



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MACIEJ SZPUNAR
apresentadas em 13 de janeiro de 2022¹

Processos apensos C-253/20 e C-254/20

Impexeco NV
contra
Novartis AG (C-253/20)
e
PI Pharma NV
contra
Novartis AG,
Novartis Pharma NV (C-254/20)

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas, Bélgica)]

«Reenvio prejudicial — Propriedade industrial e comercial — Direito de marca — Importação paralela de medicamentos — Medicamentos de referência e medicamentos genéricos — Oposição do titular de uma marca à aposição da marca em medicamentos genéricos importados — Compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros»

Introdução

1. Nas minhas Conclusões comuns aos processos C-147/20, C-204/20 e C-224/20, apresentadas hoje, analiso um conjunto de questões relativas ao direito de o titular de uma marca se opor à sua utilização por um terceiro no âmbito do comércio paralelo de medicamentos. Estas questões estão principalmente relacionadas, mas não apenas, com as novas regras do direito da União destinadas a lutar contra os medicamentos falsificados.
2. As presentes conclusões constituem, de algum modo, um adicional das referidas conclusões, na medida em que também dizem respeito ao direito de o titular de uma marca se opor à sua utilização por um terceiro no âmbito do comércio paralelo de medicamentos.
3. No entanto, trata-se de uma situação bem específica. Por um lado, as marcas em questão não são as apostas pelo titular nos produtos que são objeto do comércio paralelo, que são medicamentos genéricos, mas sim as utilizadas para os medicamentos de referência destes

¹ Língua original: francês.

genéricos. Por outro lado, os dois tipos de medicamentos, isto é, os medicamentos de referência e os medicamentos genéricos, são fabricados por entidades associadas, pelo que é provável que se trate, na realidade, do mesmo medicamento sob duas marcas diferentes.

4. A questão que se coloca é, portanto, a de saber se, em tal situação, se aplicam as regras estabelecidas pelo Tribunal de Justiça na sua jurisprudência na matéria, regras que analisei amplamente nas minhas Conclusões nos processos pendentes C-147/20, C-204/20 e C-224/20.

Quadro jurídico

5. O artigo 9.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia², conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424³ (a seguir «Regulamento n.º 207/2009»), dispunha⁴:

«2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da União Europeia, o titular dessa marca da União Europeia fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:

a) Idêntico à marca da União Europeia e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da União Europeia foi registada;

[...]

3. Ao abrigo do n.º 2, pode ser proibido, nomeadamente:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;

b) Oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal;

[...]»

6. Nos termos do artigo 13.º deste regulamento:

«1. A marca da União Europeia não confere ao seu titular o direito de proibir a sua utilização para produtos que tenham sido comercializados no espaço económico europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

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

² JO 2009, L 78, p. 1.

³ Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21).

⁴ O Regulamento n.º 207/2009 foi revogado pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1), com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017. Tendo em conta as datas em que ocorreram os factos do processo principal, é, todavia, à luz do Regulamento n.º 207/2009 que devem ser examinadas os presentes processos.

7. O artigo 5.º, n.ºs 1 e 3, da Diretiva 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 marcas⁵, dispunha⁶:

«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;

[...]

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 respetiva 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;

[...]»

8. Nos termos do artigo 7.º desta diretiva:

«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.»

Factos do processo principal, tramitação do processo e questões prejudiciais

9. A Novartis AG, sociedade de direito suíço, é a sociedade-mãe do grupo mundial Novartis, que opera na produção de medicamentos. Este grupo inclui, nomeadamente, as divisões Novartis Pharmaceuticals e Sandoz, que são responsáveis, respetivamente, pelo desenvolvimento dos medicamentos de marca (medicamentos de referência) e pela produção de medicamentos genéricos. Estas duas divisões operam como Novartis Pharma NV e Sandoz NV, no mercado belga dos medicamentos, e Novartis Pharma BV e Sandoz BV, no mercado neerlandês.

10. Os processos principais dizem respeito a medicamentos de referência, produzidos e comercializados pela divisão Novartis Pharmaceuticals, e a medicamentos genéricos derivados desses medicamentos de referência, comercializados pela divisão Sandoz. Concretamente, trata-se do medicamento comercializado na Bélgica e nos Países Baixos sob a marca da União Europeia *Femara* e do seu medicamento genérico *Letrozol Sandoz 2,5 mg* (processo C-253/20),

⁵ JO 2008, L 299, p. 25.

⁶ A Diretiva 2008/95 foi revogada pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1), com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019. No entanto, tendo em conta as datas em que ocorreram os factos do processo principal, os presentes processos devem ser apreciados atendendo à Diretiva 2008/95.

bem como do medicamento de referência comercializado sob as marcas Benelux *Rilatine* (na Bélgica) e *Rilatin* (nos Países Baixos) e do medicamento genérico *Metilfenidato HCl Sandoz* 10 mg comercializado nos Países Baixos (processo C-254/20).

11. A Impexeco NV e a PI Pharma NV, sociedades de direito belga, operam no comércio paralelo de medicamentos.

12. No processo C-253/20, por carta de 28 de outubro de 2014, a Impexeco informou a Novartis da sua intenção de colocar no mercado belga, a partir de 1 de dezembro de 2014, o medicamento *Femara* 2,5 mg × 100 comprimidos (letrozol), importado dos Países Baixos. Segundo a decisão de reenvio, a Impexeco pretendia, na realidade, comercializar o medicamento *Letrozol Sandoz* 2,5 mg, reacondicionado numa nova embalagem externa na qual seria aposta a marca *Femara*. A Novartis opôs-se à importação paralela pretendida pela Impexeco, alegando que o seu direito sobre a marca *Femara* não estava esgotado, pelo que a remarcação do produto genérico importado, por aposição da marca do medicamento de referência da Novartis, constituía uma violação manifesta deste direito e era suscetível de induzir o público em erro.

13. Em julho de 2016, a Impexeco procedeu à comercialização, na Bélgica, do medicamento *Letrozol Sandoz* 2,5 mg, reacondicionado e remarcado deste modo. Considerando que esta comercialização violava os seus direitos de marca, em 16 de novembro de 2016, a Novartis intentou uma ação contra a Impexeco no *stakingsrechter te Brussel* (Tribunal de Comércio de Bruxelas, Bélgica).

14. Por outro lado, por carta de 10 de abril de 2017, a Impexeco informou a Novartis da sua intenção de comercializar na Bélgica o medicamento *Femara* 2,5 mg, acondicionado numa embalagem de 30 comprimidos, importado dos Países Baixos e com nova etiqueta. De acordo com a decisão de reenvio, a Impexeco pretendia etiquetar de novo o medicamento *Letrozol Sandoz* 2,5 mg e apor-lhe a marca *Femara*.

15. No processo C-254/20, por carta de 30 de junho de 2015, a PI Pharma informou a Novartis Pharma NV da sua intenção de colocar no mercado belga o medicamento *Rilatine* 10 mg × 20 comprimidos, importado dos Países Baixos. Resulta da decisão de reenvio que a PI Pharma pretendia, na realidade, comercializar o medicamento *Metilfenidato Sandoz* 10 mg, reacondicionado numa nova embalagem externa, apondo-lhe a marca *Rilatine*. A Novartis comunicou a sua oposição à importação paralela pretendida pela PI Pharma, alegando que, uma vez que o seu direito sobre a marca *Rilatine* não estava esgotado, a remarcação do produto genérico importado por aposição da marca do medicamento de referência da Novartis constituía uma violação manifesta desse direito e era suscetível de induzir o público em erro.

16. Em outubro de 2016, a PI Pharma procedeu à comercialização na Bélgica do medicamento reacondicionado e remarcado deste modo. Considerando que esta comercialização violava os seus direitos de marca, em 28 de julho de 2017, a Novartis intentou uma ação contra a PI Pharma no *stakingsrechter te Brussel* (Tribunal de Comércio de Bruxelas de Bruxelas).

17. O órgão jurisdicional de reenvio refere que, embora os preços respetivos dos medicamentos de referência e dos medicamentos genéricos em causa sejam idênticos ou quase idênticos na Bélgica, os preços destes mesmos medicamentos genéricos nos Países Baixos são, todavia, claramente inferiores aos praticados na Bélgica. Esta diferença de preço justifica a existência do comércio paralelo desses medicamentos entre estes dois Estados-Membros.

18. Por duas Sentenças proferidas em 12 de abril de 2018, o *stakingsrechter te Brussel* (Tribunal de Comércio de Bruxelas) julgou procedentes as duas ações intentadas pela Novartis contra a Impexeco e a PI Pharma, com fundamento no facto de, nomeadamente, a remarcação do produto genérico em causa, por oposição da marca do medicamento de referência, violar o direito de marca da Novartis decorrente, respetivamente, do artigo 9.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 2.20, n.º 1, alínea a), da Convenção Benelux em Matéria de Propriedade Intelectual (Marcas e Desenhos ou Modelos)⁷, e, em consequência, ordenou a cessação dessa prática. A Impexeco e a PI Pharma interpuseram recurso dessas sentenças para o órgão jurisdicional de reenvio.

19. Foi nestas circunstâncias que o *Hof van beroep te Brussel* (Tribunal de Recurso de Bruxelas, Bélgica) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais (idênticas nos dois processos):

- «1) Devem os artigos 34.º a 36.º TFUE ser interpretados no sentido de que, no caso de um medicamento de marca (medicamento de referência) e um medicamento genérico serem introduzidos no mercado no [Espaço Económico Europeu (EEE)] por sociedades economicamente ligadas, a oposição de um titular de marca à comercialização posterior do medicamento genérico por um importador paralelo após o reacondicionamento deste medicamento genérico através da oposição da marca do medicamento de marca (medicamento de referência) no país da importação pode levar a uma compartimentação artificial dos mercados dos Estados-Membros?
- 2) Em caso de resposta afirmativa a esta questão, deve a oposição do titular da marca contra a oposição da nova marca ser analisada à luz dos requisitos [enunciados no n.º 79 do Acórdão Bristol-Myers Squibb e o.⁸]?
- 3) É relevante, para a resposta a estas questões, que o medicamento genérico e o medicamento de marca (medicamento de referência) sejam idênticos ou tenham o mesmo efeito terapêutico na aceção do artigo 3.º, § 2, do [...] [Decreto Real de 19 de abril de 2001, Relativo [à Importação Paralela de Medicamentos para Uso Humano e à Distribuição Paralela de Medicamentos para Uso Humano e Veterinário⁹]]?»

20. Os pedidos de decisão prejudicial deram entrada no Tribunal de Justiça em 9 de junho de 2020. Foram apresentadas observações escritas pelas partes no processo principal e pela Comissão Europeia. Não foi realizada audiência. As partes responderam por escrito às perguntas do Tribunal de Justiça.

Análise

21. Antes de mais, devo assinalar que, embora o órgão jurisdicional de reenvio coloque as suas questões na perspetiva das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias, considero que se deve procurar a resposta no direito das marcas da União.

⁷ Convenção de 25 de fevereiro de 2005, assinada, em Haia, pelo Reino da Bélgica, pelo Grão-Ducado do Luxemburgo e pelo Reino dos Países Baixos.

⁸ Acórdão de 11 de julho de 1996 (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, a seguir «Acórdão Bristol-Myers Squibb e o.», EU:C:1996:282).

⁹ *Moniteur belge* de 30 de maio de 2001, p. 17 954.

22. Assim, com as suas questões prejudiciais, que proponho analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 13.º do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 7.º da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que, se um medicamento de referência e um medicamento genérico foram colocados no mercado no EEE por empresas economicamente associadas, o titular da marca nesse medicamento de referência já não está habilitado a opor-se à comercialização posterior do medicamento genérico por um importador paralelo depois de esse medicamento genérico ter sido reacondicionado apondo-se a marca do medicamento de referência no Estado-Membro de importação, quando, por um lado, estão preenchidas as condições estabelecidas na jurisprudência do Tribunal de Justiça relativamente a essa oposição e, por outro, os dois medicamentos são idênticos ou têm os mesmos efeitos terapêuticos.

23. Começarei por uma breve recapitulação da jurisprudência do Tribunal de Justiça na matéria.

Resenha da jurisprudência do Tribunal de Justiça

24. No seu Acórdão Centrafarm e de Peijper¹⁰, que já dizia respeito à importação paralela de medicamentos, o Tribunal de Justiça consagrou, em nome da livre circulação de mercadorias, o princípio do esgotamento do direito de o titular de uma marca se opor à comercialização, por um terceiro e sem a autorização desse titular, de um produto com essa marca que foi anteriormente colocado no mercado doutro Estado-Membro com o consentimento desse titular¹¹.

25. No que respeita ao direito de o titular de uma marca se opor à comercialização sob essa marca de um produto que foi reacondicionado numa nova embalagem, o Tribunal de Justiça pronunciou-se, no seu Acórdão Hoffmann-La Roche¹², no sentido de que, em tal situação, a oposição do titular da marca é, em princípio, justificada. Com efeito, segundo o Tribunal de Justiça, admitir a comercialização do produto que ostenta uma marca após o seu reacondicionamento numa nova embalagem equivale a reconhecer ao comerciante paralelo uma certa faculdade que, em circunstâncias normais, está reservada ao titular da marca¹³, a saber a de apor a marca na nova embalagem.

26. No entanto, a utilização pelo titular da marca do seu poder de oposição é suscetível de constituir um entrave dissimulado às trocas comerciais entre Estados-Membros. Seria esse o caso, nomeadamente, se o reacondicionamento fosse efetuado de modo que nem a identidade de origem do produto nem o seu estado originário fossem afetados. O estado originário do produto não é afetado, nomeadamente, quando este é acondicionado numa embalagem dupla e o reacondicionamento diz apenas respeito à embalagem externa, ou quando o reacondicionamento é controlado por uma autoridade pública. Com efeito, nessas circunstâncias, o facto de o titular da marca utilizar embalagens diferentes para o mesmo produto em diversos Estados-Membros e de se opor, em seguida, ao reacondicionamento numa nova embalagem com vista à importação paralela deste produto contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros¹⁴.

¹⁰ Acórdão de 31 de outubro de 1974 (16/74, EU:C:1974:115). Na jurisprudência anterior do Tribunal de Justiça, este acórdão é referido como «Acórdão Winthrop».

¹¹ V. n.º 1 do dispositivo.

¹² Acórdão de 23 de maio de 1978 (102/77, a seguir «Acórdão Hoffmann-La Roche», EU:C:1978:108, n.º 1 do dispositivo).

¹³ Acórdão Hoffmann-La Roche (n.º 11).

¹⁴ Acórdão Hoffmann-La Roche (n.ºs 9 e 10).

27. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça decidiu que constitui uma restrição dissimulada no comércio entre os Estados-Membros uma oposição do titular de uma marca à comercialização sob a sua marca de um produto que foi reacondicionado numa nova embalagem

- se se demonstrar que o exercício do direito de marca pelo seu titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para estabelecer uma compartimentação artificial entre os mercados dos Estados-Membros;
- se se demonstrar que a reembalagem não poderá afetar o estado originário do produto;
- se o titular da marca for previamente avisado da colocação no mercado do produto reembalado; e
- se se indicar, na nova embalagem, quem procedeu ao reacondicionamento do produto¹⁵.

28. O princípio do esgotamento do direito de o titular de uma marca se opor à comercialização, sem a sua autorização, de um produto que ostenta essa marca e que já foi colocado no mercado noutro Estado-Membro com o seu consentimento foi em seguida validado pelo legislador da União no artigo 7.º da Diretiva 89/104/CEE¹⁶. Esta disposição foi reproduzida, em termos substancialmente idênticos, no artigo 13.º do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 7.º da Diretiva 2008/95.

29. No entanto, o Tribunal de Justiça continua a interpretar estas duas disposições à luz da liberdade de circulação de mercadorias, considerando que prosseguem o mesmo objetivo que o atual artigo 36.º TFUE, pelo que a sua jurisprudência estabelecida com base nesta última disposição¹⁷ continua atual¹⁸.

30. Esta jurisprudência foi, no entanto, precisada e completada relativamente a um certo número de aspetos pelos acórdãos posteriores do Tribunal de Justiça.

31. Assim, o Tribunal de Justiça precisou, nomeadamente, que a oposição do titular à comercialização sob uma marca que lhe pertence de um produto que foi reacondicionado numa nova embalagem contribui para a compartimentação dos mercados se esse reacondicionamento for necessário para comercializar o produto no Estado-Membro de importação. Essa necessidade surge quando o produto não pode ser comercializado na sua embalagem de origem em virtude da legislação ou das práticas no referido Estado-Membro¹⁹.

32. Por outro lado, foi acrescentada uma condição suplementar para que o titular de uma marca não se possa opor à comercialização do produto sob a sua marca após o seu reacondicionamento numa nova embalagem, a saber, que a apresentação do produto reacondicionado não possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular, o que seria nomeadamente o caso se a nova embalagem fosse defeituosa, de má qualidade ou pouco cuidada²⁰.

¹⁵ Acórdão Hoffmann-La Roche (n.º 1b do dispositivo).

¹⁶ Primeira Diretiva 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).

¹⁷ Mais precisamente, do artigo 36.º do Tratado CEE.

¹⁸ V. Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (n.ºs 40, 41 e 50).

¹⁹ Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (n.ºs 52 a 56 e n.º 3, primeiro travessão, do dispositivo).

²⁰ Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (n.ºs 75 a 77 e n.º 3, quarto travessão, do dispositivo).

33. Por último, o Tribunal de Justiça declarou que as condições que devem estar preenchidas para que o titular de uma marca não se possa opor à comercialização sob essa marca de um produto que tenha sido reacondicionado, nomeadamente a condição de necessidade, aplicam-se não apenas nos casos do reacondicionamento numa nova embalagem mas também nos casos de um reacondicionamento que consiste numa nova rotulagem aposta na embalagem de origem²¹.

«*Aposição de nova marca*» (rebranding) e *Acórdão Upjohn*

34. O Tribunal de Justiça também foi confrontado com o problema da oposição do titular de marcas à comercialização do seu produto na situação em que o comerciante paralelo tenha apostado neste não a marca sob a qual esse produto foi colocado no mercado mas uma outra marca, pertencente também a esse titular, sob a qual produtos idênticos são comercializados com o seu consentimento no Estado-Membro de importação.

35. No seu *Acórdão Centrafarm*²² o Tribunal de Justiça considerou que a garantia de proveniência do produto, que é a função essencial da marca, ficaria comprometida se fosse possível a um terceiro apor pela primeira vez a marca num produto, ainda que este fosse original. Assim, mesmo no caso em que o fabricante é titular de várias marcas para o mesmo produto, tem o direito de, tendo em atenção o artigo 36.º, primeiro período, CEE²³, se opor à comercialização desse produto por um terceiro, sob uma dessas marcas, se não aposta por esse titular²⁴. Ainda assim, o Tribunal de Justiça observou que a prática que consiste em um fabricante utilizar marcas diferentes para o mesmo produto em diferentes Estados-Membros pode ser prosseguida com o objetivo de compartimentar artificialmente os mercados. Em tal situação, a oposição do titular da marca à sua utilização por um terceiro constituiria uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, na aceção do artigo 36.º, segundo período, CEE²⁵. Cabe ao juiz que conhece do mérito decidir se era essa a intenção do referido titular²⁶.

36. Embora o processo que deu origem ao *Acórdão Upjohn*²⁷ dissesse respeito a uma situação semelhante, o enquadramento jurídico era, no entanto, diferente. Com efeito, este processo foi iniciado após a entrada em vigor da Diretiva 89/104 e após a prolação do *Acórdão Bristol-Myers Squibb e o.*, no qual o Tribunal de Justiça precisou as condições que devem estar reunidas para que o titular de uma marca não se possa opor à comercialização sob a sua marca de um produto que foi reacondicionado numa nova embalagem por um comerciante paralelo. Por conseguinte, tratava-se da questão de saber se os princípios estabelecidos no *Acórdão Bristol-Myers Squibb e o.* podiam ser aplicados na situação da substituição de uma marca por outra pertencente ao mesmo titular, e se essa aplicação estava condicionada pela vontade deliberada deste titular de compartimentar os mercados entre Estados-Membros²⁸.

²¹ *Acórdão* de 26 de abril de 2007, *Boehringer Ingelheim e o.* (C-348/04, EU:C:2007:249, n.ºs 28 a 31 e n.º 1 do dispositivo).

²² *Acórdão* de 10 de outubro de 1978 (3/78, a seguir «*Acórdão Centrafarm*», EU:C:1978:174). Na jurisprudência anterior do Tribunal de Justiça, é feita referência a este *acórdão* sob o nome de «*Acórdão American Home Products*».

²³ Atualmente artigo 36.º, primeiro período, TFUE.

²⁴ *Acórdão Centrafarm*, n.ºs 12 a 18.

²⁵ Atualmente artigo 36.º, segundo período, TFUE.

²⁶ *Acórdão Centrafarm*, n.ºs 19 a 23.

²⁷ *Acórdão* de 12 de outubro de 1999 (C-379/97, a seguir «*Acórdão Upjohn*», EU:C:1999:494).

²⁸ V. Conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo *Upjohn* (C-379/97, EU:C:1998:559, n.º 20).

37. No Acórdão Upjohn, o Tribunal de Justiça começou por declarar que o artigo 7.º da Diretiva 89/104, relativo ao esgotamento do direito conferido pela marca sob a qual um produto foi colocado no mercado com o consentimento do titular, não se aplica no caso de um comerciante paralelo ter substituído essa marca por outra pertencente ao mesmo titular. Consequentemente, o processo devia ser julgado à luz dos artigos 30.º e 36.º CE (atualmente artigos 34.º e 36.º TFUE)²⁹.

38. Em seguida, o Tribunal de Justiça declarou que não existia, entre a reposição da marca de origem após o recondicionamento do produto e a sua substituição por outra marca, qualquer diferença objetiva suscetível de justificar que a condição de compartimentação artificial dos mercados³⁰ seja diferentemente aplicada, constituindo estas duas práticas uma utilização, pelo comerciante paralelo, de uma marca que não lhe pertence³¹.

39. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça decidiu que, na medida em que o direito das marcas do Estado-Membro de importação permite ao titular opor-se à substituição, por um terceiro, de uma marca que lhe pertence, por outra e que essa substituição é necessária para que o produto seja comercializado no referido Estado-Membro, existem obstáculos ao comércio entre os Estados-Membros que provocam a compartimentação dos mercados, quer essa compartimentação tenha sido pretendida ou não por esse titular³².

40. O Acórdão Upjohn podia ter servido de base para a solução dos presentes processos. No entanto, devo formular algumas reservas em relação a esse acórdão na medida em que este rejeita, com uma certa ligeireza, a alteração legislativa introduzida com a Diretiva 89/104 e com o artigo 7.º desta.

41. Com efeito, em primeiro lugar, ao decidir o processo que deu origem a esse acórdão considerando as disposições do Tratado CE, o Tribunal de Justiça afastou-se da sua própria jurisprudência segundo a qual a problemática em causa devia ser analisada apenas tendo em atenção a Diretiva 89/104, cujo artigo 7.º «regulamente[va] de modo completo a questão do esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na [União]»³³.

42. Em segundo lugar, ao considerar que não havia nenhuma diferença entre a reposição da marca de origem e a sua substituição por outra marca pertencente ao mesmo titular, o Tribunal de Justiça não tomou em conta a circunstância de que, após a entrada em vigor do artigo 7.º da Diretiva 89/104, se tratava, na primeira situação, de uma marca cujo direito estava, em princípio, esgotado *ex lege*. Consequentemente, a utilização dessa marca por um terceiro era legítima.

43. Por último, em terceiro lugar, há que observar que, ao julgar contrária ao Tratado a oposição do titular da marca à sua utilização para substituir outra marca, o Tribunal de Justiça declarou implicitamente a incompatibilidade da Diretiva 89/104³⁴ com o Tratado. Com efeito, o «direito de marca no Estado-Membro de importação», referido no n.º 39 do Acórdão Upjohn, não é outro senão o que foi harmonizado por esta diretiva, cujo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), conferia precisamente ao titular o direito de proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, fizesse

²⁹ Acórdão Upjohn (n.ºs 27 e 28).

³⁰ No sentido do Acórdão Bristol-Myers Squibb e o.

³¹ Acórdão Upjohn (n.ºs 37 e 38).

³² Acórdão Upjohn (n.º 39).

³³ Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (n.ºs 25 e 26 e n.º 1 do dispositivo).

³⁴ E, por extensão, de todos os atos posteriores do direito das marcas da União, cujas disposições relevantes são, no essencial, idênticas às desta diretiva.

uso na vida comercial de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada³⁵. Ora, as instituições da União têm tanto a obrigação de respeitar as regras do Tratado como os Estados-Membros³⁶.

44. Dito isto, não proponho voltar à solução adotada no Acórdão Upjohn. O direito das marcas não deve impedir a livre circulação de mercadorias se tal não for necessário para proteger a função essencial das marcas que é a garantia de proveniência dos produtos. Esta solução deve, em contrapartida, decorrer de uma interpretação mais flexível do direito derivado, efetuada à luz do Tratado, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça.

Proposta de uma nova abordagem relativa à aposição de nova marca

45. O Tribunal de Justiça considerou, no seu Acórdão Bristol-Myers Squibb e o., que o artigo 7.º da Diretiva 89/104³⁷ retomava a sua jurisprudência que, ao interpretar os artigos 30.º e 36.º, CEE³⁸, reconheceu no direito da União o princípio do esgotamento do direito de marca³⁹.

46. Em seguida, o Tribunal de Justiça recordou, em resposta a um argumento relativo, no essencial, ao âmbito de aplicação mais restrito do artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 89/104 face à sua jurisprudência relativa ao artigo 36.º CEE, que resulta dessa jurisprudência que o direito exclusivo do titular de apor a marca num produto deve, em determinadas circunstâncias, considerar-se esgotado para permitir a um importador comercializar sob essa marca produtos que foram colocados em circulação noutro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento. Assim, uma interpretação mais restritiva do artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 89/104 implicaria uma alteração importante dos princípios decorrentes dos artigos 30.º e 36.º CE. Ora, tal efeito seria inadmissível face à obrigação de conformidade das diretivas com o Tratado⁴⁰.

47. No que respeita ao artigo 7.º, n.º 2, da Diretiva 89/104, o Tribunal de Justiça considerou que, uma vez que este artigo prossegue a mesma finalidade que o artigo 36.º CEE, a saber, conciliar os interesses da proteção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias, estas duas disposições devem ser interpretadas de modo idêntico, baseando-se na jurisprudência do Tribunal de Justiça desenvolvida no âmbito do artigo 36.º CEE⁴¹. Este mesmo princípio foi recordado no n.º 30 do Acórdão Upjohn, sem que, no entanto, o Tribunal de Justiça daí retire as consequências subsequentes.

48. No entanto, na minha opinião, há que retirar plenamente as consequências que decorrem da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao esgotamento do direito de marca no contexto da livre circulação de mercadorias no mercado interno. Embora, em conformidade com esta jurisprudência, as disposições de atos posteriores do direito das marcas da União equivalentes ao artigo 7.º da Diretiva 89/104 regulamentem de forma completa a questão desse esgotamento e devam ser interpretadas de forma idêntica às disposições pertinentes do Tratado, tal como estas

³⁵ V., também, artigo 9.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95.

³⁶ Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (n.º 36).

³⁷ Nos presentes processos, artigo 13.º do Regulamento n.º 207/2009 e artigo 7.º da Diretiva 2008/95.

³⁸ Atualmente, artigos 34.º e 36.º TFUE.

³⁹ Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (n.º 31).

⁴⁰ Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (n.ºs 32 a 36).

⁴¹ Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (n.ºs 40 e 41).

foram, por sua vez, interpretadas pelo Tribunal de Justiça, então é também a sua jurisprudência relativa à substituição, pelo comerciante paralelo, de uma marca por outra pertencente ao mesmo titular que deve orientar a interpretação do direito derivado.

49. Com efeito, importa que observar que o Acórdão Centrafarm foi proferido muito antes da adoção da Diretiva 89/104. Assim, já era claro, no momento da adoção desta diretiva, que as disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias não permitiam ao titular de uma marca compartimentar os mercados entre os Estados-Membros utilizando, para o mesmo produto, marcas diferentes em diferentes Estados-Membros e, depois, opondo-se à substituição, por um comerciante paralelo, da marca utilizada no Estado-Membro de exportação pela marca utilizada no de importação. Esta jurisprudência foi seguidamente esclarecida no Acórdão Upjohn. Por um lado, o Tribunal de Justiça abandonou a condição da vontade deliberada do titular da marca de compartimentar os mercados, imposta no Acórdão Centrafarm. Por outro lado, aplicou, nos casos de substituição da marca, condições estabelecidas no Acórdão Bristol-Myers Squibb e o. no âmbito do reacondicionamento numa nova embalagem, nomeadamente a condição de necessidade, que limita fortemente o alcance do esgotamento dos direitos exclusivos do titular da marca⁴².

50. Por conseguinte, embora as disposições do direito das marcas da União relativas ao esgotamento do direito do titular da marca devam ser interpretadas de maneira idêntica à que decorre, a este respeito, das disposições do Tratado tal como interpretadas pelo Tribunal de Justiça, o aspeto relativo à substituição das marcas deve também ser necessariamente tomado em conta.

51. Embora a redação do artigo 13.º do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 7.º da Diretiva 2008/95, tomada à letra, não permita tal conclusão, é a favor de uma interpretação teleológica e sistemática⁴³ que há que chegar a essa conclusão. Aliás, era o que preconizava já o advogado-geral F. G. Jacobs nas suas Conclusões no processo Upjohn⁴⁴.

52. Por conseguinte, há que interpretar o artigo 13.º do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 7.º da Diretiva 2008/95 no sentido de que o titular não pode proibir o uso da marca sob a qual o produto em causa foi colocada no mercado por ele ou com o seu consentimento nem da marca sob a qual produtos idênticos são colocados no mercado pelo mesmo titular ou com o seu consentimento noutros Estados-Membros.

53. No entanto, é preciso ter em mente que, nos casos específicos em que a marca é aposta no produto pelo comerciante paralelo após o reacondicionamento deste produto, sem o consentimento do titular, as disposições do direito das marcas da União relativas ao esgotamento do direito do titular da marca devem ter em conta o Tratado, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça. É o que acontece, nomeadamente, no caso da substituição da marca utilizada no Estado-Membro de exportação por outra marca pertencente ao mesmo titular, uma vez que essa substituição também implica uma reposição da marca. Ora, esta jurisprudência estabelece uma série de requisitos que devem estar preenchidos para que o direito de marca esteja efetivamente esgotado, ou seja, para que o titular não possa invocá-lo para impedir a sua utilização por terceiros⁴⁵.

⁴² Acórdão Upjohn (n.ºs 42 a 45).

⁴³ No sentido da tomada em consideração dos requisitos decorrentes de atos superiores.

⁴⁴ C-379/97, EU:C:1998:559, n.ºs 16, 17 e 69.

⁴⁵ V. n.ºs 24 a 33 das presentes conclusões.

54. Com efeito, embora, segundo a lógica que prevalece nas disposições em questão do direito das marcas da União, o esgotamento ocorra, por princípio, desde que o produto que ostenta a marca tenha sido comercializado na União e a possibilidade de oposição do titular da marca seja uma exceção condicionada pelo interesse legítimo do titular, o Tribunal de Justiça inverteu esta lógica na sua jurisprudência relativa ao reacondicionamento⁴⁶. Na lógica desta jurisprudência, o alcance do esgotamento está limitado às situações em que estão reunidas as condições enumeradas nessa jurisprudência e que impedem o titular de invocar a sua marca a fim de proibir a sua utilização por um comerciante paralelo. Não é, portanto, possível interpretar separadamente estes dois números das disposições em questão⁴⁷, uma vez que o n.º 2, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça, determina o alcance do n.º 1.

55. Isto atenua fortemente a radicalidade da minha proposta com vista a alargar a aplicação destas disposições no caso da substituição de uma marca por outra pertencente ao mesmo titular. Com efeito, embora a maior parte das condições estabelecidas na jurisprudência do Tribunal de Justiça, para que o titular de uma marca não a possa invocar para se opor à comercialização de um produto sob essa marca, tenham carácter subjetivo e se enquadrem do domínio do comerciante paralelo, a condição de necessidade tem, por seu turno, um carácter objetivo e limita fortemente a liberdade desse comerciante paralelo.

56. Com efeito, segundo o Tribunal de Justiça, a condição de necessidade está preenchida quando regulamentações ou práticas no Estado-Membro de importação impedem a comercialização do produto em causa no acondicionamento de origem. Em contrapartida, esta condição não está preenchida se o reacondicionamento se explicar exclusivamente pela procura pelo comerciante paralelo de uma vantagem comercial⁴⁸.

57. Relacionada com a oposição de nova marca, a condição de necessidade implica que, para que o titular da marca não se possa opor à substituição, por um comerciante paralelo, da marca utilizada pelo referido titular no Estado-Membro de exportação pela marca que utiliza para produtos idênticos no Estado-Membro de importação, a regulamentação ou as práticas neste último Estado-Membro devem impossibilitar a comercialização efetiva do produto nesse Estado-Membro sob a sua marca de origem.

58. Em contrapartida, quando o comerciante paralelo substitui a marca de origem apenas para prosseguir uma vantagem económica, por exemplo para tirar proveito do prestígio da marca utilizada no Estado-Membro de importação ou colocar o produto numa categoria de produtos mais remuneradora, a condição de necessidade não está preenchida. Com efeito, nesse caso, a livre circulação de mercadorias que subjaz ao esgotamento do direito de marca no comércio entre os Estados-Membros, não está ameaçada na sua substância e, conseqüentemente, não pode prevalecer sobre os legítimos interesses do titular da marca.

59. Assim, no caso da oposição de uma nova marca, o esgotamento do direito de marca está limitado às hipóteses em que a remarcação é objetivamente necessária para garantir o acesso efetivo do produto ao mercado do Estado-Membro de importação.

⁴⁶ Mais especificamente, o Tribunal de Justiça não inverteu a sua própria lógica: direito de marca — princípio, esgotamento — exceção, que decorria do artigo 36.º CE, após a introdução do artigo 7.º da Diretiva 89/104, baseado na lógica inversa.

⁴⁷ Como testemunha a aparente contradição existente entre os n.ºs 2 e 3 do dispositivo do Acórdão Bristol-Myers Squibb e o., o primeiro dos quais adota, por princípio, o esgotamento do direito de marca e o segundo, o direito do titular de invocar esta marca.

⁴⁸ Acórdão de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o. (C-348/04, EU:C:2007:249, n.ºs 36 e 37).

60. Por conseguinte, proponho que se interprete o artigo 13.º do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 7.º da Diretiva 2008/95 no sentido de que o titular de uma marca pode invocá-la para se opor à comercialização sob essa marca de um produto que foi colocado no mercado na União por esse titular ou com o seu consentimento sob outra marca que lhe pertence, a menos que estejam reunidas as condições estabelecidas na jurisprudência do Tribunal de Justiça relativas ao reacondicionamento dos produtos que são objeto do comércio paralelo. Estas condições exigem, nomeadamente, que o acesso efetivo do produto ao mercado do Estado-Membro de importação implique a substituição da marca de origem pela marca sob a qual produtos idênticos são comercializados nesse Estado-Membro.

Aplicação na situação da substituição de uma marca de medicamento genérico pela marca do medicamento de referência

61. Tendo em conta as considerações que precedem, há que analisar se a interpretação que proponho é aplicável no caso de, como nos presentes processos, o importador paralelo pretender substituir a marca de um medicamento genérico, utilizado no Estado-Membro de exportação, pela marca do medicamento de referência utilizada no Estado-Membro de importação. A especificidade das situações do processo principal reside no facto de o medicamento genérico e o medicamento de referência serem comercializados por empresas associadas e de as duas marcas pertencerem ao mesmo titular.

62. Como resulta dos debates nos processos principais e no Tribunal de Justiça, a legitimidade da atuação do comerciante paralelo pode colidir, nomeadamente, com dois requisitos, a saber, o da identidade dos produtos e o da necessidade da aposição de nova marca.

Quanto ao requisito da identidade dos produtos

63. Segundo a interpretação que proponho, o comerciante paralelo tem o direito, sem que o titular do direito de marca a isso se possa opor, de substituir a marca utilizada no Estado-Membro de exportação pela marca utilizada, para produtos idênticos, no Estado-Membro de importação. Nos processos principais, o produto objeto do comércio paralelo é um medicamento genérico, ao passo que a marca aposta pelo comerciante paralelo no Estado-Membro de importação é uma marca do medicamento de referência do referido medicamento genérico. Coloca-se, portanto, a questão de saber se o medicamento genérico e o seu medicamento de referência podem ser considerados produtos idênticos para efeitos do esgotamento do direito da marca.

64. No artigo 10.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 2001/83/CE⁴⁹, define-se um medicamento genérico como «um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica que o medicamento de referência e cuja bioequivalência com este último tenha sido demonstrada por estudos adequados de biodisponibilidade». Nos termos do artigo 10.º, n.º 1, desta diretiva, esse medicamento está sujeito a um procedimento de autorização de colocação no mercado dito «abreviado». Com efeito, é suposto ter as mesmas características que o medicamento de referência.

⁴⁹ Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, que altera a Diretiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano (JO 2004, L 136, p. 34).

65. No entanto, a própria definição do medicamento genérico admite algumas variantes em relação ao medicamento de referência, tanto no que respeita à forma química da substância ativa⁵⁰ como à forma farmacêutica do próprio medicamento⁵¹. Por outro lado, embora o medicamento genérico seja bioequivalente ao medicamento de referência no que respeita à sua substância ativa e aos seus efeitos terapêuticos, pode distinguir-se pelos seus excipientes⁵², a sua apresentação ou aspetos como o gosto.

66. Em seguida, no caso de determinados medicamentos⁵³, a sua substituição por outros medicamentos equivalentes, quer sejam genéricos ou de referência, durante o tratamento é contraindicada por razões médicas. É, nomeadamente, o caso de um dos medicamentos em causa no processo principal, como afirmam a Impexeco e a PI Pharma na sua resposta às perguntas do Tribunal de Justiça. No entanto, contrariamente ao que sustentam estas partes, esta circunstância, longe de provar a necessidade da aposição de nova marca, demonstra, na minha opinião, que a remarcação desse medicamento não pode ser admitida do ponto de vista médico. Com efeito, se a substituição de um medicamento por outro durante o tratamento for proibida por razões médicas, a substituição da denominação do medicamento arrisca induzir em erro os profissionais de saúde e os doentes, com consequências potencialmente graves para a saúde. Não é sem razão que o nome do medicamento deve ser indicado no pedido de autorização de colocação no mercado. Com efeito, no caso dos medicamentos, o nome do produto desempenha um papel que vai além do papel das marcas, que é a simples indicação de origem do produto.

67. Por conseguinte, embora os medicamentos genéricos e os seus medicamentos de referência sejam equivalentes do ponto de vista terapêutico, sou de opinião que, no entanto, não constituem, por princípio, produtos idênticos, devido às diferenças que os podem distinguir.

68. Não é menos verdade que o medicamento genérico e o medicamento de referência, em situações específicas, nomeadamente quando são fabricados pela mesma entidade ou entidades associadas, podem, de facto, ser o mesmo produto comercializado sob diferentes regimes. É o que parecem sustentar a Impexeco e a PI Pharma nos processos principais. Compete às autoridades e órgãos jurisdicionais nacionais verificá-lo.

69. Nesse caso, contrariamente ao que sustenta a Novartis nas suas observações, nem o regime jurídico diferente aplicável aos medicamentos genéricos e de referência nem a sua perceção diferente pelos profissionais de saúde ou pelos pacientes seriam suficientes para justificar o direito de o titular das marcas sobre esses medicamentos se opor à substituição da marca utilizada no Estado-Membro de exportação pela utilizada no Estado-Membro de importação. Com efeito, na situação em que essa substituição é necessária a um comerciante paralelo para poder aceder ao mercado deste último Estado-Membro, essa faculdade permitiria ao titular compartimentar os mercados comercializando o mesmo produto ora como medicamento de referência ora como medicamento genérico e entravando em seguida a sua livre circulação na União. Por conseguinte, é unicamente com base nas características intrínsecas dos produtos que há que apreciar a sua identidade para efeitos do esgotamento do direito de marca.

70. Isto conduz-nos ao segundo requisito, a condição da necessidade da substituição da marca.

⁵⁰ «Os diferentes sais, ésteres, éteres, isómeros, misturas de isómeros, complexos ou derivados de uma substância ativa são considerados uma mesma substância ativa, a menos que difiram significativamente em propriedades relacionadas com segurança e/ou eficácia».

⁵¹ «As diferentes formas farmacêuticas orais de libertação imediata são consideradas como uma mesma forma farmacêutica».

⁵² Isto é, os seus componentes que não são substâncias ativas.

⁵³ Ditos «medicamentos de margem terapêutica estreita».

Quanto à condição de necessidade

71. Como já referi⁵⁴, o titular da marca não se pode opor à sua utilização por um comerciante paralelo para substituir a marca utilizada no Estado-Membro de exportação, desde que, nomeadamente, essa substituição seja objetivamente necessária para garantir o acesso efetivo do produto ao mercado do Estado-Membro de importação. Isto decorre claramente do Acórdão Upjohn⁵⁵. Tal deve-se ao facto de o esgotamento do direito de marca, no caso da substituição de uma marca por outra pertencente ao mesmo titular, se justificar pelas exigências do mercado interno.

72. No entanto, parece-me que, no caso da substituição da marca de um medicamento genérico pela de um medicamento de referência autorizado no mercado do Estado-Membro de importação, este requisito só será preenchido em situações excecionais.

73. Com efeito, como observa justamente a Novartis, o Tribunal de Justiça teve oportunidade de declarar que um Estado-Membro não pode, em princípio, recusar uma autorização de importação paralela de um medicamento genérico cujo medicamento de referência dispõe de uma autorização de introdução no mercado nesse Estado-Membro⁵⁶, salvo se essa recusa se justificar por razões atinentes à proteção da saúde⁵⁷.

74. Assim, um comerciante paralelo tem normalmente o direito de obter autorização para comercializar, *sob o seu próprio nome*, um medicamento genérico cujo medicamento de referência é autorizado no Estado-Membro de importação. Por conseguinte, a substituição da marca (nome) do medicamento genérico pela marca (nome) do medicamento de referência não é necessária, independentemente da questão de saber se o medicamento genérico que é objeto do comércio paralelo também é autorizado no Estado-Membro de importação. Em contrapartida, se razões relacionadas com a proteção da saúde se opuserem a essa autorização, opor-se-ão ainda mais a que o medicamento genérico seja dissimulado sob o nome do medicamento de referência, e a autorização não será concedida, em conformidade com as regras do mercado interno, independentemente de uma eventual oposição do titular da marca do medicamento de referência.

75. Isto basta para cumprir os requisitos da livre circulação de mercadorias. Os argumentos da Impexco e da PI Pharma relativos à necessidade de ter acesso à totalidade do mercado em que está presente o titular da marca do medicamento de referência ou do hábito dos médicos de prescreverem esse medicamento de referência não são suscetíveis de alterar esta conclusão.

76. Em primeiro lugar, embora a liberdade de circulação de mercadorias assegure ao comerciante paralelo o acesso efetivo ao mercado do Estado-Membro de importação, não lhe garante, no entanto, o direito de comercializar qualquer produto sob qualquer marca. Uma vez que o comerciante paralelo pode comercializar o medicamento genérico sob a marca do medicamento genérico e o medicamento de referência sob a marca do medicamento de referência, adaptando, se for caso disso, a embalagem a fim de satisfazer os requisitos do mercado do Estado-Membro de importação, as regras do mercado interno não exigem que esse comerciante paralelo seja autorizado a substituir uma dessas marcas pela outra, violando assim os direitos do titular dessas marcas.

⁵⁴ V. n.º 60 das presentes conclusões.

⁵⁵ V. n.ºs 42 a 45 desse acórdão.

⁵⁶ Acórdão de 3 de julho de 2019, Delfarma (C-387/18, EU:C:2019:556, dispositivo).

⁵⁷ Acórdão de 3 de julho de 2019, Delfarma (C-387/18, EU:C:2019:556, n.º 36).

77. Em segundo lugar, qualquer medicamento genérico, seja ou não objeto do comércio paralelo, entra por definição num mercado ocupado pelo medicamento de referência, com todas as consequências que isso implica no que respeita aos hábitos dos médicos e dos pacientes. Por conseguinte, é à pessoa que comercializa o medicamento genérico que cabe convencer os seus clientes a recorrerem a esse medicamento. Qualquer tentativa de chegar a esse resultado pela substituição da marca faz parte da procura de uma vantagem comercial e não está, portanto, coberta pelo esgotamento do direito de marca⁵⁸.

Conclusão intercalar

78. As considerações que precedem levam-me à conclusão de que, embora o artigo 13.º do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 7.º da Diretiva 2008/95, tendo em conta o Tratado tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça, impeçam o titular de uma marca de se opor à sua utilização por um comerciante paralelo a fim de substituir a marca utilizada por esse titular no Estado-Membro de exportação pela marca que este utiliza, para produtos idênticos, no Estado-Membro de importação, desde que estejam reunidas as condições decorrentes dessa jurisprudência, isto só excepcionalmente será aplicável nos casos da substituição da marca de um medicamento genérico pela de um medicamento de referência.

Conclusão

79. Tendo em conta as considerações que precedem, proponho que se responda do seguinte modo às questões prejudiciais submetidas pelo Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas, Bélgica):

O artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia, conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, e o artigo 7.º da Diretiva 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, atentos os artigos 34.º e 36.º TFUE, devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca num medicamento de referência se pode opor à utilização dessa marca por um terceiro, a fim de substituir, no âmbito do comércio paralelo, a marca sob a qual um medicamento genérico é comercializado por esse titular, com ou sem o seu consentimento, a menos que, por um lado, os dois medicamentos sejam materialmente idênticos e que, por outro, estejam reunidas, no que se refere à substituição da marca, as condições estabelecidas pelo Tribunal de Justiça nos seus Acórdãos de 11 de julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282), e de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o. (C-348/04, EU:C:2007:249).

⁵⁸ Acórdão Upjohn (n.º 44).