

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
FRANCESCO CAPOTORTI

apresentadas em 11 de Julho de 1978 *

*Senhor Presidente,
Senhores Juizes,*

1. No acórdão de 23 de Maio último, Hoffmann-La Roche/Centrafarm (102/77, Colect., 1978, p. 391), foi o Tribunal chamado a pronunciar-se sobre um caso em que o importador neerlandês de uma especialidade farmacêutica, fabricada e vendida em diversos Estados-membros, reembalava os produtos importados da Grã-Bretanha substituindo a embalagem de origem, mas apondo, em seguida, sobre a nova embalagem, a mesma marca que o fabricante havia registado nos diversos Estados-membros.

Pelo contrário, desta vez depara-se-nos um caso em que o importador (que é mais uma vez a empresa Centrafarm de Roterdão) após uma marca diferente — embora pertencente ao mesmo fabricante — numa especialidade farmacêutica, produzida em diversos Estados-membros por empresas do mesmo grupo, e comercializada em cada um destes Estados sob nomes diferentes, todos protegidos por marcas de que é titular a sociedade-mãe do grupo.

O produto farmacêutico em questão é um tranquilizante, cuja denominação geral é «oxazepamum». Tal produto é fabricado e vendido na Grã-Bretanha pela empresa John Wyeth & Brothers Ltd., sob a marca Serenid, através de licença do titular desta marca no Reino Unido, ou seja, a American Home Products Corporation (AHPC) de Nova Iorque, sociedade-mãe do grupo do qual faz parte a

empresa John Wyeth. Uma outra sociedade do mesmo grupo, a Wyeth Laboratoria BV de Amsterdão, comercializa no Benelux, também através de licença da AHPC, um produto farmacêutico similar à base de oxazepamum, sob a marca Seresta, que está inscrita no registo de marcas do Benelux sob o nome da referida sociedade-mãe americana.

A empresa Centrafarm comercializou nos Países Baixos embalagens com comprimidos de oxazepamum, que afirma ter importado da Grã-Bretanha (tratar-se-ia, portanto, de Serenid), depois de lhes ter apostado a marca Seresta, a inscrição «Centrafarm BV, Rotterdam» e a indicação do seu número de telefone.

O presidente do Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, ao qual a AHPC se dirigiu a fim de obter uma medida de urgência, proibiu que a Centrafarm continuasse a vender aquele produto sob a marca Seresta, por ter entendido que tal venda constituiria uma violação do direito exclusivo sobre esta marca, pertencente, nos Países Baixos, à empresa AHPC. No âmbito do processo principal que se lhe seguiu, o Arrondissementsrechtbank te Rotterdam colocou ao Tribunal de Justiça duas questões prejudiciais, nos seguintes termos:

•I. Supondo que:

- 1) em relação a uma determinada mercadoria, uma ou mais empresas pertencentes ao mesmo grupo têm o direito

* Língua original: italiano.

de utilizar marcas comerciais em diversos países que fazem parte da CEE, sendo certo que apenas a marca X está registada no Estado-membro A e que apenas a marca Y o está no Estado-membro B;

- 2) depois de terem sido comercializadas no Estado-membro A, pelo titular da marca, certas mercadorias portadoras da marca X foram adquiridas por terceiros e importadas para o Estado-membro B;
- 3) o importador procedeu à eliminação da marca X das referidas mercadorias e à aposição, sobre elas, da marca Y, pondo-as em seguida à venda no Estado-membro B;
- 4) a legislação sobre marcas, deste último Estado, atribui ao titular da marca o direito de se opor judicialmente à comercialização, por outrem, de mercadorias portadoras da marca Y,

as normas do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias impedem, neste caso, o titular da marca de exercer o direito referido no ponto 4), não obstante o disposto no artigo 36.º

- II. Será relevante, para efeitos da resposta a dar à questão I, o facto de existirem ou não no Estado-membro B disposições legislativas, regulamentares ou administrativas conformes à Directiva 65/65/CEE, de 26 de Janeiro de 1965, emitida para este efeito pelo Conselho das Comunidades Europeias, sendo certo que tais disposições — afastando-se talvez, quanto a este ponto, da referida directiva — se baseiam no princípio de que a importação para o

Estado-membro B, a partir de outro Estado-membro, de um produto farmacêutico, é possível sob marca diferente daquela sob a qual está registado, neste outro Estado-membro?

Diferentemente do que sucedeu no já referido acórdão Hoffmann-La Roche, não resulta claramente do caso em juízo, se a intervenção do importador se limitou à aposição de uma etiqueta diferente ou se teve uma incidência mais importante na embalagem do produto. De qualquer forma, esta segunda hipótese não cabe no âmbito das questões colocadas pelo órgão jurisdicional nacional.

2. Gostaria antes de mais de salientar que os problemas suscitados por estas questões devem ser examinados partindo da premissa de uma identidade substancial entre os dois produtos em causa. No despacho de reenvio, o Arrondissementsrechtbank te Rotterdam afirmou que «os comprimidos Seresta e Serenid têm as mesmas propriedades terapêuticas; a sua composição e o seu gosto são, no entanto, ligeiramente diferentes». Contudo, na formulação das questões submetidas ao Tribunal de Justiça, aquele órgão jurisdicional referiu-se a uma única mercadoria, a um único produto.

Na realidade, o gosto diferente das pílulas das duas marcas e a sua ligeira diferença de composição não são razão suficiente para que possamos considerar que se trata de dois produtos diferentes. Do ponto de vista objectivo, o que conta para caracterizar um produto farmacêutico são os seus elementos activos e as suas propriedades terapêuticas. Resulta do acórdão de 20 de Maio de 1976, Peijper (104/75, Colect., p. 263), que as eventuais variantes de uma preparação farmacêutica só podem ser consideradas como medicamentos distintos se existirem diferenças que

incidam no efeito terapêutico. Parece indubitável que, quanto a este aspecto, o Serenid e o Seresta são idênticos.

Do ponto de vista subjectivo, próprio ao consumidor (que pode ser importante no plano comercial), há ainda que salientar que as diferenças secundárias assinaladas não têm qualquer influência na escolha, quando se trata de um produto que só pode ser comprado mediante receita médica. Com efeito, é de presumir que tal receita se fundamenta em considerações mais importantes do que o gosto. Finalmente, tratando-se de pilulas que se tomam inteiras, o gosto acaba por ser irrelevante, mesmo para o consumidor.

3. É no artigo 36.º do Tratado de Roma que se encontra a chave do problema colocado pelo órgão jurisdicional nacional na sua primeira questão. É bem conhecido — e o Tribunal reafirmou-o há pouco, no acórdão Hoffmann-La Roche — que este preceito, estabelecendo uma excepção ao princípio da livre circulação de mercadorias (e em particular ao artigo 30.º) autoriza, nomeadamente, as proibições ou restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial; mas que a excepção não vá além da protecção dos direitos que constituem o objecto específico desta propriedade. É igualmente *jus receptum* que o objecto específico da marca consiste em garantir ao titular o direito exclusivo de a utilizar relativamente a um determinado produto, na primeira difusão deste, protegendo-o assim contra os concorrentes que pretendam, eventualmente, abusar da posição e da reputação da marca, através da venda de produtos que indevidamente a ostentem (n.º 7 do acórdão acima referido). Finalmente, considera-se como função essencial da marca, o garantir ao consumidor a identidade de origem do produto, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto de outros com outra proveniência (*ibidem*).

A empresa Centrafarm, referindo-se precisamente a esta função essencial da marca, afirma que a substituição da marca Serenid pela marca Seresta não pode provocar quaisquer confusões quanto à origem do produto, já que este é tanto sob um como sob outro nome, fabricado por empresas pertencentes ao grupo que é dirigido pelo único titular das duas marcas. Assim sendo, o facto de a AHPC proibir a Centrafarm de se servir nos Países Baixos da marca de que a primeira é titular, neste país, para a designação do oxazepamum, produzido pela empresa britânica titular da licença da AHPC, não poderia justificar-se por razões de tutela da função essencial da marca. Tal proibição serviria apenas para defender a *goodwill* da marca no mercado neerlandês, ou seja, para proteger a função económica e publicitária da própria marca para benefício exclusivo da AHPC. Mas, à luz da jurisprudência do Tribunal, isto ultrapassaria os limites da tutela da marca consentida pelo artigo 36.º

Parece-me, na verdade, que antes e independentemente da questão da defesa da *goodwill*, ou melhor, da reputação do produto portador da marca, se deve abordar a questão da relação entre a garantia da proveniência e, portanto, da autenticidade do produto, por um lado, e a função de identificação própria da marca, por outro. Trata-se, em meu entender, de dois aspectos inseparáveis da mesma função: como tal, aliás, os considerou o Tribunal quando se referiu à «garantia da identidade de origem do produto marcado». Quando se diz que uma marca de fábrica garante a *proveniência* do produto, coloca-se o acento tónico no vínculo entre produto e fabricante, que a marca, pelo seu carácter de exclusividade, permite estabelecer; quando se afirma que a marca identifica o produto, realça-se o nexo existente entre a marca e o produto: aquele *determinado* produto, cuja identidade resulta não tanto do material ou do aspecto (que podem ser comuns a outros produtos do mesmo género) mas sobretudo do facto de o titular da marca o ter «baptizado» através da marca. A atri-

buição desta identidade ao produto é evidentemente em função da garantia da proveniência. É indubitável que quem «baptiza» o produto e se torna depois titular da marca correspondente, adquire um direito exclusivo de propriedade industrial ou comercial: tal facto impede que terceiros atribuam ao mesmo produto um nome diferente, ainda que tal nome corresponda (como no caso em juízo) a uma outra marca do mesmo titular. Daqui resulta que os terceiros não poderão vender sob esta última marca um produto que, embora provenha do titular em questão (ou seja fabricado, com o seu consentimento, por uma empresa por ele controlada), não foi assim marcado por ele. Se um fabricante decide comercializar, sem qualquer marca, parte da sua produção, não é certamente lícito que um terceiro venha a apor-lhe a marca que o mesmo fabricante normalmente apõe nos seus produtos. O mesmo deve valer para o caso da aposição no mesmo Estado, pelo produtor, de duas marcas distintas em dois produtos substancialmente idênticos.

Pode dizer-se que, numa situação como a que é aqui considerada, cada uma das marcas do mesmo titular, além de garantir ao consumidor a proveniência do produto, serve também para distinguir, no plano comercial, cada um dos produtos aos quais o fabricante atribuiu marcas diferentes. Em meu entender, também esta função — que o Tribunal até agora não teve oportunidade de considerar — é merecedora de tutela, dada a sua estreita conexão com a lógica do direito das marcas. A substituição, por terceiro não autorizado, de uma marca por outra do mesmo fabricante, representa uma ingerência na esfera de disponibilidade reconhecida ao titular das duas marcas, quanto à sua utilização para distinguir os seus produtos aos olhos da clientela. Por conseguinte, também no plano comunitário, ela deve ser, em princípio, considerada como uma utilização abusiva da marca, cujo objectivo consiste em «explorar a posição da empresa e a reputação da marca» (para recorrer aos termos usados pelo Tribu-

nal no acórdão de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm/Winthrop (16/74, Colect., p. 499).

Nestes termos, parece-me supérflua a análise da questão ulterior, que consiste em saber se a protecção da reputação adquirida pelo produto integra ou não a função essencial da marca. É certo que a Comissão tem razão quando afirma que a tutela da reputação poderia ser invocada para bloquear as importações paralelas, contrariamente ao que foi estabelecido pela jurisprudência do Tribunal; na verdade, poder-se-á dizer que qualquer importador paralelo explora a reputação da marca alheia. Mas como explicar então que a «exploração da reputação» tenha sido tomada em consideração pelo Tribunal na passagem acima citada do acórdão Winthrop (bem como no n.º 7, do já referido acórdão Hoffmann-La Roche/Centrafarm)? Creio que pode responder-se que o Tribunal não incluiu de modo algum a tutela da reputação na função essencial da marca; apenas afirmou que a utilização abusiva da marca por terceiros (ou o facto da sua aposição «indevida») surge como uma forma de explorar a reputação da própria marca. Isto deixa em suspenso o problema de estabelecer em que é que se concretiza a utilização abusiva da marca; e não vale a pena repetir que, no nosso caso, tal abuso consiste na usurpação deste poder de identificação do produto, que cabe exclusivamente ao titular da marca.

4. Mas a Centrafarm pôs em dúvida a legalidade, no plano do direito comunitário, da situação originária criada pela AHPC no momento em que registou, em dois Estados-membros diferentes, duas marcas diferentes para um mesmo produto. A Centrafarm alega, mais precisamente, que seria contrário às normas comunitárias relativas à livre circulação de mercadorias o facto de se consentir que uma ou mais empresas associadas, que registaram em diversos Estados-membros duas marcas diferentes para um

mesmo produto, se pudessem prevalecer da diferença entre estas marcas para impedir que terceiros importadores fizessem concorrência ao titular da marca, em condições de plena igualdade. A este propósito, invocou o princípio afirmado pelo Tribunal, segundo o qual o artigo 36.º não permite que se faça valer um direito de marca, registado em diversos Estados-membros em nome de empresas pertencentes a um mesmo grupo, com o fim de impedir que um importador paralelo venda no Estado de importação, sob esta marca, uma mercadoria igualmente marcada e regularmente comercializada noutro país da Comunidade (v. o acórdão Centrafarm/Winthrop, já referido).

Este princípio, todavia, não tem incidência no caso ora em discussão. Com efeito, não há aqui qualquer obstáculo que tenha sido colocado, em nome do direito de marca, pelo fabricante ao importador, com o fim de lhe impedir a comercialização do produto em causa, no país de importação, sob a sua marca de origem. Por outro lado, o importador não alega que a apresentação original do produto crie dificuldades de escoamento no país de importação, como parecia verificar-se, pelo contrário, no processo Hoffmann-La Roche/Centrafarm, devido a uma embalagem original que — dizia-se — não correspondia às exigências dos médicos e dos farmacêuticos do Estado de importação, quanto às doses de produto farmacêutico nela contidas.

No caso em juízo, a dificuldade de escoamento alegada pela Centrafarm resulta de outras circunstâncias: precisamente do facto de o produto, originariamente denominado Serenid e como tal vendido na Grã-Bretanha, se confrontar, depois da importação para os Países Baixos, com um mercado no qual se tinha já afirmado, sob outro nome (Seresta), um produto do mesmo fabricante com idênticas propriedades terapêuticas.

Há que reconhecer que o facto de os dois produtos farmacêuticos provirem do mesmo produtor cria uma situação mais grave do que aquela que se depara a qualquer comerciante que pretenda introduzir no mercado um novo produto, concorrente com outros já conhecidos e afirmados. Com efeito, encorajar o escoamento do produto importado não corresponde, num caso como o presente, nem aos interesses imediatos nem à estratégia comercial do produtor; e se é verdade que o terceiro importador poderá cuidar, por si só, da publicidade necessária para concorrer eficazmente com o produto local, também é verdade que tal investimento de capital apresenta riscos consideráveis para uma empresa que não tem, nem a disponibilidade da marca de origem, nem um controlo sobre o escoamento por grosso do produto, no país em que se reabastece. Todavia, permanece de pé o facto de tais dificuldades comerciais não bastarem para demonstrar a inadmissibilidade da utilização, por parte de um fabricante, de marcas diferentes nos diferentes Estados-membros para designar produtos substancialmente idênticos, e, por conseguinte, não conseguem justificar a violação do direito de marca por parte da empresa importadora.

É claro que, para as legislações nacionais sobre marcas — fundadas no princípio da territorialidade do direito de propriedade industrial e comercial — é em regra indiferente que a empresa titular, num determinado Estado, da marca inerente a um dado produto, seja ao mesmo tempo, num Estado diferente, titular de outra marca para o mesmo produto (ou para um produto similar). Chega a suceder por vezes que, mesmo no âmbito de um único Estado, um produtor atribua nomes diferentes a produtos substancialmente idênticos, por razões comerciais: por exemplo, para dar uma justificação aparente a uma diferenciação de preços sugerida por outras exigências do mercado, para ir ao encontro da clientela que se pretende distinguir ao comprar um produto diferentemente embalado e, talvez, considerado de «luxo»,

para dar ao cliente a impressão de poder fazer uma escolha de entre uma larga gama de produtos do mesmo fabricante e ainda outras razões; finalidades que, apesar de constituírem, frequentemente, uma fonte de inconvenientes para os consumidores, têm sido até agora geralmente consideradas lícitas pelos sistemas jurídicos dos nossos Estados. Se se permite portanto que uma mesma empresa, no âmbito de um Estado, utilize marcas diferentes para individualizar produtos que se distinguem apenas por caracteres secundários (cor, embalagem e outros), está na lógica da concepção vigente da tutela da marca o reconhecer-se a possibilidade de, em Estados diferentes, se poderem apor no mesmo produto marcas diferentes, pertencentes ao mesmo titular. No plano comunitário, não me parece que isto possa considerar-se excluído, em princípio, pelo artigo 36.º do Tratado de Roma, salvo o risco — a que adiante aludirei — de uma estratégia comercial deste tipo vir a tornar-se um instrumento de compartimentação dos mercados nacionais.

5. Resta examinar o problema à luz da frase final do artigo 36.º: precisamente a que dispõe que as proibições ou restrições à importação excepcionalmente consentidas pelo mesmo artigo (e, portanto, entre outras, a tutela da marca) «não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária, nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros». No acórdão de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, já por várias vezes referido, o Tribunal já entendeu que uma atitude do titular de uma marca, em princípio justificada nos termos do artigo 36.º, primeira frase, constitui uma restrição dissimulada ao comércio intracomunitário, na acepção daquela disposição, «se se demonstrar que a utilização do direito de marca pelo respectivo titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para separar artificialmente os mercados dos diversos Estados-membros» (note-se, contudo, que, neste acórdão, a condição transcrita se cumula com outras condições).

Chegou finalmente o momento de nos interrogarmos sobre se o ponto de vista até agora elaborado se aplica, também, no domínio dos produtos farmacêuticos. A dúvida justifica-se pelo facto de neste domínio, muito mais do que em outros sectores, se poderem considerar como um fenómeno socialmente danoso quaisquer práticas e estratégias de mercado fundadas numa multiplicação artificial das denominações comerciais dos produtos, pelo risco de provocarem aumentos injustificados de despesas e complicações inúteis para os organismos seguradores, com prejuízo para os consumidores e, sobretudo, para os utentes dos serviços de tais organismos. No entanto, as Directivas 65/65/CEE e 75/319/CEE do Conselho, relativas à aproximação das legislações nacionais em matéria de especialidades farmacêuticas, não se ocuparam do fenómeno da multiplicação artificial das denominações destes produtos. Por conseguinte, tal fenómeno permanece sujeito às legislações nacionais e não pode ter, nesta sede, qualquer relevância.

Não pode negar-se que o emprego, por uma mesma empresa, ou por diferentes empresas jurídica ou economicamente associadas, de marcas diferentes para designar, consoante os Estados-membros, produtos substancialmente idênticos, torna na prática mais difícil a penetração do produto importado de um Estado-membro no mercado de outro Estado-membro, no qual se tenha já afirmado um produto similar que tenha as mesmas características, mas seja diferentemente denominado. Isto pode facilmente prestar-se a uma estratégia de compartimentação do mercado comum e a outras práticas abusivas que visem a exploração máxima de cada mercado nacional (por exemplo, com preços artificialmente diferenciados nos diversos Estados).

Tratando-se pois de produtos farmacêuticos que só podem ser comprados mediante receita médica, assume relevo a eventual existência de uma prática que consista em indi-

car na receita não o nome genérico do produto, mas apenas o nome comercial pelo qual o produtor designa as suas especialidades farmacêuticas. Isto retiraria ao consumidor a liberdade de escolha na farmácia e ao farmacêutico a possibilidade de vender o produto que, embora possuindo propriedades curativas e uma dosagem idênticas às prescritas, e apesar de provir da mesma empresa, apresenta uma denominação comercial diferente.

Neste contexto, o produtor local encontrar-se-á em geral numa situação de força perante o importador do produto cujo nome é desconhecido ou insuficientemente conhecido. Este fenómeno será ainda mais acentuado se o próprio titular da marca local controlar também a produção do produto importado, que deveria fazer-lhe concorrência.

A prática das denominações múltiplas de um mesmo produto, uma por cada Estado-membro, implica assim, em matéria de especialidades farmacêuticas, e também por razões inerentes especificamente a este sector, sérios riscos para a livre circulação de mercadorias na Comunidade. Por este motivo, ainda que se não trate de uma prática proibida, parece-me necessário submetê-la a condições que reduzam ao mínimo a sua potencial perigosidade, a fim de tutelar o correcto funcionamento do mercado comum. De entre tais condições, a principal deve consistir, em meu entender, na exigência de que a empresa (ou o grupo de empresas associadas que actuem em diversos Estados-membros) que produza sob marcas diferentes, uma para cada Estado-membro, uma especialidade farmacêutica com idênticas propriedades terapêuticas, forneça uma justificação objectiva adequada.

Cabe ao órgão jurisdicional nacional, competente para a apreciação da matéria de facto,

a decisão caso a caso quanto à possível existência de uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros, na acepção do artigo 36.º Com efeito, tal comprovação depende das circunstâncias que caracterizam cada caso concreto: não pode, por conseguinte, ser efectuada em abstracto, sem que se tenha em linha de conta o contexto particular de determinada situação. Mas é certamente útil que, no desempenho de uma função tão delicada, o órgão jurisdicional nacional se guie por critérios de carácter geral; é a este título e neste sentido que deveria valer a condição há pouco indicada.

6. Dito isto, e sem pretender interferir no poder de apreciação discricionário do órgão jurisdicional nacional, penso que será oportuno acrescentar algumas observações quanto ao delicado tema da justificação objectiva da pluralidade de marcas diferenciadas para um mesmo produto.

Já afirmei que a prática de utilizar várias denominações, cobertas por marcas diferentes, para produtos substancialmente idênticos, pode justificar-se por razões comerciais e concorrenciais, quando tenda a ampliar a linha dos produtos que uma empresa oferece à clientela. Todavia, quando a diferenciação das marcas for efectuada pelo único titular, não no âmbito de um Estado, mas em Estados diferentes, e quando o titular (ou outras empresas do seu grupo) não puser ele próprio os produtos em circulação entre os Estados-membros, pode excluir-se que tal diferenciação vise ampliar a linha dos produtos oferecidos à clientela. Tal finalidade nem sequer foi invocada, no decurso do presente processo, pela própria empresa AHPC, que se limitou, pelo contrário, a referir genericamente as dificuldades que teriam resultado de anteriores registos, em determinados Estados-membros, de marcas que poderiam vir a ser confundidas com aquela, ou aquelas, por ela usadas para o produto em questão noutros Estados-membros.

A este respeito, há que reconhecer que o facto de num Estado, quanto a produtos do tipo considerado (no caso em juízo teremos que referir-nos aos produtos farmacêuticos), um terceiro ser já titular de uma marca semelhante àquela pela qual certa empresa designa, noutros países, um determinado produto, constituiria um motivo válido para justificar, por parte desta empresa, a eventual utilização, em tal Estado, de uma diferente denominação para o mesmo produto. Mas numa situação deste tipo também se não pode, de todo, excluir a possibilidade de abuso. Suponhamos, por exemplo, que na escolha da primeira marca, para o Estado A, o interessado tenha recorrido a uma denominação já utilizada, ou pelo menos já registada em nome de terceiros, no Estado B, precisamente com o objectivo de constituir antecipadamente uma justificação que lhe permita diferenciar a denominação do mesmo produto neste último Estado. Uma hipótese deste género apresentaria ainda o inconveniente de tornar muito difícil a prova da intenção abusiva; mas por isso mesmo haveria que verificá-la — segundo creio — à luz do comportamento global tido no mercado comum, pela empresa ou pelo grupo de empresas em causa.

No memorando apresentado no presente processo, a empresa Centrafarm, referindo-se a uma linha de seis especialidades farmacêuticas produzidas pela AHPC, sublinhou o facto de a empresa americana utilizar, no âmbito das legislações internas sobre marcas que haviam sido tomadas em consideração (Reino Unido, Itália, Alemanha, França, Benelux), três ou quatro denominações diferentes para cada uma dessas especialidades. As denominações usadas na Grã-Bretanha e em Itália, além de serem sempre diferentes entre si, também são diferentes das que são utilizadas em cada um dos outros Estados-membros (com uma única excepção relativa ao produto Tavor, assim designado na Itália e na Alemanha).

Esta prática da AHPC exige sem dúvida que se verifique cuidadosamente, perante o ór-

gão jurisdicional *a quo*, se ela exerceu abusivamente os seus direitos de marca com o intuito de estabelecer uma restrição ao comércio entre os Estados-membros. A existência de um abuso seria tanto mais provável se fosse verdade, como afirma a Centrafarm, que a indústria farmacêutica da Grã-Bretanha e da Itália, dado o nível dos preços de produção, tem maiores possibilidades de concorrer com êxito com a produção dos outros Estados-membros. O facto de, nestes dois países, se encontrar a diferenciação constante das marcas das especialidades produzidas pela AHPC, ou de qualquer forma colocadas sob o seu controlo, poderia ser um elemento revelador da intenção desta empresa de compartimentar os mercados nacionais, entravando a circulação, no resto da Comunidade, dos seus produtos fabricados nesses Estados.

Assim, se o juiz da acção principal entender, com base na análise de todos os factos relevantes (e, eventualmente, sempre que a posição no mercado e o comportamento das empresas em causa o justificarem, valendo-se também de presunções), que o exercício do direito de marca serviu para uma repartição artificial dos mercados, concretizar-se-á a hipótese de uma «restrição dissimulada» ao comércio intracomunitário, na acepção do artigo 36.º A consequência que daí resultará será a de declarar o exercício deste direito incompatível com o direito comunitário, sob a forma de oposição à substituição da marca efectuada pelo importador.

7. Muito mais simples é a resposta à segunda questão prejudicial. A Directiva 65/65 do Conselho, de 26 de Janeiro de 1965, regula essencialmente as condições e modalidades de concessão, de suspensão ou de cancelamento da autorização de comercialização de produtos farmacêuticos. Não me parece, por isso, que ela possa incidir sobre a aplicação do artigo 36.º do Tratado em relação ao direito das marcas. Por conseguinte, a conformidade ou não conformidade das

regulamentações nacionais com esta directiva não pode ter influência na resposta dada à primeira questão. Das observações apresentadas a este propósito, também resulta claramente que, numa hipótese como a que aqui foi considerada, a faculdade reconhecida ao terceiro importador de vender o produto no

Estado de importação sob uma denominação diferente da denominação de origem (mas que não poderia ser a que é utilizada pelo grupo das empresas produtoras neste Estado) não modificaria os termos do problema nem, por conseguinte, a resposta a dar ao órgão jurisdicional *a quo*.

8. Por todos estes motivos, proponho, em conclusão, que o Tribunal, em resposta às questões prejudiciais colocadas pelo Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, por despacho de 19 de Dezembro de 1977, declare o seguinte:

- 1) Se uma empresa produtora de um medicamento lhe tiver atribuído denominações diferentes, apesar da identidade dos elementos activos e das propriedades terapêuticas, e tiver registado cada uma das marcas correspondentes num Estado-membro diferente, o artigo 36.º do Tratado consente-lhe, em princípio, que ela se oponha à substituição, por um terceiro importador, da marca de origem, regularmente aposta no produto no Estado de exportação, pela marca de que a mesma empresa produtora é titular no Estado de importação. No entanto, tal conduta constitui uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros, na acepção do referido artigo 36.º, e não é portanto lícita, quando contribuir para compartimentar os mercados nacionais; em particular, quando o titular da marca não fornecer uma justificação objectiva adequada para a utilização de marcas diferentes, registadas cada uma delas num diferente Estado-membro, para um mesmo produto.
- 2) A existência no Estado de importação de uma regulamentação conforme à Directiva 65/65/CEE do Conselho, de 26 de Janeiro de 1965, e a possibilidade, eventualmente reconhecida por esta regulamentação, de o importador pôr à venda o produto importado sob uma marca diferente da marca de origem (e da que é utilizada pelo produtor da especialidade correspondente no Estado de importação) não alteram os termos gerais do problema.