co., representadas por S. Thorley e M. Brealey, da Glaxo Group Ltd, representada por M. Silverleaf e R. Hacon, da Swingward Ltd e da Dowelhurst Ltd, representadas por N. Green e H. Carr, do Governo alemão, representado por A. Dittrich, do Governo norueguês, representado por B. Ekeberg, e da Comissão, representada por K. Banks e por S. Rating, na qualidade de agente, na audiência de 3 de Abril de 2001,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 12 de Julho de 2001,

profere o presente

Acórdão

1 Por despacho de 7 de Março de 2000, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 17 de Abril de 2000, a High Court of Justice (England e Wales), Chancery Division, submeteu, nos termos do artigo 234.° CE, oito questões prejudiciais sobre a interpretação do 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 (JO 1989, L 40, p. 1), na redacção dada pelo acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «directiva»), bem como dos artigos 28.° CE e 30.° CE.

2 Estas questões foram suscitadas no âmbito dos litígios que opõem a Boehringer Ingelheim KG e a Boehringer Ingelheim Pharma KG (a seguir, em conjunto,

«Boehringer»), a Glaxo Group Ltd (a seguir «Glaxo»), a SmithKline Beecham plc, a Beecham Group plc e a SmithKline & French Laboratories Ltd (a seguir, em conjunto, «SmithKline»), a The Wellcome Foundation Ltd (a seguir «Wellcome»), bem como a Eli Lilly and Co. (a seguir «Eli Lilly») à Swingward Ltd (a seguir «Swingward») e à Dowelhurst Ltd (a seguir «Dowelhurst») relativamente à comercialização de medicamentos e produtos pela Boehringer, pela Glaxo, pela SmithKline, pela Wellcome e pela Eli Lilly que foram importados paralelamente no Reino Unido pela Swingward e pela Dowelhurst.

O direito comunitário

3 Por força do artigo 28.° CE, são proibidas, entre os Estados-Membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente. No entanto, nos termos do artigo 30.° CE, as proibições e restrições à importação entre os Estados-Membros que se justifiquem por razões de protecção da propriedade industrial e comercial são autorizadas desde que não constituam nem um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.

4 O artigo 7.° da Directiva 89/104, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», determina:

«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.»

5 Em conformidade com o artigo 65.º, n.º 2, em conjugação com o anexo XVII, ponto 4, do acordo sobre o Espaço Económico Europeu, o artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 foi alterado para efeitos do referido acordo, sendo a expressão «na Comunidade» substituída pela expressão «numa parte contratante».

Os litígios nos processos principais e as questões prejudiciais

6 Cada um dos medicamentos em causa nos litígios principais foi comercializado por uma das demandantes no processo principal sob uma marca na Comunidade, onde foi adquirido por uma das demandadas no processo principal e importada para o Reino Unido. Para proceder as estas importações, as demandadas nos processos principais alteraram em certa medida o acondicionamento destes medicamentos, bem como os folhetos informativos contidos nos mesmos.

7 A forma como o acondicionamento dos diferentes medicamentos foi feita varia de caso para caso. Em determinados casos, um rótulo com algumas informações importantes, como o nome do importador paralelo e o seu número de licença de importação paralela, foi aposto na embalagem de origem. Indicações redigidas em outras línguas para além do inglês permaneceram visíveis nesta embalagem e a marca não foi ocultada. Noutros casos, o produto foi reembalado em caixas concebidas pelo importador paralelo e nas quais a marca foi reproduzida. Noutros casos ainda, o produto foi reembalado em caixas concebidas pelo

importador paralelo e que não indicam a marca. Em vez dela, indica-se na caixa o nome genérico do produto. A embalagem interior contém a marca original mas é-lhe colocado um rótulo autocolante que indica o nome genérico do produto e a identidade do fabricante e do detentor da licença de importação paralela. Em todos os casos de reacondicionamento, as caixas contêm um folheto informativo destinado aos doentes, redigido em inglês e que indica a marca.

8 A Boehringer, a Glaxo, a SmithKline, a Wellcome e a Eli Lilly opõem-se às alterações de acondicionamento e alegam que estas não são necessárias para que os medicamentos em causa possam ser comercializados no Reino Unido. Assim, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, os importadores paralelos não teriam o direito de fazer tais alterações. As demandantes intentaram acções no órgão jurisdicional de reenvio por violação da marca.

9 Considerando que a solução dos litígios no processo principal dependia de uma interpretação do direito comunitário, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, decidiu de suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«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?»

Observações liminares

10 Com estas questões, o órgão jurisdicional de reenvio pretende obter precisões quanto a certos aspectos da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao reacondicionamento de medicamentos portadores de uma marca, efectuado pelos importadores paralelos sem autorização do titular da marca.

11 Desde já, há que recordar os elementos essenciais desta jurisprudência.

12 Em primeiro lugar, importa recordar que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, designadamente do acórdão de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 391, n.^{os} 6 e 7), o seguinte:

— O artigo 30.° CE só admite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias entre os Estados-Membros na medida que sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituam objecto específico da propriedade industrial em causa;

— neste contexto, há que ter em conta a função essencial da marca, que é de garantir ao consumidor ou ao utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir sem confusão possível dos que têm outra 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 tenha sido 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.

13 Assim, o direito reconhecido ao titular de uma marca de se opor a qualquer utilização da marca que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência, assim entendida, releva do objecto específico do direito de marca e é, por conseguinte, justificado nos termos do artigo 30.°, primeiro período, CE, que se reconheça ao titular o direito de se opor a que um importador de um produto de marca aponha, após reacondicionamento do mesmo produto, sem autorização sua, a marca na nova embalagem (acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, n.os 7 e 8).

14 Resulta do n.° 14 do acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, que, nos termos do artigo 30.°, primeiro período, CE, é justificada a oposição pelo titular de um direito de marca, protegido simultaneamente em dois Estados-Membros, a que um produto ostente licitamente a marca num desses Estados seja colocado no mercado do outro Estado-Membro, depois de ter sido reacondicionado numa nova embalagem na qual a marca foi aposta por um terceiro. Resulta também que tal oposição constitui, no entanto, uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, na acepção do artigo 30.°, segundo período, CE:

— se se demonstrar que a utilização do direito de marca pelo titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribuiria para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros;

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

— se o titular da marca for previamente avisado da colocação no mercado do produto reacondicionado, e

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

15 Em seguida, em acórdãos posteriores ao acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, designadamente nos 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), e de 12 de Outubro de 1999, Upjohn (C-379/97, Colect., p. I-6927), o Tribunal de Justiça precisou o que pode constituir um caso de compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros. Deve ser considerada como tal, em determinadas condições, a oposição do titular de uma marca ao reacondicionamento dos medicamentos quando este é necessário para que o produto importado paralelamente possa ser comercializado no Estado de importação.

16 Nesta jurisprudência, o Tribunal de Justiça desenvolveu também e precisou as outras condições que o importador paralelo deve respeitar para poder proceder ao reacondicionamento dos medicamentos portadores de marca. Referiu, designadamente, que a apresentação do produto reacondicionado não devia ser susceptível de prejudicar a reputação da marca.

17 Por último, há que recordar que, antes da adopção da Directiva 89/104, a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa a esta problemática se tinha baseado nas disposições do Tratado CEE relativas ao comércio intracomunitário. Em consequência da adopção desta directiva, que regula de modo completo, no seu artigo 7.°, a questão do esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na Comunidade, o Tribunal de Justiça decidiu que as normas nacionais na matéria devem ser apreciadas à luz desta disposição (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 26).

18 No entanto, o artigo 7.° da directiva, assim como o artigo 30.° CE, destina-se, designadamente, a conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias entre os Estados-Membros, pelo que estas duas disposições, tendo por objecto atingir o mesmo resultado, devem ser interpretadas de modo idêntico. Portanto, a fim de determinar se, ao abrigo do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, o titular de uma marca se pode opor à comercialização de produtos reacondicionados nos quais a marca foi reaposta, há que recorrer à jurisprudência do Tribunal enunciada no âmbito do artigo 36.° Tratado CEE (que passou a artigo 36.° do Tratado CE, que por sua vez passou, após alteração, a artigo 30.° CE) (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.os 40 a 41).

Quanto ao objecto específico da marca

19 Nas primeira, segunda, quarta e oitava questões, o órgão jurisdicional de reenvio pretende obter precisões sobre o conceito do objecto específico da marca como é utilizado na jurisprudência do Tribunal de Justiça para determinar em que condições o titular de uma marca pode invocar os seus direitos de marca para impedir um importador paralelo de proceder a reacondicionamentos de medicamentos.

20 O órgão jurisdicional de reenvio questiona, designadamente, se é possível, como fizeram outros órgãos jurisdicionais nacionais de outros Estados-Membros, considerar que o reacondicionamento afecta o objecto específico da marca na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça, de forma que o titular da marca pode-se opor, em princípio, a um reacondicionamento, mesmo se, concretamente, este reacondicionamento não constitui uma ameaça para os interesses do titular. Segundo esta jurisprudência, os reacondicionamentos postos em causa no órgão jurisdicional de reenvio respeitam a mercadorias autênticas comercializadas com o consentimento do titular e não prejudicam o estado originário dos medicamentos, a sua reputação ou as funções essenciais da marca. Este órgão suscita a questão de saber se, em circunstâncias em que a marca não seja utilizada de

forma a induzir os consumidores em erro no que respeita à proveniência e à qualidade das mercadorias, os referidos reacondicionamentos devem ser permitidos mesmo no caso em que não seja demonstrado que um reacondicionamento é necessário para permitir ao importador paralelo um acesso efectivo ao mercado.

Observações apresentadas no Tribunal de Justiça

21 A Boehringer sustenta que o titular de uma marca pode sempre opor-se legitimamente à comercialização posterior de um medicamento quando o importador paralelo reacondicionou o produto e utilizou a marca no ou em relação com o produto ou lesou os direitos de marca do titular de qualquer forma, a menos que tal lesão seja essencial, nas circunstâncias existentes no momento da comercialização no Estado-Membro de importação, para que o produto seja comercializado nesse Estado pelo importador e que esta lesão cause o menor prejuízo possível aos direitos do titular da marca.

22 A Glaxo argumenta que o reacondicionamento dos produtos do titular da marca sem o seu consentimento constitui uma lesão do objecto específico da marca. Este comportamento, em si, seria passível de uma sanção em resultado de uma acção por contrafacção da marca, excepto no caso em que se verifiquem as quatro condições estabelecidas na jurisprudência do Tribunal de Justiça e recordadas no n.º 14 do presente acórdão. Não é necessário fazer prova adicional do carácter danoso do reacondicionamento ou de uma lesão do objecto específico da marca.

23 A SmithKline afirma que, nos termos do despacho de reenvio, cabe ao titular de uma marca provar um «prejuízo» adicional para impedir a importação paralela

de mercadorias portadoras dessa marca. Alega que esta abordagem é errada face à jurisprudência do Tribunal de Justiça na matéria.

24 A Swingward e a Dowelhurst sustentam que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que um direito de marca só pode ser invocado no caso de um prejuízo específico e concreto do objecto específico da marca.

25 O Governo alemão alega que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o reacondicionamento ou colocar novos rótulos nos produtos pode afectar os direitos do titular de uma marca, incluindo os que constituem o objecto específico do direito da marca, e que não há razão para se afastar dessa jurisprudência constante.

26 O Governo norueguês sustenta que a redacção do artigo 30.° CE assenta na premissa de que as restrições às importações só são justificadas se a propriedade industrial e comercial for colocada em perigo. Não se pode deduzir da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o titular de uma marca se pode opor à importação de produtos reacondicionados que não afectem o estado original do produto nem prejudiquem a reputação da marca e do seu titular.

27 A Comissão alega que a questão essencial é a de saber se o requisito da necessidade deve ser conjugado com as condições relativas à protecção do objecto específico da marca. O acórdão Bristol-Myers Squibb e o. não é totalmente unívoco a este respeito. No entanto, se o Tribunal de Justiça tivesse querido alterar a natureza da lista de condições enunciadas no acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, tornando algumas delas alternativas, poderia perfeitamente tê-lo feito. A Comissão considera, pois, que o requisito da «necessidade» acresce aos critérios relativos à protecção do objecto específico da marca.

Apreciação do Tribunal

28 Importa recordar que, se se pode derrogar o princípio fundamental da livre circulação de mercadorias nos casos em que o titular de uma marca se opõe com fundamento nesta à reembalagem dos medicamentos importados paralelamente, tal derrogação apenas é possível na medida em que esta faculdade permite ao titular proteger direitos que constituem o objecto específico da marca entendidos à luz da função essencial desta.

29 Não é contestado que o objecto específico da marca é assegurar a garantia de proveniência do produto portador dessa marca e que uma reembalagem deste produto efectuada por terceiros sem autorização do titular é susceptível de criar riscos reais para esta garantia de proveniência.

30 Assim, nos n.os 7 e 8 do acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, o Tribunal de Justiça considerou que o direito de o titular de se opor à reembalagem dos medicamentos portadores da sua marca releva, tendo em conta o risco para a garantia de proveniência, do objecto específico da marca. Segundo esta jurisprudência, é a reembalagem dos medicamentos portadores da marca enquanto tal que afecta o objecto específico da marca, sem que seja necessário apreciar neste contexto quais são os efeitos concretos da reembalagem efectuada pelo importador paralelo.

31 No entanto, resulta do n.° 9 do acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, que a derrogação à livre circulação de mercadorias que é a consequência da oposição do titular da marca à reembalagem não pode ser admitida se o exercício deste direito pelo titular constituir uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, na acepção do artigo 30.°, segundo período, CE.

32 Constitui uma restrição dissimulada na acepção desta disposição o exercício, pelo titular de uma marca, do seu direito de se opor à reembalagem se este exercício contribuir para compartimentar artificialmente os mercados entre os Estados-Membros e se, além disso, a reembalagem for feita de forma que os interesses legítimos do titular são respeitados, o que implica, designadamente, que a reembalagem não afecta o estado originário do medicamento ou não é susceptível de prejudicar a reputação da marca.

33 Ora, como foi recordado no n.º 15 do presente acórdão, o Tribunal de Justiça declarou que deve ser considerado como contribuindo para uma compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros a oposição do titular de uma marca à reembalagem dos medicamentos quando esta é necessária para que o produto importado paralelamente possa ser comercializado no Estado de importação.

34 Resulta, assim, de jurisprudência constante que a modificação que implica toda a reembalagem de um medicamento portador de uma marca — criando pela sua própria natureza o risco de uma violação do estado originário do medicamento — pode ser proibida pelo titular da marca, a menos que a reembalagem seja necessária para permitir a comercialização dos produtos importados paralelamente e os interesses legítimos do titular sejam assim salvaguardados (v., neste sentido, acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.º 57).

35 Há, portanto, que responder à primeira, segunda, quarta e oitava questões que o artigo 7.º, n.º 2, da directiva deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca pode invocar o seu direito de marca para impedir um importador paralelo de proceder a reacondicionamentos de medicamentos, a menos que o exercício deste direito contribua para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros.

Quanto à necessidade da reembalagem

36 Na terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta ao Tribunal de Justiça em que condições a reembalagem efectuada por um importador paralelo para comercializar medicamentos no mercado do Estado importador pode ser considerada necessária, na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Pretende, concretamente, saber se a reembalagem pode ser considerada necessária apenas pela razão que, sem esta, o sucesso comercial do medicamento seria afectado no mercado do Estado de importação por uma atitude de desconfiança de uma parte não desprezível dos consumidores deste Estado em relação a medicamentos manifestamente destinados ao mercado de outro Estado.

37 O órgão jurisdicional de reenvio considera que a reembalagem deverá ser considerada necessária quando permite ultrapassar um obstáculo real ou potencial à comercialização dos medicamentos. Esta questão é importante na medida em que as demandantes nos processos principais alegam que as reembalagens feitas pelos importadores paralelos que consistem em substituir as embalagens dos medicamentos não são necessárias tendo em conta o facto de que a comercialização seria possível no mercado por simples colocação de novos rótulos nos produtos. Ora, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, existe uma resistência significativa do mercado em relação à colocação de novos rótulos e a substituição das embalagem é necessária para vencer esta resistência.

Observações apresentadas no Tribunal de Justiça

38 A Boehringer alega que uma lesão do direito de marca do titular só é necessária se, não existindo essa lesão, a regulamentação e as práticas em vigor no Estado de importação impedem o importador de vender o produto nesse Estado. O titular

de uma marca poderia, portanto, opor-se legitimamente a um reacondicionamento imposto pela preferência do consumidor deste Estado por uma determinada apresentação do produto, quando a regulamentação e as práticas do Estado de importação permitam a sua comercialização sem aquela lesão.

39 A Glaxo sustenta que o Tribunal de Justiça entendeu distinguir entre as reembalagens que são necessárias para que os produtos possam ser colocados em circulação e as que servem para maximizar a aceitação do produto pelo mercado. Classifica na segunda categoria as modificações que têm por objecto permitir aos importadores paralelos aumentar os seus preços, tornar os produtos mais atractivos aos olhos dos consumidores ou aumentar as vendas. Na medida em que não for demonstrado que a reembalagem é necessária para vender o produto no Estado-Membro de importação, a oposição do titular à reembalagem não constitui uma compartimentação artificial do mercado. O princípio da livre circulação será respeitado quando o importador possa reembalar o produto se isso for necessário para o comercializar.

40 A SmithKline alega que é necessário entender por reembalagem «necessária» aquela sem a qual o produto não poderia ser colocado no mercado. Ultrapassar as reticências dos consumidores em relação aos produtos rotulados não constitui um motivo legítimo de reembalagem.

41 A Swingward e a Dowelhurst apenas identificam um único caso em que a reembalagem não pode ser considerada necessária, a saber, o caso em que esta reembalagem se explica unicamente por uma preocupação do importador paralelo de conseguir uma vantagem comercial na acepção do acórdão Upjohn, já referido, quer dizer, uma vantagem comercial injusta ou abusiva.

42 O Governo alemão alega que o Tribunal de Justiça referiu claramente as circunstâncias nas quais a reembalagem de medicamentos de marca é lícita,

fazendo referência ao conceito de necessidade. Simples vantagens económicas, como um aumento de vendas, não serão suficientes para que a reembalagem seja considerada necessária. Não haverá portanto, por exemplo, necessidade objectiva de reembalar o produto quando a aposição de rótulos ou a utilização de embalagens estrangeiras são pouco apreciadas. Contudo, se as características do mercado tornam francamente mais difícil a venda do produto que não foi objecto de uma reembalagem, esta deverá ser considerada necessária.

43 O Governo norueguês sustenta que da jurisprudência do Tribunal de Justiça não se retira qualquer condição de necessidade. Contudo, mesmo se tal condição de necessidade existisse, deveria considera-se preenchida quando o importador paralelo considere que a reembalagem é necessária para vender o produto

44 A Comissão considera que as reticências dos consumidores não criam uma «necessidade» na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça, a não ser que aquelas não possam ser ultrapassadas por preços mais baixos e mais informação.

Apreciação do Tribunal de Justiça

45 Segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça, o titular de uma marca que invoque os direitos de marca para impedir um importador paralelo de proceder a um reacondicionamento que é necessário à comercialização dos medicamentos em causa no Estado de importação contribui para uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros que é contrária ao direito comunitário.

46 O Tribunal de Justiça declarou, a este propósito, que importa ter em conta as circunstâncias prevalecentes no momento da comercialização no Estado-Membro de importação que tornam o reacondicionamento objectivamente necessário para que o medicamento possa ser comercializado nesse Estado pelo importador paralelo. A oposição do titular de uma marca ao reacondicionamento não é justificada se constituir um obstáculo ao acesso efectivo do produto importado ao mercado desse Estado (v., neste sentido, o acórdão Upjohn, já referido, n.° 43).

47 Tal obstáculo existe, por exemplo, quando os medicamentos comprados pelo importador paralelo não podem ser comercializados no Estado-Membro de importação na sua embalagem de origem devido a normas ou a práticas nacionais relativas à embalagem, a normas em matéria de seguro de saúde que fazem depender de determinada embalagem o reembolso das despesas médicas ou práticas bem estabelecidas sobre as receitas médicas que se baseiam, designadamente, nas normas sobre as dimensões recomendadas por associações profissionais e por instituições de seguro de saúde. A este respeito, basta que o obstáculo exista em relação a uma das embalagens utilizadas pelo titular de uma marca no Estado-Membro de importação (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.^{os} 53 e 54).

48 Em contrapartida, o titular de uma marca pode opor-se à reembalagem se esta se explicar exclusivamente pela procura, pelo importador paralelo, de uma vantagem comercial (v., neste sentido, acórdão Upjohn, já referido, n.° 44).

49 Neste contexto, foi também considerado que o titular de uma marca pode opor-se ao reacondicionamento por substituição da embalagem quando o importador paralelo tenha a possibilidade de reutilizar a embalagem de origem para comercialização no Estado-Membro de importação apondo rótulos nas embalagens (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 55).

50 Assim, se o titular de uma marca pode opor-se a que o importador paralelo proceda ao reacondicionamento por substituição da embalagem, é na condição de o medicamento com novos rótulos poder efectivamente ter acesso ao mercado em causa.

51 As reticências em relação a medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos não constituem sempre obstáculos ao acesso efectivo ao mercado susceptível de tornar necessário, na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça, um reacondicionamento por substituição das embalagens.

52 Contudo, pode existir num mercado ou em parte importante deste uma resistência de tal maneira forte de uma proporção significativa dos consumidores em relação aos medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos que o acesso efectivo ao mercado deve ser considerado dificultado. Nestas circunstâncias, o reacondicionamento dos medicamentos não seria unicamente explicado pela procura de uma vantagem comercial, mas destinar-se-ia a ter um acesso efectivo ao mercado.

53 Cabe ao órgão jurisdicional nacional determinar se isso é o que se verifica no caso concreto.

54 Importa, assim, responder à terceira questão que um reacondicionamento de medicamentos por substituição das embalagens é objectivamente necessário na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça se, sem esse reacondicionamento, o acesso efectivo ao mercado em causa ou a uma parte importante do mesmo mercado deva ser considerado dificultado devido a uma forte resistência de uma proporção significativa de consumidores em relação aos medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos.

Quanto à informação prévia ao titular da marca

55 Com as quinta e sétima questões, o órgão jurisdicional de reenvio pretende obter precisões quanto à condição segundo a qual o importador paralelo deve informar previamente o titular da marca da colocação no mercado do produto reembalado. Pretende, designadamente, saber se, quando um reacondicionamento, como o que está em causa no caso em apreço, não prejudique o objecto específico da marca, a informação prévia é, contudo, necessária, se é o próprio importador que deve proceder à informação ou se basta que o titular da marca a receba de uma outra fonte, com que prazo esta informação deve ser dada e qual é a consequência da falta desta informação.

Observações apresentadas no Tribunal de Justiça

56 A Boehringer sustenta que não há qualquer razão válida para afastar a exigência da informação exigida pelo Tribunal de Justiça. Esta exigência não impõe ao importador paralelo um encargo desproporcionado, não cria obstáculos à livre circulação de mercadorias, não atrasa a comercialização dos produtos importados e não torna esta comercialização sensivelmente mais difícil. Uma vez que esta exigência não depende de uma utilização da marca que prejudique o objecto específico desta, o titular poderá opor-se a qualquer utilização da sua marca pelo um importador paralelo, a menos que esse o tenha informado.

57 Para a Glaxo, a exigência de uma informação não é onerosa e é razoável. Pode ser aplicada em conformidade com os princípios estabelecidos no acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, e aplicados de forma constante pelo Tribunal de Justiça. O importador paralelo poderá ele próprio informar o titular antes da

comercialização, num prazo razoável que permita ter em conta as objecções. O importador paralelo deveria sofrer uma sanção em caso de não proceder à informação, uma vez que, a não ser assim, não seria incitado a respeitar esta exigência. Um prazo de 28 dias seria razoável.

58 A Swingward e a Dowelhurst sustentam que decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a exigência imposta ao importador de informar o titular é uma exigência processual destinada a permitir a este último acautelar os seus direitos. Quando não há lesão do objecto específico da marca, uma falta de informação não causa qualquer prejuízo ao titular. Consequentemente, não seria compatível com o princípio da proporcionalidade que uma falta de informação transforme a utilização legítima da marca numa lesão do direito da marca. A Swingward e a Dowelhurst consideram razoável um prazo de dois dias antes da colocação no mercado do produto reembalado. Sustentam ainda que a obrigação de informação é respeitada quando o titular receba a informação, quer esta tenha sido prestada pelo importador ou por terceiro. Com efeito, um vez que as autoridades do Reino Unido responsáveis pela fiscalização dos medicamentos informam o titular quando concedem uma licença de importação paralela, o titular está suficientemente informado das importações paralelas previstas.

59 O Governo alemão alega que, se o titular de uma marca não recebeu as informações suficientes sobre o tipo de reacondicionamento em causa antes da colocação no mercado dos produtos reacondicionados, num prazo que lhe permita verificar o respeito das condições de reacondicionamento definidas pelo Tribunal de Justiça, há fundamento para impedir o importador de invocar o esgotamento do direito de marca. A informação deverá ser prestada pela importador paralelo.

60 A Comissão sustenta que decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o titular de uma marca pode opor-se à comercialização por um importador paralelo

se não for informado previamente da utilização da sua marca. O prazo de informação deverá permitir ao titular dispor de um lapso de tempo razoável para proceder ao exame necessário e para determinar se deve ou não suscitar objecções. Este prazo deve ser mais longo se o importador paralelo optar por enviar informações sem enviar simultaneamente uma amostra. Neste caso, um período suplementar deve permitir ao titular exigir e receber uma amostra.

Apreciação do Tribunal de Justiça

61 Importa recordar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o importador paralelo que reembala um medicamento portador de uma marca deve previamente informar o titular da marca da colocação à venda do medicamento reembalado (v. acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, n.° 12). Deve, além disso, a pedido do titular da marca, fornecer uma amostra do produto reembalado antes da sua colocação à venda. Esta última condição permite ao titular 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 susceptível de prejudicar a reputação da marca. De igual modo, esta exigência permite ao titular da marca premunir-se melhor das actividades dos contrafactores (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 78).

62 As condições recordadas no número precedente destinam-se a proteger os interesses legítimos dos titulares de marcas. Tal como referiram as demandantes nos processos principais, o respeito destas condições coloca poucos problemas práticos reais aos importadores paralelos desde que os titulares reajam em prazos razoáveis às informações. Com efeito, um funcionamento adequado do sistema de informação pressupõe que cada uma das partes interessadas se esforce lealmente por respeitar os interesses legítimos da outra.

63 Em resposta aos pedidos de precisões submetidos pelo órgão jurisdicional de reenvio quanto a estas condições, importa, em primeiro lugar, referir que decorre da resposta às primeira, segunda, quarta e oitava questões que o importador paralelo deve, em todas as hipóteses, para ter o direito de reembalar os medicamentos portadores de uma marca, respeitar a condição de informação prévia. Se o importador paralelo não respeitar esta condição, o titular da marca pode opor-se à comercialização do medicamento reembalado.

64 Importa, em segundo lugar, referir que incumbe ao próprio importador paralelo informar o titular da marca da reembalagem prevista. Não basta que o titular seja informado por outras fontes, como a autoridade que concede uma licença de importação paralela ao importador.

65 Em terceiro lugar, importa recordar que, na sua jurisprudência, o Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre o prazo que deve ser concedido ao titular para reagir ao projecto de reacondicionamento do medicamento portador da sua marca.

66 A este respeito, é óbvio que, se, tendo em conta o objectivo da informação do titular da marca, importa conceder a este um prazo razoável para reagir ao projecto de reacondicionamento, há também que ter em consideração o interesse do importador paralelo em proceder o mais rapidamente possível à comercialização do medicamento depois de ter obtido da autoridade competente a autorização necessária para este fim.

67 No caso de contestação, cabe ao juiz nacional apreciar, tomando em consideração todas as circunstâncias pertinentes, se o titular da marca dispôs de um

prazo razoável para reagir ao projecto de reacondicionamento. Tendo em conta os elementos constantes dos autos, um período de quinze dias úteis parece ser um prazo razoável no caso de o importador paralelo ter optado por informar o titular da marca enviando-lhe simultaneamente uma amostra do medicamento reembalado. Tendo este prazo um carácter indicativo, é possível para o importador paralelo conceder um prazo mais curto e ao titular pedir para beneficiar de um prazo de reacção mais longo que o concedido pelo importador paralelo.

68 Tendo em conta o que precede, importa responder às quinta e sétima questões que o importador paralelo deve, em todas as hipóteses, para ter o direito de reembalar os medicamentos portadores de uma marca, respeitar a condição de informação prévia. Se o importador paralelo não respeitar esta condição, o titular da marca pode opor-se à comercialização do medicamento reembalado. Incumbe ao próprio importador paralelo informar o titular da marca da reembalagem prevista. Em caso de contestação, cabe ao juiz nacional apreciar, tomando em consideração todas as circunstâncias pertinentes, se o titular dispôs de um prazo razoável para reagir ao projecto de reacondicionamento.

Quanto às despesas

69 As despesas efectuadas pelos Governos alemão e norueguês, assim como pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes no processo 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 pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, por despacho de 7 de Março de 2000, declara:

1) **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, na redacção dada pelo acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca pode invocar o seu direito de marca para impedir um importador paralelo de proceder ao reacondicionamento de medicamentos, a menos que o exercício deste direito contribua para compartimentar artificialmente os mercados entre os Estados-Membros.**

2) **Um reacondicionamento de medicamentos por substituição das embalagens é objectivamente necessário na acepção da jurisprudência do Tribunal de Justiça se, sem esse reacondicionamento, o acesso efectivo ao mercado em causa ou a uma parte importante do mesmo mercado deva ser considerado dificultado devido a uma forte resistência de uma proporção significativa dos consumidores em relação aos medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos.**

3) O importador paralelo deve, em todas as hipóteses, para ter o direito de reacondicionar medicamentos portadores de uma marca, respeitar a condição de informação prévia. Se o importador paralelo não respeitar esta condição, o titular da marca pode opor-se à comercialização do medicamento reacondicionado. Incumbe ao próprio importador paralelo informar o titular da marca do reacondicionamento previsto. Em caso de contestação, cabe ao juiz nacional apreciar, tomando em consideração todas as circunstâncias pertinentes, se o titular dispôs de um prazo razoável para reagir ao projecto de reacondicionamento.

Rodríguez Iglesias	Jann	Gulmann
Edward	La Pergola	Wathelet
Schintgen	Skouris	Cunha Rodrigues

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 23 de Abril de 2002.

O secretário

R. Grass

O presidente

G. C. Rodríguez Iglesias