

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

12 de Outubro de 1999 *

No processo C-379/97,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), pelo Søg og Handelsret (Dinamarca), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Pharmacia & Upjohn SA, anteriormente Upjohn SA,

e

Paranova A/S,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30.º e 36.º do Tratado CE (que passaram, após alteração, a artigos 28.º CE e 30.º CE), bem como do artigo 7.º 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),

* Língua do processo: dinamarquês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward e R. Schintgen, presidentes de secção, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (relator), G. Hirsch, P. Jann e M. Wathelet, juizes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: H. von Holstein, secretário adjunto,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da Pharmacia & Upjohn SA, por K. Dyekjær-Hansen e M. Eckhardt-Hansen, advogados em Copenhaga,
- em representação da Paranova A/S, por E. B. Pfeiffer, advogado em Copenhaga,
- em representação do Governo neerlandês, por J. G. Lammers, consultor jurídico suplente no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,
- em representação do Governo do Reino Unido, por D. Cooper, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por D. Alexander, barrister,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por H. C. Støvlbæk, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Pharmacia & Upjohn SA, representada por K. Dyekjær-Hansen, da Paranova A/S, representada por E. B. Pfeiffer, do Governo neerlandês, representado por J. S. van den Oosterkamp, consultor jurídico adjunto no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente, do Governo do Reino Unido, representado por S. Ridley, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por D. Alexander, e da Comissão, representada por H. C. Støvlbæk, na audiência de 16 de Setembro de 1998,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 19 de Novembro de 1998,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por despacho de 31 de Outubro de 1997, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 6 de Novembro seguinte, o Søg og Handelsret submeteu, em aplicação do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), três questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 30.º e 36.º do Tratado CE (que passaram, após alteração, a artigos 28.º CE e 30.º CE), bem como do artigo 7.º 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, a seguir «directiva»).
- 2 Estas questões foram suscitadas no quadro de um litígio que opõe a Pharmacia & Upjohn SA, anteriormente Upjohn SA (a seguir «Upjohn»), sociedade dinamarquesa que pertence ao grupo internacional de sociedades Upjohn (a seguir «grupo Upjohn»), à Paranova A/S (a seguir «Paranova»), a propósito da comercialização de medicamentos produzidos pelo grupo Upjohn e importados paralelamente para a Dinamarca pela Paranova.

Quadro jurídico

- 3 Por força do artigo 30.º do Tratado, são proibidas, entre os Estados-Membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente. No entanto, nos termos do artigo 36.º do Tratado, as proibições e restrições à importação entre os Estados-Membros que se justifiquem por razões de protecção da propriedade industrial e comercial são autorizadas desde que não constituam um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio intracomunitário.
- 4 O artigo 7.º da directiva, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», determina:

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

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

O litígio no processo principal

- 5 Na época dos factos do processo principal, o grupo Upjohn comercializava na Comunidade uma substância antibiótica, a clindamicina, sob diversas formas. Para este fim, utilizava a marca Dalacin na Dinamarca, na Alemanha e em Espanha, a marca Dalacine em França e a marca Dalacin C nos outros Estados-Membros.

- 6 A existência de marcas diferentes explica-se, nomeadamente, por um acordo celebrado em 1968 entre o grupo Upjohn e a sociedade American Home Products Corporation, por aplicação do qual o grupo Upjohn se comprometeu a limitar a utilização da marca Dalacin à forma «Dalacin» seguida da letra «C» ou de outras indicações em contrapartida da não oposição da American Home Products Corporation à utilização pelo grupo Upjohn da marca Dalacin no Uruguai. Na sequência de dificuldades encontradas pelo grupo Upjohn para obter o registo da marca Dalacin C em determinado número de países, a American Home Products Corporation concedeu-lhe autorização para neles utilizar a marca Dalacin.
- 7 A Paranova adquiriu em França cápsulas de clindamicina, acondicionadas em caixas de 100 e colocadas no mercado pelo grupo Upjohn sob a marca Dalacine, para as comercializar seguidamente na Dinamarca sob a marca Dalacin. A Paranova adquiriu, além disso, na Grécia ampolas injectáveis de clindamicina comercializadas pelo grupo Upjohn sob a marca Dalacin C. Após ter sido reembalado pela Paranova, este produto foi comercializado na Dinamarca sob a marca Dalacin.
- 8 A Upjohn formulou ao Ballerup Fogedret um pedido de medidas provisórias destinadas a proibir a Paranova de comercializar e vender estes medicamentos sob a marca Dalacin. O Fogedret indeferiu este pedido. A sua decisão foi infirmada, em recurso pelo Østre Landsret que concedeu as medidas provisórias requeridas.
- 9 Na acção principal intentada no Sø- og Handelsret com o fim de validar esta proibição, a Upjohn argumentou, nomeadamente, que a substituição de uma marca por outra, a que a Paranova procedeu relativamente aos produtos do grupo Upjohn, constitui uma violação dos direitos que para a Upjohn resultam da sua marca segundo a varemarkelov (lei dinamarquesa sobre as marcas) e que o direito comunitário não se opõe a tal proibição, dado que existem motivos objectivos que justificam a utilização de marcas diferentes consoante os Estados-Membros para a comercialização dos medicamentos em causa.

- 10 A Paranova sustentou, a título principal, que as diferentes marcas utilizadas na Grécia, em França e na Dinamarca são na realidade a mesma marca, de modo que o direito de marca do grupo Upjohn está esgotado. Argumentou, a título subsidiário, que o sistema de comercialização do grupo Upjohn constitui uma compartimentação artificial dos mercados contrária ao direito comunitário.
- 11 Nestas circunstâncias, o Søg og Handelsret decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) O artigo 7.º, 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, e/ou os artigos 30.º e 36.º do Tratado CE obstam a que o titular de uma marca invoque os seus direitos nos termos da lei nacional relativa às marcas como fundamento para se opor a que um terceiro adquira um medicamento num Estado-Membro, o reembale em embalagens próprias, nas quais apõe uma marca \times pertencente ao titular da marca, e o coloque no mercado num segundo Estado-Membro, no caso de o referido medicamento ter sido colocado pelo titular da marca ou com o seu consentimento no mercado do Estado-Membro onde foi adquirido sob a marca Y, quando um medicamento idêntico é comercializado pelo titular da marca ou com o seu consentimento no referido segundo Estado-Membro sob a marca X?

- 2) Tem importância para a resposta à questão 1 o facto de a utilização, pelo titular da marca, de marcas diferentes no país onde o importador adquiriu o produto e no país onde o comercializou ser devida a circunstâncias subjectivas respeitantes ao titular da marca? Em caso afirmativo, pretende-se que seja esclarecido se o importador deve fazer a prova de que a utilização de marcas diferentes tem ou teve como objectivo proceder a uma compartimentação artificial dos mercados, conforme acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de Outubro de 1978 (Centrafarm BV/American Home Products, processo 3/78).

- 3) Tem importância para a resposta à questão 1 o facto de a utilização, pelo titular da marca, de marcas diferentes no país onde o importador adquire o produto e naquele onde o comercializa ser devida a circunstâncias objectivas que não foram influenciadas pelo titular da marca, designadamente exigências especiais das autoridades sanitárias nacionais ou dos direitos de marca de terceiros?»
- 12 Uma vez que estas questões se destinam, em substância, a precisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à substituição de marcas efectuada por importadores paralelos, deve, a título liminar, recordar-se o estado da jurisprudência pertinente neste domínio.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça

- 13 Segundo jurisprudência constante, retomada no artigo 7.º, n.º 1, da directiva, o titular de um direito de marca protegido pela legislação de um Estado-Membro não pode invocar esta legislação para se opor à importação ou à comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro por si próprio ou com o seu consentimento (v., nomeadamente, os acórdãos de 31 de Outubro de 1974, *Winthrop*, 16/74, *Colect.*, p. 499, n.ºs 7 a 11; de 17 de Outubro de 1990, *HAG*, C-10/89, *Colect.*, p. I-3711, n.º 12, e 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, n.º 31).
- 14 No quadro da sua jurisprudência relativa aos casos em que importadores paralelos adquirem produtos comercializados num Estado-Membro pelo titular da marca, os reembalam e neles reapõem a marca original a fim de os comercializar no Estado-Membro de importação, o Tribunal de Justiça declarou que o artigo 36.º do Tratado só permite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum desde que elas se justifiquem pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico dessa propriedade (v. os acórdãos de 23 de Maio de 1978, *Hoffmann-La Roche*, 102/77, *Colect.*, p. 391, n.º 6, e *Bristol-Myers Squibb e o.*, já referido, n.º 42).

- 15 No que se refere ao direito de marca, o seu objecto específico é nomeadamente o de garantir ao titular o direito exclusivo de usar a marca para a primeira colocação do produto no mercado, protegendo-o assim contra os concorrentes que pretendessem abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevidamente (v. os acórdãos já referidos Hoffmann-La Roche, n.º 7, e Bristol-Myers Squibb e o., n.º 44).
- 16 Com o fim de determinar se este direito exclusivo integra o direito de oposição à reaposição da marca originária após reembalagem do produto, deve, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, ter-se em conta a função essencial da marca, que é a de garantir ao consumidor ou ao utente final a identidade original do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros com diversa proveniência. Esta garantia de proveniência implica que o consumidor ou o utente final possa ter a certeza de que o produto de marca que lhe é oferecido no mercado não foi objecto, numa fase anterior à da comercialização, de uma intervenção efectuada por um terceiro sem a autorização do titular da marca, que tenha afectado o produto no seu estado original (v. os acórdãos, já referidos Hoffmann-La Roche, n.º 7, e Bristol-Myers Squibb e o., n.º 47).
- 17 Face a estas considerações, o Tribunal de Justiça interpretou o artigo 36.º do Tratado no sentido de que o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação noutro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador tenha procedido ao reacondicionamento do produto numa nova embalagem na qual a marca tenha sido reaposta (v. os acórdãos já referidos Hoffmann-La Roche, n.º 8, e Bristol-Myers Squibb e o., n.º 49). No entanto, o Tribunal de Justiça também declarou que o exercício do direito de marca pelo seu titular pode constituir uma restrição dissimulada nos termos do artigo 36.º do Tratado, se se demonstrar, por um lado, que a utilização do direito de marca pelo seu titular pode, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribuir para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros e, por outro, que, em caso de reembalagem, está assegurada a protecção de determinados interesses legítimos do titular da marca, ou seja, nomeadamente que a reembalagem não afectará o estado originário do produto e que a apresentação do produto reembalado não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca (v. os acórdãos já referidos Hoffmann-La Roche, n.º 10; Bristol-Myers Squibb e o., n.º 49, e de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95, Colect., p. I-6227, n.º 29).

- 18 No que respeita à condição de compartimentação artificial dos mercados, o Tribunal de Justiça precisou, no n.º 57 do acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, que a exigência de uma compartimentação artificial dos mercados não implica que o importador deva demonstrar que, ao colocar em circulação em diferentes Estados-Membros um produto idêntico em embalagens diferentes, o titular da marca procurou deliberadamente compartimentar os mercados entre Estados-Membros.
- 19 O Tribunal de Justiça precisou ainda, no n.º 52 do acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, que o uso do direito de marca pelo seu titular para se opor à comercialização com essa marca de produtos reembalados por um terceiro contribuiria para compartimentar os mercados entre Estados-Membros, designadamente quando o titular tenha colocado em circulação, em diferentes Estados-Membros, um produto farmacêutico idêntico em embalagens diferentes e o produto não possa, no estado em que foi comercializado pelo titular do direito num determinado Estado-Membro, ser importado e colocado em circulação noutro Estado-Membro por um importador paralelo. Neste contexto, o Tribunal de Justiça sublinhou, no n.º 56 do mesmo acórdão, que o poder do titular de um direito de marca 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.
- 20 Ao passo que os acórdãos já referidos Hoffmann-La Roche e Bristol-Myers Squibb e o. se referem à hipótese de o importador paralelo reembalar um produto de marca e de nele reapor a marca originária, o acórdão de 10 de Outubro de 1978, American Home Products (3/78, Colect., p. 621), a que se faz referência na segunda questão prejudicial, diz respeito à hipótese de o importador paralelo substituir a marca originária utilizada pelo titular no Estado-Membro de exportação pela marca utilizada por este no Estado-Membro de importação.
- 21 Nos n.ºs 14, 17 e 18 deste acórdão, o Tribunal de Justiça declarou, por um lado, que a função essencial da marca, que é a de garantir a proveniência do produto marcado, ficaria comprometida se um terceiro tivesse o direito de apor a marca no produto, mesmo originário, e, por outro, que o direito reconhecido ao titular da marca de se opor a qualquer aposição não autorizada desta última no seu produto integra, assim, o objecto específico do direito de marca. Era portanto

justificado que o titular, ao abrigo do artigo 36.º, primeira frase, do Tratado, se opusesse à intervenção do importador paralelo.

- 22 No entanto, o Tribunal de Justiça também declarou, nos n.ºs 22 e 23 do acórdão *American Home Products*, já referido, que a oposição do titular à utilização não autorizada da marca por um terceiro constituiria uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados-Membros, na acepção do artigo 36.º, segundo frase, do Tratado, se se comprovasse que a prática que consiste na utilização de marcas diferentes para um mesmo produto fora adoptada pelo titular dessas marcas com o intuito de compartimentar artificialmente os mercados.

As questões prejudiciais

- 23 No despacho de reenvio, o órgão jurisdicional de reenvio precisa, através de um certo número de observações, o objecto das questões prejudiciais.
- 24 Assim, recorda que o Tribunal de Justiça, no seu acórdão *American Home Products*, já referido, se exprimiu de um modo que indicava que o direito comunitário só se opunha à proibição de comercialização dos produtos que foram objecto de uma importação paralela se o titular utilizou marcas diferentes para o mesmo produto com a finalidade de compartimentar artificialmente os mercados. Ora, segundo aquele órgão jurisdicional, o acórdão *Bristol-Myers Squibb e o.*, já referido, embora relativo a situações de reembalagem de produtos com reposição da marca originária, passou a implicar que o direito comunitário se opõe a uma proibição fundada no direito nacional relativo à substituição das marcas em circunstâncias como as descritas na primeira questão e que, para apreciar a legalidade de uma tal proibição, não importa saber se a utilização de marcas diferentes pelo titular no Estado-Membro de exportação e no Estado-Membro de importação é devida, por um lado, a circunstâncias subjectivas ou, por outro, a circunstâncias objectivas sobre as quais ele não tem influência.

- 25 Tendo em conta estas precisões, deve entender-se que o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se a condição de compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros, tal como resulta dos acórdãos já referidos Hoffmann-La Roche e Bristol-Myers Squibb e o., implica que, para apreciar se o titular de marcas pode opor-se, ao abrigo do direito nacional, a que um importador paralelo de medicamentos substitua a marca utilizada pelo titular no Estado-Membro de exportação pela marca utilizada pelo titular no Estado-Membro de importação, há que ter em consideração
- ou circunstâncias que expliquem a existência e a utilização de marcas diferentes nesses Estados-Membros, nomeadamente o facto de o titular utilizar as suas diferentes marcas com a intenção de compartimentar os mercados,
 - ou circunstâncias existentes no momento da comercialização no Estado-Membro de importação que tornem necessária a substituição da marca originária pela utilizada no Estado-Membro de importação para que o medicamento em causa possa ser comercializado nesse Estado pelo importador paralelo.
- 26 Além disso, o juiz nacional pergunta se a conformidade da oposição do titular de marcas com o direito comunitário deve ser apreciada face ao artigo 7.º da directiva ou face aos artigos 30.º e 36.º do Tratado.
- 27 No que respeita às disposições de direito comunitário aplicáveis, há que recordar que, segundo o artigo 7.º, n.º 1, da directiva, só há esgotamento do direito conferido pela marca relativamente aos produtos comercializados na Comunidade «sob essa marca» pelo titular ou com o seu consentimento.

- 28 Daqui decorre, como foi realçado pela Comissão, que o artigo 7.º da directiva é aplicável quando, após reembalagem do produto, a marca originária é reaposta. Em contrapartida, este artigo não se aplica quando o importador paralelo substitui a marca originária por uma marca diferente. Neste último caso, os direitos respectivos do titular das marcas e do importador paralelo são determinados pelos artigos 30.º e 36.º do Tratado.
- 29 No caso vertente, resulta do despacho de reenvio, e nomeadamente da redacção das questões prejudiciais, que o órgão jurisdicional nacional parte da hipótese de o grupo Upjohn ter utilizado, para a comercialização dos medicamentos à base de clindamicina, marcas diferentes na Dinamarca, em França e na Grécia. Assim, é face ao artigo 36.º do Tratado que se deve apreciar a conformidade da oposição do titular de marcas à substituição da marca.
- 30 De resto, deve recordar-se que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o artigo 7.º da directiva, assim como o artigo 36.º do Tratado, destina-se a conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca e os da livre circulação de mercadorias no mercado comum, pelo que estas duas disposições, tendo por objectivo atingir o mesmo resultado, devem ser interpretadas de modo idêntico (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.º 40).
- 31 No que respeita à questão prejudicial, tal como precisada no n.º 25 do presente acórdão, deve recordar-se que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à reembalagem de produtos com reposição da marca originária ou com substituição dessa marca pela utilizada pelo mesmo titular noutro Estado-Membro de importação, a faculdade que o titular da marca tem de se opor a tais actos ao abrigo do direito nacional se considera justificada face ao artigo 36.º do Tratado, a menos que se comprove, nomeadamente, que tal oposição contribui para a compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros.

32 Ora, deve declarar-se que esta condição não pode ser aplicada diferentemente consoante a marca originária seja reaposta após reembalagem ou seja substituída, a menos que regimes distintos se justifiquem por diferenças objectivas entre as duas situações.

33 A Upjohn argumenta que tais diferenças existem efectivamente e que, por esta razão, não se deve negar ao titular o direito de se opor à substituição da marca, a menos que, em conformidade com o acórdão American Home Products, já referido, seja demonstrada a intenção subjectiva do titular de compartimentar os mercados. O direito de alterar uma marca e, em consequência, de apor uma marca que o produtor de origem nunca apôs no produto em causa é, segundo ela, idêntico à substância da protecção em matéria de direito de marca. É, por conseguinte, lógico e correcto fazer uma diferenciação entre as duas situações, de modo que é inteiramente excepcional que o importador paralelo tenha o direito de apor no produto em causa uma nova marca sem o acordo do titular.

34 A Paranova sustenta que a situação subjectiva do titular de uma marca não pode ter uma importância decisiva no caso de modificação da marca. Considera que já não é necessário fazer uma distinção estrita entre a hipótese de reembalagem com reposição da marca originária e a de substituição da marca, e que as duas situações devem ser resolvidas por aplicação dos mesmos princípios.

35 Os Governos neerlandês e do Reino Unido consideram que o titular de uma marca pode invocar os seus direitos de propriedade para impedir um importador de comercializar um produto apresentado sob uma versão modificada da marca utilizada pelo titular ou com o seu consentimento noutro Estado-Membro, a menos que ao importador seja necessário utilizar a versão modificada da marca

para permitir a comercialização dos produtos em causa no Estado-Membro de importação sem consequências prejudiciais. Esta condição de necessidade corresponde, segundo os referidos governos, à jurisprudência Bristol-Myers Squibb e o., já referida.

- 36 A Comissão argumenta que não há qualquer razão directa para manter a condição subjectiva da intenção do titular de marcas de compartimentar os mercados no caso de substituição de uma marca por uma outra e não no caso de reembalagem de medicamentos ou de mudança de rótulo. O elemento determinante deve ser o de saber se a função essencial da marca, que é a de garantir a identidade de origem, fica comprometida pela substituição de uma marca por uma outra.
- 37 A este respeito, deve declarar-se que, de acordo com as afirmações da Paranova, dos Governos neerlandês e do Reino Unido e da Comissão, não existe, entre a reaposição de uma marca após reembalagem e a substituição da marca originária por uma outra, qualquer diferença objectiva susceptível de justificar que a condição de compartimentação artificial seja diferentemente aplicada numa e noutra hipótese.
- 38 Com efeito, por um lado, a prática de utilizar embalagens diferentes e a de utilizar marcas diferentes para um mesmo produto, ao contribuírem igualmente para a compartimentação do mercado único, afectam igualmente o comércio intracomunitário e, por outro lado, a reaposição da marca originária sobre o produto reembalado como a sua substituição por outra marca constituem as duas uma utilização, pelo importador paralelo, de uma marca que lhe não pertence.

- 39 Assim, na medida em que o direito de marca num Estado-Membro de importação permite ao titular da marca opor-se à sua reaposição após reembalagem do produto ou à sua substituição e em que a reembalagem com reaposição da marca ou a substituição da marca são necessárias para que os produtos possam ser comercializados pelo importador paralelo no Estado-Membro de importação, existem obstáculos ao comércio intracomunitário que geram compartimentações artificiais dos mercados entre Estados-Membros na acepção da jurisprudência referida, e isto quer tais compartimentações tenham ou não sido pretendidas pelo titular.
- 40 Deste modo, a condição de compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros, tal como definida pelo Tribunal de Justiça no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, é transponível para o caso em que um importador paralelo substitui a marca originária pela utilizada pelo titular no Estado-Membro de importação.
- 41 Além disso, como o advogado-geral realçou nos n.ºs 40 a 42 das suas conclusões, esta solução apresenta ainda a vantagem prática de não obrigar os órgãos jurisdicionais nacionais a apreciar a prova da intenção, uma vez que esta é, notoriamente, um elemento difícil de provar.
- 42 Considerar que a condição de compartimentação dos mercados definida no acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, se aplica ao caso de substituição de uma marca implica ainda, contrariamente ao que argumenta a Paranova, que é necessário que tal substituição da marca seja objectivamente necessária na acepção deste acórdão para que o titular da marca não se possa opor-lhe.

- 43 Daqui resulta que os órgãos jurisdicionais nacionais devem examinar se as circunstâncias prevaletentes no momento da comercialização tornavam objectivamente necessária a substituição da marca originária pela do Estado-Membro de importação para efeitos da comercialização do produto em causa nesse Estado pelo importador paralelo. Esta condição de necessidade é preenchida se, num caso determinado, a proibição de substituir a marca imposta ao importador entravar o seu acesso efectivo aos mercados do Estado-Membro de importação. Tal é o caso se regulamentações ou práticas no Estado-Membro de importação impedirem a comercialização do produto em questão no mercado desse Estado sob a marca que lhe é aposta no Estado-Membro de exportação. É o que sucede no caso de uma regra protectora dos consumidores que proíbe a utilização no Estado-Membro de importação da marca utilizada no Estado-Membro de exportação por ela ser susceptível de induzir em erro os consumidores.
- 44 Em contrapartida, a condição de necessidade não é preenchida se a substituição da marca se explicar exclusivamente pela procura, pelo importador paralelo, de uma vantagem comercial.
- 45 Compete aos órgãos jurisdicionais nacionais apreciar, em cada caso concreto, se ao importador paralelo foi objectivamente necessário utilizar a marca utilizada no Estado-Membro de importação para permitir a comercialização dos produtos importados.
- 46 Face ao que precede, deve responder-se às questões submetidas que a condição de compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros, tal como resulta dos acórdãos já referidos Hoffmann-La Roche e Bristol-Myers Squibb e o., implica que, para apreciar se o titular de uma marca se pode opor, ao abrigo do direito nacional, a que um importador paralelo de medicamentos substitua a marca utilizada no Estado-Membro de exportação pela marca utilizada pelo

titular no Estado-Membro de importação, há que ter em conta as circunstâncias prevaletentes no momento da comercialização no Estado-Membro de importação que tornem objectivamente necessária a substituição da marca originária pela marca utilizada no Estado-Membro de importação para que o produto em causa possa ser comercializado nesse Estado pelo importador paralelo.

Quanto às despesas

- 47 As despesas efectuadas pelos Governos neerlandês e do Reino Unido, bem como pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Sør- og Handelsret, por despacho de 31 de Outubro de 1997, declara:

A condição de compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros, tal como resulta dos acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 391), e 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), implica que, para apreciar se o titular de uma marca se pode opor, ao abrigo do direito nacional, a que um importador paralelo de medicamentos substitua a marca utilizada no Estado-Membro de exportação pela marca utilizada pelo titular no Estado-Membro de importação, há que ter em conta as circunstâncias prevaletentes no momento da comercialização no Estado-Membro de importação que tornem objectivamente necessária a substituição da marca originária pela marca utilizada no Estado-Membro de importação para que o produto em causa possa ser comercializado nesse Estado pelo importador paralelo.

	Rodríguez Iglesias		Moitinho de Almeida
Edward	Schintgen	Kapteyn	Gulmann
Hirsch	Jann		Wathelet

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Outubro de 1999.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias