

CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL

ELEANOR SHARPSTON

apresentadas em 6 de Abril de 2006¹

1. Nos presentes autos, a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), pretende que o Tribunal de Justiça lhe forneça melhor orientação sobre os efeitos do acórdão Boehringer Ingelheim e o. (a seguir «Boehringer I»)² proferido por este último. Este acórdão versou sobre as circunstâncias que permitem ao titular de uma marca invocar os direitos que esta lhe confere para impedir que um importador paralelo que procedeu ao recondicionamento de produtos que ostentam esta marca comercialize os referidos produtos.

2. Na decisão proferida pela Court of Appeal que conduziu à apresentação do pedido de decisão prejudicial, Lord Justice Jacob afirmou: «Por vezes penso que, neste domínio, podemos estar a perder o sentido da realidade no que respeita à aplicação do direito — em última análise, estamos apenas a apreciar o uso da marca do titular nos seus produtos em perfeita condição. A situação complicada em que se transformou a aplicação do direito espantará, creio eu, o consumidor médio.»

3. Concordo. Creio que, após 30 anos de jurisprudência a respeito do recondicionamento dos produtos farmacêuticos, deverá ser possível extrair princípios suficientes que permitam aos tribunais nacionais aplicar este direito quando conheçam dos litígios constantemente renovados entre os fabricantes e os importadores paralelos. Tentarei nas presentes conclusões articular estes princípios. Faço-o com a esperança de que os tribunais nacionais assumirão com afincos a parte que lhes compete no tocante à aplicação destes princípios aos factos que lhes são presentes, sem submeterem novos pedidos para que sejam melhor afinados. Não há juiz que não saiba que advogados argutos podem sempre encontrar uma razão para que um determinado enunciado se deva ou não considerar aplicável à situação do seu cliente. Creio, porém, que não cabe ao Tribunal de Justiça pronunciar-se eternamente sobre tais pormenores³.

1 — Língua original: inglês.

2 — Acórdão de 23 de Abril de 2002 (C-143/00, Colect., p. I-3759).

3 — Note-se que o advogado-geral F. G. Jacobs assumiu idêntica posição há nove anos atrás no n.º 33 das conclusões que apresentou no processo na origem do acórdão de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot (C-349/95, Colect., p. I-6227), tendo exprimido a opinião de que «o Tribunal de Justiça iria [...] além da missão que lhe incumbe nos termos do artigo [234.º CE] caso se viesse a pronunciar sobre todos os aspectos da reembalagem e da nova rotulagem a que poderão proceder os importadores paralelos no que toca aos vários tipos de produtos. Uma vez enunciado pelo Tribunal de Justiça o ou os princípios fundamentais, deverá ser deixada aos tribunais nacionais a sua aplicação aos litígios que devam decidir».

O quadro legal

4. A evolução da jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre o reaccondicionamento foi examinada com alguma profundidade tanto pelo advogado-geral F. G. Jacobs como pelo próprio Tribunal de Justiça no processo que conduziu ao acórdão Boehringer I. Não vou repetir esta análise. Vou apenas referir os seguintes elementos que são, em meu entender, particularmente relevantes para os presentes autos.

5. As raízes históricas desta jurisprudência assentam obviamente nos artigos 28.º CE e 30.º CE. O artigo 30.º CE assume especial importância nas observações apresentadas no presente processo. Pelo contrário, o artigo 28.º CE é muito pouco mencionado. Contudo, nunca se deve esquecer que o artigo 30.º CE constitui a excepção à regra fundamental, consagrada no artigo 28.º CE, de que as mercadorias devem poder circular livremente entre os Estados-Membros. Constituindo uma derrogação a esta regra geral, o artigo 30.º CE é de interpretação estrita⁴.

6. Interpretando deste modo o artigo 30.º CE no contexto dos direitos da

propriedade intelectual e industrial, o Tribunal de Justiça enunciou logo num primeiro momento o conceito do objecto específico destes direitos, declarando que o artigo 30.º CE «só admite derrogações [à livre circulação das mercadorias] na medida em que estas sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objecto específico desta propriedade»⁵. Este princípio torna possível determinar, relativamente a cada categoria de direitos da propriedade intelectual, as circunstâncias nas quais o respectivo exercício é admissível no quadro do direito comunitário, embora, num contexto transfronteiriço, este exercício entrave por definição a livre circulação⁶.

7. Também numa fase precoce, o Tribunal de Justiça definiu o objecto específico de um direito de marca como sendo «o de assegurar ao titular o direito exclusivo de utilizar a marca, quando o produto é colocado no mercado pela primeira vez»⁷. No enfiamento natural desta definição, foi construída a doutrina do esgotamento dos direitos de marca⁸. Assim, o Tribunal de Justiça concluiu que «o exercício pelo titular de uma marca do direito que lhe confere a legislação

5 — Acórdão de 8 de Junho de 1971, *Deutsche Grammophon* (78/70, *Colect.*, p. 183, n.º 11). «Specific subject-matter» é a tradução inglesa um pouco infeliz da expressão francesa «objet spécifique» [nota com interesse apenas para a versão inglesa]. V. capítulo 6 da obra de Keeling, D., «Intellectual Property Rights in EU Law (2003)» para uma interessante discussão histórica e linguística.

6 — N.º 14 das conclusões apresentadas pelo advogado-geral F. G. Jacobs no processo na origem do acórdão de 17 de Outubro de 1990, *HAG*, dito «HAG II» (C-10/89, *Colect.*, p. I-3711).

7 — Acórdão de 31 de Outubro de 1974, *Centrafarm/Winthrop* (16/74, *Colect.*, p. 499, n.º 8).

8 — Verificou-se idêntica evolução jurisprudencial no contexto de outros direitos da propriedade intelectual: v. acórdãos *Deutsche Grammophon*, já referido na nota 5, referente a direitos conexos com os direitos de autor, de 31 de Outubro de 1974, *Centrafarm/Sterling Drug* (15/74, *Colect.*, p. 475), a respeito das patentes, e de 22 de Janeiro de 1981, *Dansk Supermarked* (58/80, *Recueil*, p. 181), que versou sobre os direitos de autor.

4 — Acórdão de 17 de Junho de 1981, *Comissão/Irlanda* (113/80, *Recueil*, p. 1625, n.º 7).

de um Estado-Membro de proibir a comercialização, neste Estado, de um produto comercializado, noutro Estado-Membro com a mesma marca pelo seu titular ou com o seu consentimento é incompatível com as regras do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias no interior do mercado comum»⁹.

marca a fim de colocar os produtos por esta protegidos em circulação pela primeira vez na CE, após o qual este direito se esgota. Em segundo, há o direito a opor-se a qualquer uso da marca susceptível de pôr em causa a garantia de proveniência, que inclui tanto a garantia da identidade originária como a garantia da integridade do produto protegido pela marca.

8. O Tribunal de Justiça desenvolveu mais aprofundadamente o conceito de objecto específico de um direito de marca no seu acórdão Hoffmann-La Roche¹⁰, esclarecendo que «a função essencial da marca [...] é a de garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros, com diversa proveniência, [e dar-lhe] a certeza de que o produto de marca [...] não foi objecto, numa fase anterior à da comercialização, de qualquer intervenção [...] que tenha afectado o produto no seu estado originário». A salvaguarda do objecto específico de uma marca inclui, por conseguinte, o direito de se opor «a qualquer utilização da marca que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência».

9. Portanto, o objecto específico de um direito de marca tem duas componentes. Em primeiro lugar, existe o direito ao uso da

10. Estes direitos fulcrais estão reflectidos nas disposições da directiva em matéria de marcas¹¹. O seu artigo 5.º, n.º 1, estabelece que a marca registada confere ao seu titular «um direito exclusivo» e, mais especificamente, o direito de impedir o uso na vida comercial: a) de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos e b) de um sinal idêntico ou cuja semelhança se preste a confusão para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes¹².

11. Sem a devida interpretação jurisdicional, o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), atribuiria ao titular de uma marca o direito de se opor a todos estes usos para os produtos por esta cobertos. Os titulares poderiam, pois, impedir as importações destes produtos de um Estado-Membro para outro e negar a livre circulação das mercadorias garantida pelo

9 — Acórdão Centrafarm/Winthrop, já referido na nota 7, n.º 12.

10 — Acórdão de 23 de Maio de 1978 (102/77, Colect., p. 391, n.º 7).

11 — 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).

12 — Uma vez que os presentes autos não respeitam aos serviços, restrinjo a minha posterior análise às mercadorias.

artigo 28.º CE. O que, todavia, seria contrário tanto ao Tratado como ao objecto expresso da directiva, que consiste em «abolir as disparidades entre as legislações dos Estados-Membros relativas às marcas, susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum»¹³ e, assim, salvaguardar o funcionamento do mercado interno¹⁴. Assim sendo, o seu artigo 7.º, n.º 1, determina que o direito que assiste ao titular da marca de se opor a este uso «não [lhe] permite [...] proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade¹⁵ sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento», deste modo incorporando o princípio do esgotamento comunitário dos direitos conferidos pela marca.

n.º 1¹⁶, não creio que tal constitua uma análise estritamente correcta da correlação entre as duas disposições. Creio que é mais útil descrevê-las como contrabalançando-se mutuamente. Pretendendo-se invocar os princípios referentes à aplicação das normas e suas excepções, ajustar-se-ia melhor ao espírito da correlação existente entre os artigos 28.º CE e 30.º CE interpretar o artigo 5.º, n.º 1, que potencialmente restringe as importações, como uma excepção ao artigo 7.º, n.º 1, que reflecte o princípio fundamental da livre circulação das mercadorias.

12. Embora o artigo 7.º, n.º 1, tenha sido qualificado de excepção à regra do artigo 5.º,

13. Diversamente, o artigo 7.º, n.º 2, enuncia que o artigo 7.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». Portanto, o artigo 7.º, n.º 2, constitui manifestamente uma excepção ao princípio fundamental da livre circulação das mercadorias. Por conseguinte, não deve ser alvo de uma interpretação demasiado extensiva¹⁷. Donde se conclui que, em termos gerais, também não devem ser alvo de interpretação extensiva os conceitos de «motivos legítimos» ou, e mais particularmente, o referente ao «estado» dos produtos que seja «modificado ou alterado».

13 — Primeiro considerando do preâmbulo, com a respectiva redacção reformulada pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 46).

14 — Acórdão de 16 de Julho de 1998, Silhouette (C-355/96, Colect., p. I-4799, n.º 27).

15 — Em conformidade com o artigo 65.º, n.º 2, em conjugação com o anexo XVII, n.º 4, do acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), o artigo 7.º, n.º 1, da directiva foi alterado para efeitos do acordo, de modo que a expressão «na Comunidade» foi substituída pela expressão «no território de uma parte contratante». Porém e uma vez que os presentes autos respeitam às trocas intracomunitárias, continuarei a referir-me à Comunidade e não ao Espaço Económico Europeu no que respeita à análise do alcance do n.º 1 do artigo 7.º

16 — Acórdão de 30 de Novembro de 2004, Peak Holding (C-16/03, Colect., p. I-11313, n.º 34, e a jurisprudência aí referida).

17 — V. n.º 5, *supra*.

14. Os artigos 5.º a 7.º da directiva¹⁸ procedem a uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca, definindo, assim, os direitos de que gozam os titulares de marcas na Comunidade¹⁹. Contudo, o Tribunal de Justiça declarou já que há que recorrer à sua jurisprudência enunciada no âmbito do artigo 30.º CE a fim de determinar se, ao abrigo do n.º 2 do artigo 7.º da directiva, o titular de uma marca se pode opor à comercialização de produtos reembalados nos quais a marca foi reaposta²⁰. É necessário aplicar os mesmos cânones interpretativos às restantes modalidades de reacondicionamento às quais se opõem os titulares de marcas. A directiva deve ser interpretada de acordo com o sistema do Tratado e com os direitos fundamentais como enunciados pelo Tribunal de Justiça e definidos *supra*²¹.

15. Posto isto, não creio que seja necessariamente útil ou preferível que o Tribunal de Justiça continue a proferir os seus acórdãos em termos do disposto no artigo 30.º CE (ou, na verdade, que as partes continuem a pleitear as respectivas causas com base neste). A directiva já nos acompanha desde 1988. É seguramente tempo de avançar.

16. Vistos neste contexto, poderá ser útil proceder à reformulação do teor de certos enunciados retirados do acórdão Bristol-Myers Squibb²² e que permeiam as questões submetidas nos presentes autos.

17. Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça declarou que, ao abrigo do artigo 7.º, n.º 2, da directiva, o titular da marca pode legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico reembalado, salvo quando:

- 1) tal contribua para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros; é este o caso, designadamente, quando a reembalagem seja necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação e, ainda, efectuada em condições tais que o estado originário do produto não possa ser afectado;
- 2) a reembalagem não possa afectar o estado originário do produto contido na embalagem;

18 — O artigo 6.º respeita a limitações aos efeitos produzidos pelas marcas que não são relevantes para os presentes autos.

19 — Acórdão Peak Holding, já referido na nota 16, n.º 30 e a jurisprudência aí referida.

20 — Acórdão de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457, n.º 41).

21 — N.ºs 7 a 9.

22 — Já referido na nota 20.

- 3) a nova embalagem indique claramente o autor do recondicionamento do produto e o nome do seu fabricante;
- 4) a apresentação do produto reembalado não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular; assim, a embalagem não deve ser defeituosa, de má qualidade ou não cuidada; e
- 5) o importador avise, antes da colocação à venda do produto reembalado, o titular da marca e lhe forneça, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado.

18. Referir-me-ei seguidamente a estes cinco requisitos, de que estão imbuídas as questões submetidas nos presentes autos, como «os requisitos BMS».

19. Tendo embora o Tribunal de Justiça, no acórdão Bristol-Myers Squibb, interpretado o artigo 7.º, n.º 2, como significando que o titular da marca pode opor-se à comerciali-

zação posterior de um produto farmacêutico reembalado, salvo quando estejam preenchidos estes requisitos, não creio que este preceito crie a via para uma acção judicial autónoma. Como o Tribunal de Justiça declarou no seu acórdão *Silhouette*²³, «se é incontestável que a directiva obriga os Estados-Membros a aplicar as disposições com base nas quais o titular de uma marca, no caso de violação dos seus direitos, deve ter direito a uma acção inibitória da utilização da sua marca por terceiros, importa entretanto constatar que esta obrigação decorre das disposições do artigo 5.º da directiva e não das do artigo 7.º».

20. Resumindo os requisitos BMS de modo a ajustarem-se claramente à estrutura e à linguagem da directiva, o recondicionamento — ou, pelo menos, certos tipos de recondicionamento — podem constituir um «motivo legítimo» na acepção do artigo 7.º, n.º 2, salvo quando: i) o recondicionamento seja necessário para o acesso ao mercado; ii) o recondicionamento não possa afectar o estado originário do produto; iii) a nova embalagem indique o nome do importador e do fabricante; iv) a apresentação não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e do seu titular; e v) o importador avise o titular da marca.

23 — Já referido na nota 14, n.º 35.

O litígio no processo principal e as questões submetidas

21. As demandantes na primeira instância da causa principal são fabricantes de produtos farmacêuticos e as demandadas importadoras paralelas destes produtos (inaladores ou comprimidos), fabricados e comercializados na Comunidade a coberto de marcas por uma das demandantes. O litígio respeita ao problema de saber em que circunstâncias podem legitimamente as demandadas apor autocolantes²⁴ nestes produtos farmacêuticos ou reembalá-los²⁵.

22. Mais especificamente, suscitam-se nos presentes autos questões a respeito de dois métodos de reacondicionamento dos produtos em novas caixas exteriores em cartão concebidas por uma das demandadas e que ostentam todos ou parte dos seus próprios logótipos ou marcas ou que respeitam um estilo ou apresentação próprios da empresa. O primeiro é descrito pelo tribunal de reenvio como «cobranding»: o importador paralelo apõe novamente a marca original²⁶ na nova caixa exterior em cartão. O segundo

como «debranding»: a marca original não é novamente aposta na nova caixa exterior em cartão, apesar de permanecer nos próprios comprimidos e inaladores e em alguns invólucros; em vez disso, indica-se o nome genérico do medicamento²⁷.

23. Na sua primeira decisão na primeira instância da causa principal²⁸, a High Court considerou assente: i) que existia uma «resistência disseminada e substancial a embalagens sobre-etiquetadas», diversamente do que ocorria com os produtos reembalados, e que ii) as actividades das demandadas não prejudicavam e nem sequer punham em risco o «objecto específico» dos direitos de marca de que eram titulares as demandantes: «[o] uso das marcas registadas das demandantes foi sempre correcto, no sentido de que foram usadas para transmitir sem engodo ou dano uma mensagem verdadeira sobre a proveniência e a responsabilidade pela qualidade». Referiu ainda que não se tinha alegado que as actividades das demandadas contra as quais se objectava

24 — O despacho de reenvio define um produto com autocolantes apostos como «um produto farmacêutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem original interior e exterior sobre a qual o importador paralelo aplicou um rótulo exterior adicional impresso na língua do Estado-Membro de importação».

25 — O despacho de reenvio define um produto reembalado como «um produto farmacêutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem original interior, mas com uma nova embalagem exterior em cartão, impressa na língua do Estado-Membro de importação».

26 — Ou, em alguns casos, as marcas, quando o nome e o logótipo do fabricante também se encontram registados como tais.

27 — Sobre alguns dos próprios invólucros que contêm os comprimidos e sobre os próprios inaladores foram apostos autocolantes, mas não de forma a cobrir completamente as marcas originais, não se verificando que tal seja também objecto de litígio.

28 — Decisão de Laddie J, proferida em 28 de Fevereiro de 2000, [2000] 2 CMLR 571.

tinham adulterado ou comprometido de um qualquer modo a qualidade dos produtos das demandantes.

mento de medicamentos, a menos que o exercício deste direito contribua para compartimentar artificialmente os mercados entre os Estados-Membros.

24. A High Court submeteu uma série de questões ao Tribunal de Justiça, procurando ver esclarecidos os princípios por este desenvolvidos na sua anterior jurisprudência. As questões respeitavam, em parte, ao alcance do princípio de que deve ser permitido aos importadores paralelos de produtos farmacêuticos reembalarem estes produtos se tal for necessário para a respectiva comercialização e, em parte, ao alcance do requisito que impõe ao importador paralelo avisar o titular da marca do uso que lhe pretende dar.

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.

25. No seu acórdão Boehringer I, o Tribunal de Justiça respondeu a estas questões do seguinte modo:

- «1. O artigo 7.º, n.º 2, da [directiva em matéria de marcas] 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 reacondiciona-

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.»

26. Na sua segunda decisão²⁹, a High Court considerou que se retiravam dois ensinamentos deste acórdão do Tribunal de Justiça: em primeiro lugar, que há que presumir que resulta sempre do facto de se proceder à reembalagem um dano para o objecto específico dos direitos do titular da marca, mesmo quando, na verdade, não se tenha produzido qualquer dano quer na qualidade dos produtos quer na função da marca como garantia de proveniência; e, em segundo, que o requisito da necessidade se aplicava, não apenas para determinar se os importadores podiam proceder a esta reembalagem, mas ainda e na afirmativa, para apreciar o tipo de reembalagem admissível, já que o único tipo de reembalagem permitido era aquele que, do ponto de vista dos direitos conferidos pela marca, fosse o menos importuno possível. Por conseguinte, a High Court daí concluiu que tanto o método de «debranding» como o de «cobranding» infringia os direitos conferidos ao titular da marca.

27. As demandadas interpuseram recurso para a Court of Appeal. As demandantes interpuseram por seu turno recurso subordinado contra a parte da primeira decisão da High Court que concluiu pela existência de uma resistência disseminada e substancial a embalagens sobre-etiquetadas. A Court of Appeal confirmou essa parte da decisão,

concluindo que, não podendo os importadores paralelos proceder ao reacondicionamento, se verão confrontados com um substancial entrave à venda dos seus produtos. Relativamente ao recurso interposto da segunda decisão da High Court, a Court of Appeal, exprimindo embora robustamente alguns dos seus próprios pontos de vista, concluiu que o direito aplicável não constituía *acte clair* no tocante a certos aspectos³⁰. Mais especificamente, continua a nutrir dúvidas no tocante ao significado de «necessário», à repartição do ónus da prova e às consequências decorrentes da falta do aviso prévio. Consequentemente, colocou uma nova série de questões, a saber:

«Produtos reembalados

1. Quando um importador paralelo comercializa num Estado-Membro um produto farmacêutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem original interior mas com uma

29 — Decisão de Laddie J, proferida em 6 de Fevereiro de 2003, [2003] EWHC 110 (Ch).

30 — Conclusão possivelmente corroborada pelo facto de ambas as partes terem sustentado que, na sequência da «clarificação» fornecida pelo Tribunal de Justiça, tinham vencido completamente ou em grande medida a parte da acção que respeita ao exercício do direito de marca.

nova embalagem exterior em cartão, impressa na língua do Estado-Membro de importação (um produto 'reembalado'):

cífica e ao estilo da reembalagem adoptados pelo importador paralelo e, se assim for, de que maneira?

a) o importador tem o ónus de provar que a nova embalagem preenche todas as condições enunciadas [no acórdão Bristol-Myers Squibb] ou o titular da marca é que tem o ónus de provar que estas condições não se encontram preenchidas ou o ónus da prova varia consoante a condição e, se assim for, de que maneira?

c) A quarta condição enunciada [no acórdão Bristol-Myers Squibb], a saber, que a apresentação do produto reembalado não seja de molde a prejudicar a reputação da marca ou o seu titular, só é violada se a embalagem apresentar defeitos, for de má qualidade ou não cuidada, ou é extensiva a tudo o que for prejudicial à reputação da marca?

b) A primeira condição enunciada [no acórdão Bristol-Myers Squibb] conforme foi interpretada [no acórdão Pharmacia & Upjohn³¹] e [no acórdão Boehringer I], a saber, que deve provar-se que é necessário reembalar o produto para que não seja impedido o acesso efectivo ao mercado, aplica-se unicamente ao facto de reembalar (conforme foi sustentado pelo Tribunal EFTA no processo E-3/02, Paranova/Merck), ou aplica-se igualmente à forma espe-

d) Se a resposta à pergunta 1, c), for a de que a quarta condição é violada por tudo o que for prejudicial à reputação da marca e se ou (i) a nova embalagem exterior do cartão não exhibe a marca ('debranding') ou (ii) o importador paralelo aplica na nova embalagem exterior em cartão o seu próprio logótipo ou um estilo ou apresentação próprios da empresa ou uma apresentação utilizada para vários produtos diferentes ('cobranding'), deve considerar-se que essas formas de modelos de caixas prejudicam a reputação da marca ou esta é uma questão de facto que cabe ao órgão jurisdicional nacional resolver?

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

- e) Se a resposta à pergunta 1, d), for a de que é uma questão de facto, a quem cabe o ónus da prova?

- c) Se a resposta à pergunta 2, a), for afirmativa, a primeira condição enunciada [no acórdão Bristol-Myers Squibb] conforme foi interpretada [no acórdão Pharmacia & Upjohn] e [no acórdão Boehringer I], a saber, que deve provar-se que é necessário reembalar o produto para que não seja impedido o acesso efectivo ao mercado, aplica-se unicamente ao facto de apor autocolantes, ou aplica-se igualmente à forma específica e ao estilo de aposição de autocolantes adoptado pelo importador paralelo?

Produtos com autocolantes apostos

2. Quando um importador paralelo comercializa num Estado-Membro um produto farmacêutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem original interior e exterior sobre a qual o importador paralelo aplicou um rótulo exterior adicional impresso na língua do Estado-Membro de importação (produto 'com autocolantes apostos'):

- a) São aplicáveis as cinco condições enunciadas [no acórdão Bristol-Myers Squibb]?

- d) Se a resposta à pergunta 2, a), for afirmativa a quarta condição enunciada [no acórdão Bristol-Myers Squibb], a saber, que a apresentação do produto reembalado não seja de molde a prejudicar a reputação da marca ou o seu titular, só é violada se a embalagem apresentar defeitos, for de má qualidade ou não cuidada, ou é extensiva a tudo o que for prejudicial à reputação da marca?

- b) Se a resposta à pergunta 2, a), for afirmativa, o importador tem o ónus de provar que as embalagens com autocolantes apostos preenchem todas as condições enumeradas [no acórdão Bristol-Myers Squibb] ou o titular da marca é que tem o ónus de provar que essas condições não estão preenchidas ou o ónus da prova varia consoante a condição?

- e) Se a resposta à pergunta 2, a), for afirmativa e a resposta à pergunta 2, d), for que a quarta condição é violada por tudo o que for prejudicial à reputação da marca, a reputação de uma marca é prejudicada, para este efeito, se ou (i) o rótulo adicional for colocado de forma a esconder total ou parcialmente uma das marcas do titular ou (ii) se o

rótulo adicional não especificar que a marca em questão é uma marca detida pelo titular ou (iii) se o nome do importador paralelo estiver impresso em letras maiúsculas?

entrega de todos os lucros resultantes da violação) devido aos actos de violação do importador com base no mesmo fundamento que seria de invocar se os bens fossem espúrios?

Aviso

3. Quando um importador paralelo não tenha efectuado o aviso relativo a um produto reembalado, conforme é exigido pela quinta condição enunciada [no acórdão Bristol-Myers Squibb], e tenha, conseqüentemente, violado a(s) marca(s) do titular apenas por essa única razão:

a) Cada acto subsequente de importação do referido produto constitui uma violação ou o importador só incorre em infracção até ao momento em que o titular tem conhecimento do produto e o prazo de aviso aplicável já expirou?

b) O titular tem direito a reclamar uma reparação financeira (isto é, uma indemnização por violação ou a

c) A atribuição de uma reparação financeira ao titular, relacionada com essas violações cometidas pelo importador, está sujeita ao princípio da proporcionalidade?

d) Se não estiver, com que base essa compensação deve ser avaliada tendo em conta que os produtos em causa foram colocados no mercado no interior do Espaço Económico Europeu pelo titular ou com o seu consentimento?»

28. Foram apresentadas observações escritas pelas demandantes, pelas demandadas e pela Comissão, todas representadas na audiência.

Os cinco requisitos enunciados no acórdão Bristol-Myers Squibb aplicam-se aos produtos com autocolantes apostos?

29. Como assinala a Comissão, se esta questão³² for respondida pela afirmativa, então as questões 2, b) a e) podem, na realidade, ser combinadas com as questões 1, a) a d). Se for respondida pela negativa, as questões 2, b) a e) não requerem resposta. Por conseguinte, é sensato examinar em primeiro lugar a questão 2, a).

30. Na sua segunda decisão, a High Court interpretou o acórdão Boehringer I do Tribunal de Justiça como aplicando-se unicamente à reembalagem, com o fundamento de que apenas esta última era inerentemente não danosa ao objecto específico do direito de marca. O tribunal de reenvio concorda que a aposição de autocolantes não prejudica a reputação das demandantes ou das respectivas marcas.

31. As demandantes e a Comissão sustentam que o Tribunal de Justiça confirmou que

os requisitos BMS se aplicam à reembalagem com aposição de autocolantes³³. As demandadas alegam que decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça³⁴ que os requisitos BMS não se aplicam à aposição de autocolantes.

32. Como correctamente assinalam as demandadas, os acórdãos mais antigos versaram todos sobre vários tipos de recondicionamento. A questão da aposição de autocolantes no contexto dos produtos farmacêuticos só foi colocada ao Tribunal de Justiça no processo na origem do acórdão Boehringer I, mas, nesse processo e contra-riamente ao que sustentam as demandantes, não constituía a questão fulcral.

33. Creio que a posição das demandadas tem melhor apoio na jurisprudência e nos princípios que lhe estão subjacentes do que a das demandantes e da Comissão.

33 — Acórdãos Bristol-Myers Squibb, já referido na nota 20, n.º 55, de 11 de Julho de 1996, Eurim-Pharm (C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Colect., p. I-3603), Loendersloot, já referido na nota 3, n.º 27, e Boehringer I.

34 — Acórdão Hoffmann-La Roche, já referido na nota 10, de 3 de Dezembro de 1981, Pfizer (1/81, Recueil, p. 2913), Bristol-Myers Squibb, já referido na nota 20, Pharmacia & Upjohn, já referido na nota 31, Loendersloot, já referido na nota 3, n.º 27, e Boehringer I.

32 — Questão 2, a).

34. No seu acórdão Bristol-Myers Squibb, o Tribunal de Justiça enunciou:

«[O] titular [da marca] pode opor-se ao reacondicionamento do produto numa nova embalagem externa quando o importador tenha a possibilidade de realizar uma embalagem que possa ser comercializada no Estado-Membro de importação, por exemplo, apondo nas embalagens externas ou internas originais novas etiquetas redigidas na língua do Estado-Membro de importação [...]»³⁵.

35. De igual modo, declarou no acórdão Loendersloot:

«[A] pessoa que procede à nova rotulagem deve fazer uso dos meios que tornem o comércio paralelo possível mas que simultaneamente afectem o menos possível o objecto específico do direito de marca. Assim, quando as indicações que figuram nos rótulos originais sejam conformes às regras em matéria de rotulagem em vigor no Estado-Membro de destino, mas estas exijam informações suplementares, não é necessário

retirar e reapor ou substituir os rótulos originais, pois a aposição nas garrafas em questão de um simples autocolante que mencione estas informações suplementares pode bastar»³⁶.

36. Embora estas declarações do Tribunal de Justiça não respondam explicitamente à questão de saber se a aposição de novos rótulos corresponde a uma «reembalagem» no contexto da jurisprudência do Tribunal de Justiça a respeito do artigo 30.º CE, apontam fortemente no sentido de que o titular da marca não se pode opor à aposição de autocolantes. Por conseguinte e logicamente, implicam que não é este o caso.

37. É verdade que no seu acórdão Phytéron³⁷, que precedeu o acórdão Loendersloot, o Tribunal de Justiça enunciou que «o simples acrescento na etiqueta [de um certo número de informações destinadas a cumprir as imposições legais do Estado-Membro de importação] não pode constituir um motivo legítimo na acepção do n.º 2 do artigo 7.º [da directiva] sobre as marcas, desde que a etiqueta assim modificada não omita certas informações importantes ou não mencione informações inexactas ou não se apresente de um modo tal que possa prejudicar a reputação da marca ou a do seu

35 — N.º 55.

36 — N.º 46.

37 — Acórdão de 20 de Março de 1997 (C-352/95, Colect., p. I-1729).

titular (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., [...] n.ºs 65, 75 e 76)»³⁸.

38. Decorre manifestamente da remissão feita pelo Tribunal de Justiça ao seu acórdão Bristol-Myers Squibb no enunciado que acabo de citar que a advertência referente à informação é uma referência ao segundo requisito BMS, designadamente, que o recondicionamento não pode afectar o estado originário do produto. Embora isto possa parecer surpreendente, o Tribunal de Justiça exprimiu no seu acórdão Bristol-Myers Squibb o entendimento de que, no caso dos produtos farmacêuticos, o fornecimento de uma informação inadequada pode «afectar indirectamente» o estado originário do produto; saber se o faz é uma questão de facto que incumbe resolver ao tribunal nacional³⁹. O acórdão Phytheron aponta, pois, para que os segundo e quarto requisitos BMS (ausência de dano à reputação) se apliquem à oposição de autocolantes. Contudo, no próprio acórdão Bristol-Myers Squibb aceitou-se que o segundo requisito não era infringido pela oposição de autocolantes na embalagem *interior*⁴⁰. Por conseguinte, pode *a fortiori* entender-se que a oposição de autocolantes na embalagem *exterior*, como fizeram as demandadas no caso em apreço, não infringe este requisito. Ao que acresce que o acórdão Phytheron não versou sobre produtos farmacêuticos. Portanto, não estou inclinado a crer que o

acórdão Phytheron sirva de apoio à alegação de que o segundo requisito BMS se aplica à oposição de autocolantes.

39. Vistas as indicações contraditórias da mais recente jurisprudência (ilustradas pelo facto de tanto as demandantes como as demandadas remeterem para os acórdãos Loendersloot e Boehringer I), penso que a resposta pode ser encontrada à luz dos princípios essenciais.

40. A fonte original dos requisitos BMS, o acórdão Hoffmann-La Roche⁴¹, refere o direito de o titular impedir qualquer uso da marca susceptível de pôr em causa a garantia de proveniência⁴². Independentemente da abordagem histórica seguida pelo Tribunal de Justiça no tocante aos riscos que se prendem com a substituição da embalagem exterior, não me parece que a oposição de autocolantes em causa nos presentes autos constitua semelhante uso da marca. A marca é aposta em produtos genuínos sem qualquer risco de se afectar o estado originário do próprio produto. Este entendimento é corroborado pela decisão sobre a matéria de facto tomada pela High Court e confirmada em recurso pelo tribunal de reenvio. Em meu entender, quando não se corre qualquer risco de que seja prejudicada a garantia de proveniência, como no caso da aplicação de um rótulo exterior adicional à embalagem

38 — N.º 23.

39 — V. n.ºs 65 e 66.

40 — V. n.º 64.

41 — Já referido na nota 10.

42 — N.º 7.

exterior original, mantendo-se, contudo, a embalagem interna original⁴³, os requisitos BMS não se aplicam.

exterior sobre a qual o importador paralelo aplicou um rótulo exterior adicional impresso na língua do Estado-Membro de importação. À luz desta conclusão, não há que responder às questões 2, b) a e).

41. Entendo que esta abordagem reflecte melhor o adequado equilíbrio entre o princípio fundamental da livre circulação das mercadorias consagrado no Tratado e os direitos dos titulares de marcas a respeito das importações paralelas. Quando não existe qualquer risco para a garantia de proveniência como definida pelo Tribunal de Justiça, deve prevalecer a livre circulação das mercadorias. Quando, com base nos factos, o titular da marca possa demonstrar que, com a aposição de autocolantes, se corre o risco de se prejudicar a garantia de proveniência entendida desse modo, então e por derrogação à livre circulação das mercadorias, os direitos do titular da marca podem excepcionalmente prevalecer. É o que decorre das definições dadas pelo Tribunal de Justiça dos direitos essenciais que a marca confere e do seu objecto específico.

O requisito de o reacondicionamento ser necessário aplica-se unicamente ao facto de reembalar ou aplica-se igualmente à forma específica e ao estilo da reembalagem e, se assim for, de que maneira?

43. Esta questão⁴⁴ foi suscitada porque a High Court, na sua segunda decisão, considerou que o critério da necessidade se aplica, não apenas ao reacondicionamento enquanto tal, mas ainda aos pormenores do modo como é realizado. Concluiu, pois, que o reacondicionamento deve ser o menos importuno possível do ponto de vista do direito de marca. O tribunal de reenvio discorda desta análise.

42. Concluo, portanto, a respeito da questão 2, a), que os requisitos BMS não se aplicam quando um importador paralelo comercializa num Estado-Membro um produto farmacêutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem original interior e

44. As demandantes, uma vez mais remetendo para os acórdãos Boehringer I e

43 — Como está pressuposto na redacção da questão.

44 — Questão 1, b). [A questão 1, a) é examinada *infra*, n.ºs 81 a 99].

Loendersloot⁴⁵, alegam que o requisito da necessidade se aplica ao modo específico e ao estilo da reembalagem⁴⁶. As demandadas e a Comissão, remetendo também para estes mesmos acórdãos, são da opinião contrária.

45. Essencialmente, a questão referente à necessidade foi suscitada devido ao entendimento da High Court de que a jurisprudência do Tribunal de Justiça a respeito do reacondicionamento institui a «presunção jurídica inilidível» de que mesmo quando (como é matéria de facto assente na causa principal) o reacondicionamento em questão não afectou negativamente, nem podia afectar, a qualidade dos produtos e não teve realmente qualquer impacto negativo na função da marca como uma indicação da proveniência, se deve presumir a existência de um dano ou de um prejuízo ao seu objecto específico. Este enunciado decorre da declaração feita pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão Boehringer I de que «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»⁴⁷.

45 — Já referido na nota 3, n.º 46.

46 — Valerá talvez a pena assinalar que a questão se limita às modificações feitas à embalagem exterior. Por esta razão, a analogia que as demandantes tentam estabelecer com a comercialização de automóveis de marca na China (descrita na audiência pela Comissão como sendo «francamente disparatada») não me parece particularmente útil. Na verdade e a servir para algo, o exemplo da comercialização de automóveis enfraquece a argumentação das demandantes, pois que os *stands* de vendas frequentemente recorrem à prática do «cobranding», fazendo questão de colocar o respectivo nome na matrícula ou noutros pontos do veículo, por exemplo.

47 — N.º 30.

46. Esta declaração é, na verdade, uma citação do enunciado no acórdão Hoffmann-La Roche⁴⁸. Com o devido respeito, não estou convencido de que a sua súmula esteja inteiramente correcta. O que o Tribunal de Justiça realmente enunciou no acórdão Hoffmann-La Roche foi que a garantia de proveniência permite ao consumidor ter a certeza de que o produto marcado não foi objecto de qualquer intervenção não autorizada por um terceiro que «tenha afectado o produto no seu estado originário»⁴⁹. O que aponta para que um modo específico e um estilo de reembalagem que afectem *unicamente a embalagem exterior* não possam afectar a garantia de proveniência.

47. Ao que acresce, como já indiquei⁵⁰, que não creio que o conceito a que se refere a expressão «o estado desses produtos [que seja] modificado ou alterado» (a redacção do artigo 7.º, n.º 2 da directiva sobre as marcas, que reflecte os requisitos enunciados no acórdão Hoffmann-La Roche) deva merecer uma interpretação extensiva.

48. Os *travaux préparatoires*⁵¹ apontam também no sentido de a Comissão ter

48 — Já referido na nota 10.

49 — N.º 7. O Tribunal de Justiça prosseguiu então (nos n.ºs 9 a 12) desenvolvendo as premissas do que viria a tornar-se o requisito da necessidade e tratando mais abreviadamente aqueles que são presentemente os outros requisitos BMS.

50 — N.º 13, *supra*.

51 — V., na exposição de motivos da proposta da Primeira Directiva do Conselho que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas [COM (80) 635 final, de 19 de Novembro de 1980], o comentário respeitante ao artigo 6.º

originalmente pretendido que o requisito da necessidade se aplicasse ao facto de reacondicionar e ter previsto que o importador paralelo deveria gozar de uma certa liberdade quanto ao modo preciso como procederia à reembalagem, *sem prejuízo* de este preencher os requisitos enunciados no acórdão Hoffman-La Roche⁵². Nada há que sugira que esta intenção não sobreviveu ao processo legislativo.

49. O tribunal de reenvio e as demandadas sustentam que a decisão do Tribunal EFTA no processo Paranova/Merck⁵³ alicerça o entendimento de que o requisito da necessidade se aplica unicamente ao facto de reembalar e não ao seu modo específico ou ao respectivo estilo. Não estou convicto de que essa decisão seja tão evidente como se aponta. Porém, é certamente relevante.

50. Nesse processo, interrogava-se o Tribunal EFTA, designadamente, sobre a questão de saber se o requisito da necessidade que o Tribunal de Justiça tinha aplicado para interpretar o conceito de «motivos legítimos» na acepção do artigo 7.º, n.º 2, também se aplicava ao desenho mais específico da

embalagem ou se este desenho mais específico da embalagem deveria ser apreciado unicamente com base no requisito de o reacondicionamento não afectar adversamente a reputação da marca ou do respectivo titular.

51. O Tribunal EFTA examinou a jurisprudência do Tribunal de Justiça e, mais especificamente, os requisitos BMS. Considerou que, com base no primeiro requisito, «se estabelecerá se o importador paralelo tem o direito de proceder à reembalagem do produto e de neste reapor a marca do fabricante, ao passo que os outros requisitos determinam as condições para o exercício deste direito de modo a salvaguardar-se os interesses legítimos do titular da marca». Remetendo para os acórdãos Bristol-Myers Squibb, Merck, Sharpe & Dohme⁵⁴, Boehringer I e Pharmacia & Upjohn⁵⁵, o Tribunal EFTA enunciou que «[p]ermitir as importações paralelas e o reacondicionamento constituem meios que têm por objectivo assegurar a livre circulação das mercadorias. [...] Dito de outro modo, o direito de proceder ao reacondicionamento que assiste ao importador justifica-se pelo facto de prestar uma importante contribuição para a superação da compartimentação do mercado do EEE ao longo das fronteiras nacionais. Foi neste contexto que o Tribunal de Justiça [instituiu] o critério da necessidade [...] Donde se conclui que o [critério] é relevante no que respeita à questão de estabelecer se ao importador assiste enquanto tal o direito de proceder ao reacondicionamento, quando o comporta-

52 — V. acórdão Pfizer, já referido na nota 34, no quadro do qual um importador paralelo tinha seguido à letra os requisitos enunciados no acórdão Hoffmann-La Roche, tendo o Tribunal de Justiça aprovado essa forma de actuar.

53 — Processo E-3/02, acórdão de 8 de Julho de 2003, ETMR 2004, p. 1.

54 — Acórdão de 23 de Abril de 2002 (C-443/99, Colect., p. I-3703).

55 — Já referidos na nota 31.

mento do titular da marca e as barreiras às trocas entravam, de facto ou de direito, o acesso efectivo ao mercado do Estado de importação. Quando [...] não cabe dúvida sobre o direito de proceder ao reacondicionamento e o importador, ao exercê-lo, consegue um acesso efectivo ao mercado, o requisito da necessidade não pode ser decisivo para a interpretação da expressão 'motivos legítimos' que consta do artigo 7.º, n.º 2 da directiva. [...] Impor o requisito da necessidade ao comportamento do importador paralelo no mercado após este lhe ter acedido, em especial, à sua estratégia quanto à apresentação dos produtos, como a publicidade ou o desenho da embalagem, constituiria uma restrição desproporcionada à livre circulação das mercadorias»⁵⁶.

52. Creio que este raciocínio é correcto. A sistemática dos requisitos BMS (e, na verdade, dos requisitos originários enunciados no acórdão Hoffmann-La Roche) também se presta a esta análise. Além disso, encontra apoio na abordagem seguida pelo Tribunal de Justiça no acórdão Pharmacia & Upjohn⁵⁷, no qual enunciou que a «condição de necessidade é preenchida se [...] regulamentações ou práticas no Estado-Membro de importação impedirem a comercialização do produto em questão no mercado desse Estado».

56 — N.ºs 41 a 45.

57 — Já referido na nota 31, n.º 43. Embora a passagem para a qual se remete se refira mais à remoção e à substituição da marca do que ao reacondicionamento em termos mais gerais, decorre manifestamente dos n.ºs 37 a 39 do acórdão que o Tribunal de Justiça considera que as duas situações são reguladas pelos mesmos princípios.

53. Foi defendido⁵⁸ que o acórdão do Tribunal EFTA não valorizou suficientemente o «direito que assiste ao titular da marca de a apresentar como entender» e que, como tal, é errado em matéria de direito. É claro que ao titular da marca assiste este direito. Mas este esgota-se uma vez os produtos colocados por si ou com o seu consentimento no mercado na Comunidade. É esta a finalidade da regra do esgotamento, que visa assegurar que os direitos da propriedade intelectual não sejam utilizados para impedir a livre circulação das mercadorias. Entendo que são necessárias razões muito ponderosas para afastar a sua aplicação.

54. Há, além de tudo isto, um argumento convincente de ordem pragmática (que me parece ser pelo menos tão importante como a coerência conceptual do direito) que se opõe ao entendimento de que o requisito da necessidade se aplica ao modo específico e ao estilo do reacondicionamento. É que semelhante interpretação imporá um ónus intolerável aos tribunais nacionais, que ficariam obrigados a tomar numerosas decisões sobre pormenores triviais de padrões e cores que obviamente não se inserem nas respectivas atribuições jurisdicionais.

55. Concluo, por conseguinte, que o requisito de o reacondicionamento ser necessário

58 — Pela Eli Lilly, uma das demandantes.

se aplica unicamente ao facto de reembalar e não se estende às respectivas forma específica e estilo.

que este problema não estava isento de dúvidas.

O quarto requisito BMS só é violado se a embalagem apresentar defeitos, for de má qualidade ou não cuidada ou é extensivo a tudo o que for prejudicial à reputação da marca?

56. O quarto requisito BMS consiste na «apresentação do produto reembalado não [ser] tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular; assim, a embalagem não deve ser defeituosa, de má qualidade ou não cuidada».

57. Esta questão⁵⁹ tem por origem a alegação das demandadas de que o quarto requisito BMS se limita à embalagem mal feita. O tribunal de reenvio discorda, entendendo que qualquer prejuízo à reputação da marca significa o não preenchimento deste requisito, mas é de presumir que considerou

58. Concordo com as demandantes e a Comissão quando afirmam que não há qualquer razão para limitar o quarto requisito BMS aos casos de embalagens defeituosas, de má qualidade ou não cuidadas. Decorre manifestamente dos n.ºs 75 a 77 do acórdão BMS que o Tribunal de Justiça se referiu a este tipo de embalagens como exemplos de «inadequada apresentação», nesse caso concreto, de produtos farmacêuticos, que podia prejudicar a reputação da marca.

59. Ao que acresce que, após o seu acórdão BMS, o Tribunal de Justiça já identificou outros exemplos de prejuízo à reputação da marca que podem, em princípio, constituir um «motivo legítimo», na acepção do artigo 7.º, n.º 2, que permita ao seu titular opor-se à comercialização posterior de um produto que foi colocado por si ou com o seu consentimento no mercado na Comunidade⁶⁰. Assim, no acórdão Dior⁶¹, o Tribunal de Justiça enunciou em termos gerais que o dano à reputação da marca pode constituir

60 — Apesar desta redacção, o artigo 7.º, n.º 2, não confere por si próprio o direito de intentar uma acção judicial. O titular da marca que pretenda opor-se a uma alegada infracção deve sempre colocar-se ao abrigo do disposto no artigo 5.º, n.º 1, da directiva (v. n.º 19, *supra*).

61 — Acórdão de 4 de Novembro de 1997 (C-337/95, *Colect.*, p. I-6013, n.ºs 43 e 46).

59 — Questão 1, c).

um motivo legítimo; e indicou mais especificamente que o uso da marca na publicidade que afete seriamente a reputação da marca pode constituir um motivo legítimo. No acórdão BMW⁶², o Tribunal de Justiça enunciou que o facto de a marca ser utilizada na publicidade do revendedor de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre o revendedor e o titular da marca pode constituir um motivo legítimo.

defeituosa, de má qualidade ou não cuidada: a questão que se coloca é a de saber se existe um sério risco de a reputação da marca ser prejudicada.

São determinados métodos (especificados) de reembalagem necessariamente prejudiciais à reputação de uma marca ou o prejuízo à reputação é uma questão de facto?

60. Em meu entender, as demandadas não se debruçam sobre esta jurisprudência de forma convincente. Invocam a inclusão da palavra «assim»⁶³ no quarto requisito BMS como apontando no sentido de que é unicamente quando a embalagem é defeituosa, de má qualidade ou não cuidada que se infringe este requisito. A palavra «assim» é um suporte perigosamente frágil para servir de apoio a tal interpretação. Em todo o caso, poderá igualmente significar «por exemplo» e servir, pois, de apoio ao entendimento contrário.

62. Com esta questão⁶⁴, o tribunal nacional pergunta se é necessariamente prejudicial à reputação da marca que: i) a marca não seja aposta na nova embalagem exterior em cartão («debranding») ou ii) o importador paralelo aplique na nova embalagem exterior em cartão o seu próprio logótipo ou um estilo ou apresentação próprios da empresa ou uma apresentação utilizada para vários produtos diferentes («cobranding»), ou se o prejuízo à reputação da marca é uma questão de facto.

61. Concluo, por conseguinte, que o quarto requisito BMS não se limita à embalagem

63. Como já expliquei anteriormente, a High Court entendeu na sua segunda decisão que há que presumir que qualquer tipo de

62 — Acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Fevereiro de 1999 (C-63/97, Colect., p. I-905, n.º 51).

63 — «Ainsi» na versão em língua francesa.

64 — Questão 1, d).

reembalagem causa prejuízo à reputação da marca. O tribunal de reenvio discorda. Refere que em alguns casos o acto de «cobranding» pode causar este prejuízo, por exemplo, quando cria a impressão de que o titular da nova marca aposta é o fabricante ou de que o importador e o fabricante constituem um qualquer tipo de empresa comum. Contudo, não é este o caso nos presentes autos. No que respeita ao acto de «debranding», o tribunal de reenvio também não identifica qualquer dano à reputação: o titular da marca não goza de qualquer direito que imponha aos revendedores manterem a sua marca no produto.

concreto proceder a uma apreciação factual pormenorizada a fim de determinar se assim acontece efectivamente.

64. As demandantes alegam que tanto o facto de «debranding» como o de «cobranding» é inerentemente danoso para a reputação da marca. As demandadas alegam que o facto de «debranding» não constitui a mínima infracção, pois que não corresponde a um «uso» da marca na acepção do artigo 5.º, n.º 1. No que respeita ao «cobranding», nada há no acórdão BMS que sugira que a adopção pelo importador paralelo de um estilo ou apresentação próprios para a embalagem prejudique a reputação da marca⁶⁵. A Comissão alega que, podendo ambas as circunstâncias referidas prejudicar, em princípio, a reputação da marca, o tribunal nacional deve em cada caso

65. Concordo com a posição assumida pela Comissão. É manifesto (v. n.ºs 58 e 59, *supra*) que tanto a apresentação inadequada da marca como a falsa impressão da existência de uma relação comercial com o seu titular podem, em princípio, causar dano à reputação da marca (embora também decorra manifestamente do acórdão Dior que é unicamente o dano *sério* a esta reputação que corresponde a um motivo legítimo na acepção do artigo 7.º, n.º 2)⁶⁶. O Tribunal de Justiça confirmou no seu acórdão BMW que a questão de saber se uma publicidade é susceptível de dar a impressão de que existe uma relação comercial entre o revendedor e o titular da marca é uma questão de facto que cabe ao juiz nacional apreciar face às circunstâncias específicas de cada caso concreto⁶⁷. Creio que a mesma lógica deve ser aplicada perante outras circunstâncias que possam corresponder a «motivos legítimos» na acepção do artigo 7.º, n.º 2. Saber se uma determinada circunstância (por exemplo, o dano à reputação) pode, em princípio, corresponder a um «motivo legítimo» constitui uma questão de direito, mas a de saber

65 — V. também acórdão Pfizer, já referido na nota 34.

66 — N.º 46.

67 — N.º 55.

se em determinado caso essa circunstância se verifica é uma questão de facto.

66. Concluo, portanto, que tanto a apresentação inadequada da marca como a falsa impressão da existência de uma relação comercial podem, em princípio, causar dano à reputação da marca. A questão de saber se modos específicos de reembalagem causam tal dano e se este dano é suficientemente sério para corresponder a um motivo legítimo na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da directiva constitui matéria de facto a ser decidida pelo tribunal nacional.

Que efeito produz a falta do aviso imposto pelo quinto requisito BMS?

67. O quinto requisito BMS impõe que o importador avise, antes da colocação à venda do produto reembalado, o titular da marca e lhe forneça, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado.

68. No acórdão Boehringer I, o Tribunal de Justiça declarou que se o importador paralelo

não respeitar ele próprio o requisito do aviso prévio, o titular da marca pode opor-se à comercialização do produto reacondicionado e que, 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. O Tribunal de Justiça assinalou, a título meramente «indicativo», que um período de quinze dias úteis podia constituir um prazo razoável⁶⁸.

69. A High Court considerou na sua segunda decisão que não tinha sido esclarecido no acórdão Boehringer I qual a solução jurídica adequada para o caso de o importador não ter efectuado o aviso prévio mas ter preenchido os outros requisitos BMS. Por conseguinte, o tribunal de reenvio pergunta⁶⁹, partindo do pressuposto de que é este o caso: a) se cada acto subsequente de importação do referido produto constitui uma violação ou o importador só incorre em infracção até ao momento em que o titular tem conhecimento do produto e o prazo de aviso aplicável já expirou; b) se o titular tem direito a reclamar uma indemnização pela violação ou a entrega de todos os lucros resultantes da violação com base no mesmo fundamento que seria de invocar se os bens fossem espúrios; c) se a atribuição destas compensações está sujeita ao princípio da

68 — Parte decisória e n.º 67.

69 — Questão 3.

proporcionalidade; e d) se não estiver, com que base essa compensação deve ser avaliada.

70. As demandantes alegam que cada um dos actos subsequentes ao aviso não efectuado constitui uma infracção independentemente do conhecimento pelo titular, pois que cada um destes actos ilude os consumidores no tocante à origem do produto. A reparação é matéria a ser determinada pelo direito nacional. As demandadas alegam que ao titular só assiste o direito a reparação uma vez decorridos quinze dias após ter efectivamente tomado, por quaisquer meios, conhecimento da embalagem em questão. O princípio da proporcionalidade aplica-se tanto à reparação como às medidas substantivas. A Comissão concorda com as demandantes quando afirmam que a questão 3, a) foi já respondida no sentido da primeira alternativa proposta pelo tribunal nacional: ver o acórdão Boehringer I. A compensação deve ser determinada de acordo com os princípios nacionais respeitantes à reparação financeira, sem prejuízo de deverem ser compatíveis com o direito comunitário e internacional, em especial, de respeitarem os princípios da equivalência, da efectividade e da proporcionalidade.

71. O tribunal de reenvio assinala correctamente que o requisito do aviso prévio não

parece ter qualquer base no disposto no Tratado. Foi introduzido no âmbito do acórdão Hoffmann-La Roche com o fundamento de que reduzia o risco de os consumidores serem iludidos quanto à proveniência do produto⁷⁰. Este raciocínio foi desenvolvido mais aprofundadamente no acórdão Bristol-Myers Squibb, no qual o Tribunal de Justiça esclareceu que o requisito do aviso prévio, conjugado com a possibilidade (introduzida nesse acórdão) de o titular exigir que lhe seja fornecida uma amostra do produto reembalado, tem por finalidade permitir ao titular verificar que a reembalagem não afecta directa ou indirectamente o estado originário do produto e que a apresentação não é de natureza a prejudicar a reputação da marca. Permite igualmente ao titular premunir-se melhor contra as actividades dos contrafactores⁷¹.

72. Por conseguinte, este requisito, diversamente dos quatro primeiros requisitos BMS, que podem ser qualificados de substantivos, assume a natureza de um requisito de ordem processual. Onde, portanto, se conclui, creio eu, que ao não cumprimento do requisito do aviso prévio se aplica uma sanção distinta das sanções aplicáveis ao não cumprimento dos demais requisitos BMS de natureza substantiva.

70 — N.º 12.

71 — N.º 78, referido no acórdão Boehringer I, n.º 61. V., também, acórdão Loendersloot, já referido na nota 3, n.º 49.

73. O que não minimiza a importância do requisito do aviso prévio. Pode ser essencialmente de natureza processual, mas não deixa de constituir uma importante salvaguarda para o titular da marca. O facto de não se efectuar o aviso não é de somenos importância.

74. Pode também ser útil assinalar que, salvo em casos muito raros, o facto de não se efectuar o aviso é deliberado. O importador paralelo sabe quem é o titular da marca e como contactá-lo. Como salientou o advogado-geral F. G. Jacobs nas conclusões que apresentou no processo na origem do acórdão Boehringer I, o requisito do aviso prévio «é simples de aplicar e simples de observar, contribuindo assim para a aplicação uniforme do direito comunitário»⁷².

75. Podem encarar-se dois cenários: falta de aviso (ou aviso inadequado) mas cumprimento dos quatro primeiros requisitos BMS e falta de aviso (ou aviso inadequado) e não cumprimento de um ou mais dos quatro primeiros requisitos BMS.

76. No primeiro destes cenários, que serve de base à questão do tribunal de reenvio,

creio que seria desproporcionado aplicar ao importador paralelo uma sanção por não ter efectuado o aviso tão grave quanto aquela que mereceria caso, para além de não ter efectuado este aviso, também não tivesse cumprido um ou mais dos requisitos substantivos. Todavia, a aplicação de uma sanção é sempre apropriada, pois, como anteriormente explicado, efectuar o aviso constitui um importante requisito de ordem processual; e, ao não ter efectuado o aviso, o importador paralelo negou (deliberadamente) ao titular a oportunidade de realizar o controlo prévio que o direito comunitário lhe permite. Portanto, a sanção deve ser efectiva e dissuasiva. Porém, não deverá ser idêntica à que se aplicaria no caso de também não terem sido cumpridos os requisitos substantivos, pois que tal seria desproporcionado.

77. As demandadas exprimem o receio de que o titular da marca possa, após ter tomado conhecimento do produto reembalado através de outra fonte, atrasar deliberadamente a propositura da sua acção com vista a aumentar a eventual reparação devida pela infracção. Entendo que seria igualmente desproporcionado e na verdade injusto que o titular da marca retirasse desse modo um benefício da sua própria dilação.

78. Do mesmo modo e dado que o importador paralelo está (de facto) a exercer os direitos que lhe confere o direito comunitário, a sanção não deve discriminá-lo por estar

72 — N.º 133.

a exercer estes direitos e não os que lhe são conferidos pelo direito nacional; e não deve tornar impossível na prática o exercício destes direitos.

no seu direito interno para a infracção aos requisitos substantivos, devendo aplicar igualmente uma sanção separada e adicional pelo não cumprimento do dever de avisar.

79. Em cada caso concreto, incumbe ao tribunal nacional aplicar, no respeito destes parâmetros, uma sanção apropriada.

80. O segundo cenário anteriormente descrito é, evidentemente, hipotético nos presentes autos. Contudo, menciono-o, procurando ser exaustivo. Aqui, a situação é significativamente diferente. A falta de aviso constituirá nesses casos um factor agravante, pois que dificulta ao titular da marca a legítima objecção ao recurso ao recondicionamento (quer em termos gerais, com o fundamento de que é completamente desnecessário proceder à reembalagem, quer, mais especificamente, com o fundamento de que a reembalagem efectivamente usada não preenche os segundo, terceiro e/ou quarto requisitos BMS). Sendo deliberada, como é provável, a falta de aviso, é de presumir que o seu propósito tenha sido o de permitir ao importador paralelo penetrar no mercado antes de o titular se encontrar na posição de poder exercer os seus direitos. Nestas circunstâncias, entendo que o tribunal nacional deverá aplicar as sanções normais previstas

Sobre quem recai o ónus da prova?

81. O tribunal de reenvio pergunta⁷³ se o importador tem o ónus de provar que a nova embalagem preenche cada um dos requisitos BMS ou se o ónus da prova varia consoante o requisito e, se assim for, de que maneira. No contexto do quarto requisito BMS (dano à reputação), o tribunal de reenvio pergunta ainda⁷⁴ sobre quem recai o ónus da prova de que determinadas formas de modelos de caixas prejudicam a reputação da marca, isto se (como considero ser o caso) a questão de saber se este modelo provoca esse dano constituir uma questão de facto.

82. É manifesto que o impacto dos cinco requisitos BMS e a questão de saber se na prática operam de modo a respeitar a adequada relação entre o disposto no artigo 7.º, n.ºs 1 e 2 da directiva, dependerão significativamente da parte sobre a qual recaia o ónus de provar que estes requisitos estão preenchidos. A orientação proporcio-

73 — Questão 1, a).

74 — Questão 1, d).

nada no acórdão Boehringer I, designadamente, que o ónus da prova deve constituir matéria processual a ser determinada pelo tribunal nacional, desde que os seus efeitos não sejam discriminatórios, revelou-se insuficientemente precisa, como demonstra o presente pedido de decisão prejudicial. Dependendo da parte à qual o tribunal nacional imponha o ónus da prova em determinado Estado-Membro, as mesmas circunstâncias factuais podem conduzir a diferentes desfechos nos diversos Estados-Membros, um resultado que será contrário à harmonização que a directiva visa alcançar⁷⁵.

83. Para decidir dos papéis respectivos a serem aqui assumidos pelo direito comunitário e pelo direito interno, é importante distinguir entre a questão de determinar sobre quem deve recair o ónus da prova e a de determinar o modo como esta prova deve ser prestada. Concordo com o tribunal de reenvio quando afirma que é apropriado que o Tribunal de Justiça indique aos tribunais nacionais sobre quem recai o ónus da prova no que respeita aos cinco requisitos BMS. O modo como esta prova deverá ser prestada relativamente a cada um dos requisitos individuais será então matéria a ser resolvida pelas normas processuais nacionais e respectivas regras sobre a produção da prova.

84. As demandantes alegam que o ónus da prova no tocante a todos os cinco requisitos

deve recair sobre as demandadas devido à inerente exposição ao dano dos direitos do titular da marca que a reembaagem implica.

85. As demandadas avançam duas alegações. Em primeiro lugar, apontam que o ónus da prova a respeito de todos os cinco requisitos deve recair sobre o titular da marca. Semelhante interpretação não se coaduna com o enunciado pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão Bristol-Myers Squibb⁷⁶, e não vou, portanto, examiná-la.

86. Em alternativa, defendem que o ónus da prova a respeito de cada um destes requisitos deve ser repartido entre as partes consoante estas defendam uma resposta afirmativa à questão que se suscita (para se evitar o risco de se verem obrigadas à prova do contrário). Por conseguinte, aceitam que o ónus da prova a respeito do primeiro requisito (necessidade de reembalar o produto para a respectiva comercialização), do terceiro requisito (identificação clara do fabricante e do importador) e do quinto requisito (aviso prévio) recaia sobre o importador paralelo. Sustentam, porém, que deve ser imposta ao titular da marca a prova de que a reem-

75 — V. acórdão de 18 de Outubro de 2005, *Class International* (C-405/03, Colect., p. I-8735, n.º 73).

76 — V., por exemplo, a redacção dos n.ºs 49, 50, 69, 73, 74 e 78 deste acórdão.

balagem não satisfaz o segundo requisito (não alteração do estado originário e instruções adequadas) ou o quarto (apresentação não danosa).

87. A Comissão alega, a título preliminar, que devem ser as regras processuais nacionais a determinar a quem incumbe o ónus da prova do cumprimento dos requisitos BMS. Porém, as regras processuais nacionais que imponham o ónus da prova ao importador paralelo podem ser afastadas caso o importador possa demonstrar que a sua aplicação conduz a um sério risco de repartição dos mercados nacionais⁷⁷. Nesse caso, o ónus da prova de cada um dos requisitos BMS recai sobre a parte que, com mais probabilidade, detém a informação relevante para a apreciação do preenchimento desse requisito.

88. Quando se analisam os cinco requisitos BMS, verifica-se que não são homogéneos. O primeiro requisito é potencialmente complexo. Dependendo das circunstâncias, pode, por vezes, ser necessário proceder a uma pormenorizada análise das circunstâncias factuais e jurídicas prevalentes no Estado-Membro de importação de forma a decidir se o reacondicionamento é necessário para permitir ao importador paralelo aceder a

esse mercado e aí vender em condições efectivas. Em termos superficiais, os segundo e quarto requisitos afiguram-se complexos. Creio, porém, que ambos requerem a apreciação de algo essencialmente simples: o que foi feito ao produto em termos de reacondicionamento implica um risco real de afectar negativamente o seu estado originário (segundo requisito); e a nova apresentação do produto é tal que existe um sério risco de a reputação da marca ser prejudicada (quarto requisito). Diversamente, os terceiro e quinto requisitos são mais lineares.

89. Consoante cada um dos requisitos que esteja em causa, pode ser mais ou menos praticável para o importador paralelo ou para o titular da marca recolher os elementos necessários à prova de que está (ou não está) preenchido um determinado requisito e, por conseguinte, razoável impor-lhe que o faça, repartindo desse modo o ónus da prova.

90. Fundamentalmente, o efeito de se impor ao importador paralelo o ónus da prova do cumprimento de todos os cinco requisitos seria o de se fazer pender a balança no sentido de um ainda maior afastamento relativamente à livre circulação das mercadorias (o princípio fundamental) a favor da protecção dos direitos da propriedade intelectual (a excepção a este princípio). Inversa-

77 — V. acórdão de 8 de Abril de 2003, Van Doren (C-244/00, Colect., p. I-3051, n.º 37 e 41).

mente, fazer recair sobre o titular da marca a prova do cumprimento de todos os cinco requisitos tornaria correspondentemente mais difícil para este invocar sequer os direitos que lhe assistem ao abrigo do n.º 2 do artigo 7.º da directiva e (como já antes indiquei) seria contrário ao enunciado no acórdão Bristol-Myers Squibb.

paralelo deve demonstrar a existência da necessidade, de forma a afastar a presunção de que o titular da marca goza do direito de se opor à comercialização dos produtos reembalados. Faz pouco sentido impor à pessoa que goza de semelhante poder a demonstração de que, nessas circunstâncias, não pode exercê-lo.

91. Creio, pois, que estas opções são ambas inaceitáveis e que é necessário examinar sucessivamente cada um destes requisitos.

O primeiro requisito: necessidade

92. O Tribunal de Justiça indicou no acórdão Bristol-Myers Squibb que o «poder do titular de um direito de marca protegido num Estado-Membro [...] se opor à comercialização, com a marca, de produtos reembalados só deve ser limitado na medida em que a reembalagem a que tenha procedido o importador seja necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação»⁷⁸. Creio que está implícito na lógica deste enunciado que o importador

93. Creio ainda que o importador paralelo é a parte que com mais probabilidade disporá da informação que requer a prova da necessidade. Numa situação normal, estará familiarizado com os requisitos regulamentares que regem a distribuição e a comercialização dos produtos farmacêuticos no Estado-Membro de importação. Terá conhecimento de elementos tais como o que é exigido que figure, e em que língua, nos folhetos destinados à informação dos pacientes e quais as dimensões das embalagens dos produtos que são (ou não) correntemente receitadas e/ou correntemente reembolsadas pelo regime da segurança social. É também ele que tem o incentivo comercial de assumir o trabalho necessário para procurar descobrir se (por exemplo) há uma certa resistência dos pacientes em determinado Estado-Membro a embalagens com a aposição de autocolantes⁷⁹, pelo que será necessário

79 — Por exemplo, porque estas embalagens exibem ainda, parcialmente, informação numa língua que os pacientes mais idosos desconhecem ou relativamente à qual podem ter alguma desconfiança, ou, em termos mais gerais, porque os pacientes podem suspeitar que estas embalagens foram adulteradas.

reembalar e não colocar autocolantes nestes produtos, de modo a comercializá-los com sucesso.

94. Entendo, portanto, que é sobre o importador paralelo que deve recair o ónus da prova da necessidade.

O segundo requisito: inexistência de efeitos prejudiciais no estado do produto

95. É o importador paralelo que escolhe a medida e o método através do qual procederá à reembalagem do produto e que assegura a supervisão do (e, portanto, o controlo sobre) o processo de reacondicionamento. Sabe que o titular da marca pode legitimamente «opor-se a qualquer reacondicionamento que comporte o risco de expor o produto contido na embalagem a manipulações ou influências que afectem o seu estado originário»⁸⁰ e que, por conseguinte, a reembalagem deve ter sido efectuada «em circunstâncias tais que tornam impossível a

alteração do estado originário do produto»⁸¹. É, pois, ao importador paralelo que incumbe a prova de que aquilo que optou por fazer e o modo como o fez manterá a integridade do produto com a marca. O que não creio que corresponda a fazer a prova do contrário, como sustentam as demandadas. Aliás e no contexto dos produtos farmacêuticos, é evidente que quase certamente o importador paralelo ter-se-á já visto obrigado a comprovar às relevantes autoridades reguladoras que o seu processo de reacondicionamento não comporta qualquer risco de dano para o estado dos produtos. O Tribunal de Justiça esclareceu já⁸² que, no contexto do segundo requisito BMS, o risco em questão deve ser um risco real, por oposição a um risco hipotético ou abstracto.

96. Entendo, pois, que é ao importador paralelo que incumbe o ónus da prova de que não há qualquer efeito prejudicial.

O terceiro requisito: identificação clara do importador e do fabricante

97. É o importador paralelo que determina e controla o reacondicionamento. Especifica

80 — N.º 59 do acórdão Bristol-Myers Squibb.

81 — N.º 60 do acórdão Bristol-Myers Squibb.

82 — V. n.ºs 61 a 63 do acórdão Bristol-Myers Squibb.

elementos como a cor, a dimensão e o estilo dos caracteres usados para exibir a informação e o local em que esta é colocada na embalagem. Por conseguinte, é sobre o importador paralelo que recai o ónus da prova de que tanto o titular da marca como ele próprio estão claramente identificados no produto reembalado.

da marca. Quando considere que este risco é sério, é ele o melhor colocado para demonstrar a justeza dessa alegação. Portanto, é sobre ele que deve recair o ónus da prova positiva da interferência nos direitos que lhe são conferidos pela marca ⁸⁴.

O quarto requisito: apresentação não prejudicial à reputação

98. Já anteriormente indiquei que, em meu entender, o quarto requisito BMS é infringido quando a embalagem é feita de um modo tal que existe um sério risco de a reputação da marca ser prejudicada ⁸³. Donde se conclui que o ónus da prova de que assim é deve recair sobre o titular da marca. É este que se encontra na melhor posição para apreciar se o reacondicionamento não coloca qualquer risco, ou representa um risco possível, de dano à reputação

O quinto requisito: aviso prévio

99. Por definição, é o importador paralelo que controla se, quando e por que meios comunicará ao titular da marca a sua intenção de reacondicionar o produto que a ostenta e de vendê-lo no Estado-Membro de importação. Donde se conclui que é sobre ele que deve recair o ónus da prova de que tomou todas as diligências necessárias para proceder ao aviso prévio ⁸⁵.

84 — V. acórdão Van Doren, já referido na nota 77, n.º 41. O Tribunal de Justiça declarou que, em circunstâncias nas quais exista um risco real de compartimentação dos mercados nacionais se recair sobre o importador o ónus da prova da colocação no mercado dos produtos no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento, competirá a este último fazer primeiro prova de que os produtos foram inicialmente colocados no mercado *fora* do EEE, de modo a poder invocar a interferência nos direitos que lhe assistem ao abrigo do n.º 1 do artigo 5º da directiva, antes de competir ao importador paralelo fazer prova da comercialização ulterior dos produtos no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento. V., também, acórdão Class International, já referido na nota 75, n.ºs 70 a 75, para uma ilustração da determinação, pelo Tribunal de Justiça, de sobre quem recai o ónus da prova da interferência nos direitos conferidos pela marca.

85 — Coloco-o nestes termos porque entendo que o importador não deve ser penalizado quando tenha efectuado todas as diligências razoáveis para proceder ao aviso, mas, por uma qualquer razão, por exemplo, uma quebra nas comunicações no interior da organização do titular da marca, o aviso não tenha chegado ao departamento competente.

83 — N.º 61, *supra*.

Conclusão

100. Pelas razões precedentemente expostas, proponho que as questões submetidas pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), sejam respondidas do seguinte modo:

- Os cinco requisitos enunciados no acórdão de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o./Paranova (processos apensos C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457) (a seguir «requisitos BMS») não se aplicam quando um importador paralelo comercializa num Estado-Membro um produto farmacêutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem original interior e exterior sobre a qual o importador paralelo aplicou um rótulo exterior adicional impresso na língua do Estado-Membro de importação.

- O requisito de o reacondicionamento ser necessário (o primeiro requisito BMS) aplica-se unicamente ao facto de reembalar e não se estende às respectivas forma específica e estilo.

- O requisito de a apresentação do produto reembalado não ser de molde a prejudicar a reputação da marca ou do seu titular (o quarto requisito BMS) não se limita à embalagem defeituosa, de má qualidade ou não cuidada: a questão que se coloca é a de saber se existe um sério risco de a reputação da marca ser prejudicada.

- Tanto a apresentação inadequada da marca como a falsa impressão da existência de uma relação comercial podem, em princípio, causar dano à reputação da marca. A questão de saber se este dano é suficientemente sério para corresponder a um «motivo legítimo» na acepção do 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, constitui matéria de facto a ser decidida pelo tribunal nacional.

- Em circunstâncias nas quais o importador não procedeu ao aviso prévio, mas cumpriu os demais requisitos BMS, este comete uma infracção com cada subsequente acto de importação. Incumbe ao tribunal nacional determinar a sanção apropriada, que deve ser efectiva e dissuasiva. Deverá ainda ser proporcionada e, portanto, não deverá ser idêntica à que se aplicaria no caso de também não terem sido cumpridos os demais requisitos BMS.

- O ónus da prova do cumprimento dos primeiro, segundo, terceiro e quinto requisitos BMS recai sobre o importador paralelo. É ao titular da marca que incumbe o ónus da prova da existência de um sério risco à reputação da marca ou dele próprio (o quarto requisito BMS).