

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

28 de Julho de 2011 *

Nos processos apensos C-400/09 e C-207/10,

que têm por objecto pedidos de decisão prejudicial nos termos dos artigos 234.º CE e 267.º TFUE, apresentados pelo Højesteret (Dinamarca), por decisões de 7 de Outubro de 2009 e 22 de Abril de 2010, entrados no Tribunal de Justiça, respectivamente, em 19 de Outubro de 2009 e 30 de Abril de 2010, nos processos

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, em liquidação,

Ompakningselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09),

e

Paranova Danmark A/S,

* Língua do processo: dinamarquês.

Paranova Pack A/S (C-207/10)

contra

Merck Sharp & Dohme Corp., anteriormente Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, J.-J. Kasel, M. Ilešič (relator),
E. Levits e M. Safjan, juízes,

advogado-geral: Y. Bot,
secretário: C. Strömholm, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 7 de Abril de 2011,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Orifarm A/S, da Orifarm Supply A/S, da Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, em liquidação, e da Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S, por J.J. Bugge e K. Jensen, advokater,
- em representação da Paranova Danmark A/S e da Paranova Pack A/S, por E.B. Pfeiffer, advokat,
- em representação da Merck Sharp & Dohme Corp., anteriormente Merck & Co. Inc., da Merck Sharp & Dohme BV e da Merck Sharp & Dohme, por R. Subiotto, QC, e T. Weincke, advokat,
- em representação do Governo checo, por M. Smolek e K. Havlíčková, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes e P.A. Antunes, na qualidade de agentes,
- em representação da Comissão Europeia, por H. Krämer, H. Støvlbæk e F.W. Bulst, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 12 de Maio de 2011,

profere o presente

Acórdão

- 1 Os pedidos de decisão prejudicial têm por objecto a interpretação 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 (JO 1989, L 40, p. 1), e da jurisprudência do Tribunal de Justiça a ela relativa, designadamente, os acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 391), de 3 de Dezembro de 1981, Pfizer (1/81, Recueil, p. 2913), bem como de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457), e MPA Pharma (C-232/94, Colect., p. I-3671). Nestes acórdãos, o Tribunal de Justiça precisou em que condições um importador paralelo pode comercializar medicamentos recondicionados revestidos de uma marca, sem que o titular da marca se possa opor a isso.

- 2 Estes pedidos foram apresentados no âmbito de litígios que opõem, no processo C-400/09, a Orifarm A/S (a seguir «Orifarm»), a Orifarm Supply A/S (a seguir «Orifarm Supply»), a Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, em liquidação (a seguir «Handelsselskabet»), e a Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (a seguir «Ompakningsselskabet») e, no processo C-207/10, a Paranova Danmark A/S (a seguir «Paranova Danmark») e a Paranova Pack A/S (a seguir «Paranova Pack») à Merck Sharp & Dohme Corp., anteriormente Merck & Co. Inc., à Merck Sharp & Dohme BV, bem como à Merck Sharp & Dohme (a seguir, em conjunto, «Merck»), a propósito da falta de indicação do recondicionador efectivo na nova embalagem de medicamentos importados paralelamente.

Quadro jurídico

3 A Directiva 89/104 foi revogada pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25), entrada em vigor em 28 de Novembro de 2008. No entanto, atendendo à data dos factos, os litígios nos processos principais continuam a ser regidos pela Directiva 89/104.

4 O artigo 5.º da Directiva 89/104, intitulado «Direitos conferidos pela marca», previa:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

- a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
- b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não

sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.ºs 1 e 2:

- a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;
- b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;
- c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
- d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.

[...]»

- 5 Nos termos do artigo 7.º da mesma directiva, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca»:

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

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

Litígios no processo principal e questões prejudiciais

Processo C-400/09

- 6 A Orifarm, a Orifarm Supply, a Handelsselskabet e a Ompakningsselskabet são sociedades que fazem parte do grupo Orifarm. Este grupo é o maior importador paralelo de medicamentos dos países nórdicos e, em 2008, era o maior fornecedor de medicamentos das farmácias dinamarquesas. O grupo tem a sede social em Odense (Dinamarca).
- 7 A Merck, que é um dos mais importantes grupos mundiais de produção de medicamentos, produziu os medicamentos em causa no processo principal, que foram importados paralelamente para o mercado dinamarquês pelo grupo Orifarm. A Merck também é titular dos direitos de marca relativos a esses medicamentos e tem legitimidade processual ao abrigo de contratos de licença celebrados com os titulares dos direitos de marca.
- 8 A Orifarm e a Handelsselskabet são ou foram titulares de autorizações de introdução no mercado e de venda dos referidos medicamentos, enquanto a Orifarm Supply e a Ompakningsselskabet, que procederam ao seu recondicionamento, são ou foram titulares de uma autorização para esse efeito.

- 9 Todas as decisões relativas à aquisição, ao reacondicionamento e à venda dos medicamentos em causa no processo principal, incluindo as relativas à concepção das novas embalagens assim como à rotulagem, foram tomadas pela Orifarm ou pela Handelselskabet. A Ompakningsselskabet e a Orifarm Supply adquiriram e reacondicionaram esses medicamentos, assumindo a responsabilidade pelo respeito das orientações emitidas pela Lægemiddelstyrelsen (Agência dos Medicamentos dinamarquesa) dirigidas às empresas que procedem ao reacondicionamento.
- 10 A embalagem dos referidos medicamentos indicava que os mesmos tinham sido reacondicionados, respectivamente, pela Orifarm ou pela Handelselskabet.
- 11 A Merck propôs no Sø- og Handelsretten (Tribunal Marítimo e Comercial) duas acções, uma contra a Orifarm e a Orifarm Supply e outra contra a Handelselskabet e a Ompakningsselskabet, pelo facto de, na embalagem dos medicamentos em causa no processo principal, não figurar o nome do reacondicionador efectivo. Nos acórdãos proferidos, respectivamente, em 21 de Fevereiro e 20 de Junho de 2008, o Sø- og Handelsretten declarou que as demandadas tinham violado os direitos de marca da Merck, por não terem indicado na embalagem o nome da empresa que procedeu efectivamente ao reacondicionamento, e condenou-as, conseqüentemente, a pagar uma reparação pecuniária à Merck.
- 12 A Orifarm, a Orifarm Supply, a Handelselskabet e a Ompakningsselskabet interpuseram recurso desses acórdãos do Sø- og Handelsretten para o Højesteret, que suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
- «1) Os acórdãos [já referidos] MPA Pharma [...] e Bristol Myers Squibb e o. [...] devem ser interpretados no sentido de que um importador paralelo, que é titular de uma autorização de introdução no mercado e possui informações sobre um medicamento importado paralelamente e que dá instruções a uma empresa autónoma a respeito da aquisição e do reacondicionamento de um medicamento,

do modo de proceder ao acondicionamento do medicamento e [das] disposições [a tomar] relativas ao mesmo, viola os direitos do titular da marca caso indique que foi ele próprio que procedeu ao reacondicionamento na embalagem externa do medicamento importado paralelamente — e não a empresa autónoma que é detentora da autorização para o reacondicionamento, a qual importou o medicamento e procedeu, na prática, a essa operação, incluindo a (re)aposição da marca do titular da mesma?

- 2) É relevante para a resposta à [primeira] questão [...] o facto de se poder admitir que, quando o titular da autorização de introdução no mercado indica que foi ele próprio que procedeu ao reacondicionamento, e não a [empresa] que, na prática, procedeu por sua ordem a esse reacondicionamento, isso não gera um risco de engano do consumidor/utilizador final que o leve a considerar que o titular da marca é responsável pelo reacondicionamento?

- 3) É relevante para a resposta à [primeira] questão [...] o facto de se poder admitir que o risco de engano do consumidor/utilizador final que o leve a considerar que o titular da marca é responsável pelo reacondicionamento está excluído quando a [empresa] que, na prática, procedeu a esse reacondicionamento é indicada como tendo procedido a essa operação?

- 4) Para a resposta à [primeira] questão [...] é relevante unicamente o risco de engano do consumidor/utilizador final que o leve a considerar que o titular da marca é responsável pelo reacondicionamento, ou devem ser tomados em conta outros interesses relevantes do titular da marca, como [...]:
 - a) [o facto de a empresa] que, na prática, procedeu à importação e ao reacondicionamento e (re)apôs a marca do seu titular na embalagem externa do medicamento ter violado potencialmente e de um modo autónomo os direitos de marca e

b) [o facto de, devido a circunstâncias da responsabilidade do autor do reacondicionamento, este poder afectar o estado original] do medicamento ou [de] a apresentação do reacondicionamento [ser] de uma qualidade tal que se possa considerar prejudicial à reputação do titular da marca, conforme enunciado, designadamente, no acórdão Bristol Myers Squibb e o. [...] [, já referido]?

5) É relevante para a resposta à [primeira] questão [...] o facto de o titular da autorização de introdução no mercado, o qual indicou que foi ele próprio que procedeu ao reacondicionamento, no momento da notificação do titular da marca e antes da venda prevista do medicamento reembalado que foi importado paralelamente, pertencer ao mesmo grupo económico que a empresa que procedeu, na prática, ao reacondicionamento (empresa irmã)?»

Processo C-207/10

¹³ A Paranova Danmark e a Paranova Pack são filiais do Paranova Group A/S (a seguir «Paranova Group»), o qual exerce uma actividade de importação paralela de medicamentos para a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia. O referido grupo tem sede em Ballerup (Dinamarca), onde também estão estabelecidas as duas filiais.

¹⁴ À semelhança dos factos no processo C-400/09, a Paranova Group importou paralelamente, para a Dinamarca, os medicamentos em causa no processo principal, que foram produzidos pela Merck, que é a titular dos direitos de marca relativos a esses medicamentos ou que tem legitimidade processual ao abrigo de contratos de licença celebrados com os titulares das marcas.

- 15 A Paranova Danmark é titular de uma autorização de introdução no mercado dos referidos medicamentos, ao passo que a Paranova Pack, que procedeu ao seu reaccondicionamento, é titular de uma autorização para esse efeito.
- 16 Todas as decisões relativas à aquisição, ao reaccondicionamento e à venda dos medicamentos em causa no processo principal, incluindo as relativas à concepção das novas embalagens assim como à rotulagem, foram tomadas pela Paranova Danmark. A Paranova Pack procedeu à aquisição e ao reaccondicionamento efectivo desses medicamentos, respeitando os requisitos impostos às sociedades de reaccondicionamento pela Lægemiddelstyrelsen e voltou a pô-los à venda em conformidade com a legislação farmacêutica, assumindo a responsabilidade associada a essas diversas operações.
- 17 A embalagem dos referidos medicamentos indicava que os mesmos tinham sido reaccondicionados pela Paranova Danmark.
- 18 A Merck propôs duas acções contra a Paranova Danmark e a Paranova Pack, pelo facto de, na embalagem dos medicamentos em causa no processo principal, não figurar o nome do reaccondicionador efectivo. Na sequência dessas acções, a Paranova Danmark e a Paranova Pack foram proibidas de vender os referidos medicamentos — respectivamente, por despacho de 26 de Outubro de 2004 proferido pelo fogedretten i Ballerup, confirmado em recurso, em 15 de Agosto de 2007, pelo Sø- og Handelsretten, e por acórdão deste mesmo tribunal de 31 de Março de 2008 —, pelo facto de as suas embalagens não indicarem o nome da empresa que tinha procedido efectivamente ao reaccondicionamento.
- 19 Chamado a conhecer dos recursos interpostos desses acórdãos do Sø- og Handelsretten pela Paranova Danmark e pela Paranova Pack, o Højesteret suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões:

«1) O artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104/CEE [...], e a jurisprudência com ele conexas, nomeadamente os acórdãos [já referidos] Hoffmann-La Roche, [...] Pfizer [...] e Bristol Myers Squibb [e o]. devem ser interpretados no sentido de que o titular

de uma marca pode invocá[-la] para se opor a que uma sociedade vendedora que é um importador paralelo e é titular de uma autorização de introdução no mercado de um medicamento num Estado-Membro, o venda com a indicação de que o medicamento é reembalado pela sociedade vendedora, apesar de a reembalagem ser efectuada por outra sociedade, à qual a sociedade vendedora transmitiu orientações sobre a compra, o acondicionamento, a forma precisa de acondicionamento dos medicamentos e demais disposições relativas ao medicamento, e que, como titular da autorização de acondicionamento, repõe a marca na nova embalagem?

- 2) É relevante para a resposta à [primeira] questão [...] o facto de se poder admitir que o consumidor ou utilizador final não é enganado no que se refere à origem do produto e não pode ser levado a crer que o titular da marca é responsável pelo acondicionamento, devido à indicação pelo importador paralelo, na embalagem, do nome do produtor, a par da referida indicação do responsável pelo acondicionamento?

- 3) É relevante apenas o risco de engano do consumidor ou utilizador final, que pode considerar que o titular da marca é responsável pelo acondicionamento, ou são também relevantes para a resposta à [primeira] questão [...] outros interesses do titular da marca como, por exemplo:
 - a) o facto de a empresa que, na prática, procedeu à importação e ao acondicionamento e repôs a marca do seu titular na embalagem exterior do medicamento violar potencialmente e de um modo autónomo os direitos de marca e que isto possa resultar de factores pelos quais a empresa que procedeu fisicamente ao acondicionamento é responsável,

- b) o facto de o reacondicionamento alterar o estado origin[al] do medicamento ou

- c) o facto de a apresentação do produto reacondicionado ser de uma qualidade tal que possa ser considerada prejudicial [à marca ou] à reputação do titular da marca?

- 4) Caso o Tribunal de Justiça considere, na resposta à [terceira] questão, que também é relevante ter em conta que a sociedade que procede ao reacondicionamento viola potencialmente e de modo autónomo os direitos de marca do titular da mesma, é relevante para esta resposta o facto de a sociedade vendedora e a sociedade que procede ao reacondicionamento do importador paralelo serem, nos termos do direito nacional, solidária e autonomamente responsáveis pela violação dos direitos de marca do titular?

- 5) É relevante para a resposta à [primeira] questão o facto de o importador paralelo, que é titular da autorização de introdução no mercado e que se indicou a si próprio como responsável pelo reacondicionamento, quando da notificação do titular da marca anteriormente à venda prevista do medicamento reembalado, pertencer ao mesmo grupo económico que a empresa que procedeu na prática ao reacondicionamento (empresa irmã)?

- 6) É relevante para a resposta à [primeira] questão o facto de a sociedade que procedeu ao reacondicionamento ser indicada no folheto informativo (bula) como fabricante?»

²⁰ Por despacho do presidente da Primeira Secção do Tribunal de Justiça de 31 de Janeiro de 2011, os processos C-400/09 e C-207/10 foram apensados para efeitos da fase oral e do acórdão.

Quanto às questões prejudiciais

- 21 Com as suas questões, que há que tratar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que permite ao titular de uma marca relativa a um produto farmacêutico, objecto de importações paralelas, opor-se à comercialização posterior desse produto reacondicionado, pelo facto de a nova embalagem indicar como reacondicionador, não a empresa que, por encomenda, reacondicionou efectivamente o referido produto e que é titular de uma autorização para esse efeito mas a empresa que é titular da autorização de introdução no mercado do referido produto, sob cujas instruções o reacondicionamento foi feito e que assume a responsabilidade pelo mesmo.
- 22 A Orifarm, a Paranova Danmark, os Governos checo e português e a Comissão Europeia consideram que essas questões, tal como reformuladas, devem ter uma resposta negativa, ao passo que a Merck e o Governo italiano são de opinião contrária.
- 23 Há que recordar liminarmente que, por força do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104, a oposição do titular da marca ao reacondicionamento de produtos revestidos dessa marca, na medida em que constitui uma derrogação à livre circulação de mercadorias, não pode ser admitida se o exercício deste direito pelo titular constituir uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, na acepção do artigo 30.º, segundo período, CE (actual artigo 36.º, segundo período, TFUE) (v. acórdão de 26 de Abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o., C-348/04, Colect., p. I-3391, n.º 16 e jurisprudência referida).
- 24 Constitui essa restrição dissimulada, na acepção desta última disposição, o exercício, pelo titular de uma marca, do seu direito de se opor ao reacondicionamento, se este exercício contribuir para compartimentar artificialmente os mercados entre os Estados-Membros e se, além disso, o reacondicionamento for feito de forma a que os

interesses legítimos do titular sejam respeitados (v. acórdão Boehringer Ingelheim e o., já referido, n.º 17 e jurisprudência referida).

- 25 O Tribunal de Justiça declarou a este respeito que, na hipótese de o reacondicionamento ser efectuado em condições que não podem afectar o estado original do produto contido na embalagem, a função essencial da marca, enquanto garantia da proveniência, é salvaguardada. Assim, o consumidor ou o utilizador final não é induzido em erro sobre a proveniência dos produtos, recebendo efectivamente produtos fabricados sob o controlo exclusivo do titular da marca (v. acórdãos, já referidos, Bristol-Myers Squibb e o., n.º 67, e MPA Pharma, n.º 39).
- 26 Todavia, o Tribunal de Justiça também salientou que a impossibilidade de o titular invocar o seu direito de marca para se opor à comercialização, com a sua marca, de produtos reacondicionados por um importador equivale a reconhecer ao importador uma certa faculdade que, em circunstâncias normais, é reservada ao próprio titular. Por conseguinte, no interesse do titular enquanto proprietário da marca e para o proteger de qualquer abuso, convém admitir esta faculdade apenas na medida em que o importador também respeite certas outras exigências (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, Bristol-Myers Squibb e o., n.ºs 68 e 69, e MPA Pharma, n.ºs 40 e 41).
- 27 Resulta, assim, de jurisprudência assente, designadamente dos acórdãos sobre cuja interpretação o órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal de Justiça, que o titular da marca não pode legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico revestido da sua marca, o qual foi reacondicionado por um importador que nele reapôs a referida marca:
- quando se prove que essa oposição contribuiria para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros, designadamente devido ao facto de o reacondicionamento ser necessário para comercializar o produto no Estado-Membro de importação;

- quando seja demonstrado que o reacondicionamento não pode afectar o estado original do produto contido na embalagem;

- quando esteja claramente indicado na nova embalagem o autor do reacondicionamento do produto e o nome do fabricante;

- quando a apresentação do produto reacondicionado não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular, o que implica, designadamente, que a embalagem não deve ser defeituosa, de má qualidade ou não cuidada; e

- quando, antes da colocação à venda do produto reacondicionado, o importador avisar o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra do produto reacondicionado (v., designadamente, acórdãos, já referidos, Hoffmann-La Roche, n.º 14, Bristol-Myers Squibb e o., n.º 79, MPA Pharma, n.º 50, e Boehringer Ingelheim e o., n.º 21; bem como acórdão de 22 de Dezembro de 2008, The Wellcome Foundation, C-276/05, Colect., p. I-10479, n.º 23).

²⁸ No que se refere à condição em causa nos processos principais, segundo a qual a nova embalagem deve indicar claramente o autor do reacondicionamento do produto, esta exigência justifica-se pelo interesse do titular da marca em que o consumidor ou utilizador final não possa ser levado a acreditar que é ele o responsável pelo reacondicionamento (v. acórdãos, já referidos, Bristol-Myers Squibb e o., n.º 70, e MPA Pharma, n.º 42).

²⁹ Ora, como foi observado pelo advogado-geral nos n.ºs 34 e 35 das suas conclusões, esse interesse do titular é inteiramente preservado quando, na embalagem do produto reacondicionado, figure claramente o nome da empresa contratada, sob cujas insuções o reacondicionamento foi feito e que assume a responsabilidade pelo mesmo.

Com efeito, essa indicação, desde que esteja impressa de forma a ser entendida por uma pessoa normalmente atenta, permite evitar a impressão errada no espírito do consumidor ou do utilizador final de que o produto foi reacondicionado pelo titular.

- 30 Além disso, pelo facto de essa empresa assumir a total responsabilidade pelas operações relacionadas com o reacondicionamento, o titular pode invocar os seus direitos e, eventualmente, obter uma indemnização, na hipótese de o estado original do produto contido na embalagem ter sido afectado pelo reacondicionamento ou de a apresentação do produto reacondicionado ser tal que possa prejudicar a reputação da marca. A este respeito, há que precisar que, nessa hipótese, uma empresa que figure como reacondicionador na nova embalagem de um produto reacondicionado teria de responder por todos os danos causados pela empresa que procedeu efectivamente ao reacondicionamento e não se poderia exonerar da sua responsabilidade, invocando, designadamente, que esta não agiu de acordo com as suas instruções.
- 31 Nestas condições, o titular da marca não tem interesse legítimo em exigir que o nome da empresa que reacondicionou efectivamente o produto figure na embalagem apenas pelo facto de o reacondicionamento poder afectar o estado original desse produto e, por conseguinte, violar eventualmente os direitos da marca.
- 32 Com efeito, o interesse do titular da marca na preservação do estado original do produto contido na embalagem é suficientemente protegido pela exigência, recordada no n.º 27 do presente acórdão, de que deve ser demonstrado que o reacondicionamento não pode afectar o estado original do referido produto. Esta demonstração incumbe, em condições como as dos processos principais, ao titular da autorização de introdução no mercado, sob cujas instruções o reacondicionamento foi feito e que assume a responsabilidade pelo mesmo.

- 33 No entanto, a Merck defende que, para proteger os consumidores, é necessário indicar na embalagem do produto reacondicionado o nome da empresa que realizou efectivamente o reacondicionamento. Com efeito, os consumidores têm interesse em conhecer o nome dessa empresa, designadamente quando lhes seja possível, nos termos do seu direito nacional, propor uma acção não apenas contra o titular da autorização de introdução no mercado mas também contra o autor do reacondicionamento, se tiverem sofrido danos devido a esta última operação.
- 34 Não obstante, esta argumentação não deve ser acolhida. A este respeito, basta observar que resulta claramente do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 que a excepção ao princípio do esgotamento do direito conferido pela marca previsto nessa disposição está limitada à protecção dos interesses legítimos do titular da marca, sendo a protecção específica dos interesses legítimos dos consumidores, por seu turno, assegurada por outros instrumentos jurídicos.
- 35 De qualquer forma, mesmo admitindo que os interesses do titular da marca se confundem, ainda que parcialmente, com os do consumidor, a verdade é que, como o advogado-geral observou nos n.ºs 42 e 43 das suas conclusões, a indicação, na embalagem do produto, da empresa responsável pelo reacondicionamento do mesmo permite ao consumidor, do ponto de vista do direito da marca, ser adequadamente informado.
- 36 Resulta de todas as considerações precedentes que o artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que não permite ao titular de uma marca relativa a um produto farmacêutico, objecto de importações paralelas, opor-se à comercialização posterior desse produto reacondicionado, apenas pelo facto de a nova embalagem indicar como reacondicionador, não a empresa que, por encomenda, reacondicionou efectivamente o referido produto e que dispõe de uma autorização para esse efeito mas a empresa que é titular da autorização de introdução no mercado do referido produto, sob cujas instruções o reacondicionamento foi feito e que assume a responsabilidade pelo mesmo.

Quanto às despesas

- ³⁷ Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

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

O artigo 7.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que não permite ao titular de uma marca relativa a um produto farmacêutico, objecto de importações paralelas, opor-se à comercialização posterior desse produto reacondicionado, apenas pelo facto de a nova embalagem indicar como reacondicionador, não a empresa que, por encomenda, reacondicionou efectivamente o referido produto e que dispõe de uma autorização para esse efeito mas a empresa que é titular da autorização de introdução no mercado do referido produto, sob cujas instruções o reacondicionamento foi feito e que assume a responsabilidade pelo mesmo.

Assinaturas