

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11 de Julho de 1996 *

Nos processos apensos C-427/93, C-429/93 e C-436/93,

que têm por objecto pedidos dirigidos ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.º do Tratado CE, pelo Søg og Handelsretten i København (C-427/93 e C-429/93) e pelo Højesteret (C-436/93), destinados a obter, nos processos pendentes nestes órgãos jurisdicionais entre

Bristol-Myers Squibb

e

Paranova A/S (C-427/93),

e entre

C. H. Boehringer Sohn,

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim A/S

* Língua do processo: dinamarquês.

e

Paranova A/S (C-429/93),

e entre

Bayer Aktiengesellschaft,

Bayer Danmark A/S

e

Paranova A/S (C-436/93),

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação 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), e do artigo 36.º do Tratado CE,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidentes de secção, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relator), P. Jann e H. Ragnemalm, juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretários: H. von Holstein, secretário adjunto,
L. Hewlett, administradora,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da Bristol-Myers Squibb, por Kirsten Levinsen, advogada em Copenhaga,
- em representação das sociedades C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG e Boehringer Ingelheim A/S, por Karen Dyekjær-Hansen, advogada em Copenhaga,
- em representação das sociedades Bayer Aktiengesellschaft e Bayer Danmark A/S, por Dietrich C. Ohlgart, advogado em Hamburgo, e Henrik Nebelong, advogado em Copenhaga,
- em representação da Paranova A/S, por Erik B. Pfeiffer, advogado em Copenhaga,
- em representação do Governo alemão, por Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat no Ministério Federal da Justiça, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor no mesmo ministério, e Ernst Röder, Ministerialrat no Ministério Federal da Economia, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo francês, por Héléne Duchêne, secretária dos Negócios Estrangeiros na Direcção dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Edwige Belliard, directora adjunta na mesma direcção, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo do Reino Unido, por S. Lucinda Hudson, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por Michael Silverleaf, barrister,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por Pieter van Nuffel e Anders Christian Jessen, membros do Serviço Jurídico, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Bristol-Myers Squibb, representada por Peter-Ulrik Plesner, advogado em Copenhaga, das sociedades C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG e Boehringer Ingelheim A/S, representadas pela advogada Karen Dyekær-Hansen, das sociedades Bayer Aktiengesellschaft e Bayer Danmark A/S, representadas pelos advogados Henrik Nebelong e Dietrich C. Ohlgart, da Paranova A/S, representada pelo advogado Erik B. Pfeiffer, do Governo francês, representado por Philippe Martinet, secretário dos Negócios Estrangeiros na Direcção dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente, e do Governo do Reino Unido, representado por Lindsey Nicoll, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por Michael Silverleaf e da Comissão, representada por Richard Wainwright, Hans Peter Hartvig e Barbara Bardenhewer, na qualidade de agentes, na audiência de 4 de Outubro de 1995,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 14 de Dezembro de 1995,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por despachos de 22 de Outubro (C-427/93), 21 de Outubro (C-429/93) e 1 de Novembro de 1993 (C-436/93), entrados no Tribunal de Justiça, respectivamente, em 25 e 26 de Outubro e 4 de Novembro seguintes, o Søg og Handelsretten i København (C-427/93 e C-429/93) e o Højesteret (C-436/93) submeteram, nos termos do artigo 177.º do Tratado CE, várias questões prejudiciais relativas à interpretação 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 a «directiva»), e do artigo 36.º do Tratado CE.
- 2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de três litígios que opõem respectivamente a sociedade Bristol-Myer Squibb, as sociedades C. H. Boehringer Sohn,

Boehringer Ingelheim KG e Boehringer Ingelheim A/S (a seguir «Boehringer») e as sociedades Bayer AG e Bayer Danmark A/S (a seguir «Bayer»), fabricantes de produtos farmacêuticos, à sociedade Paranova A/S (a seguir «Paranova»), que importa para a Dinamarca certos produtos fabricados por essas sociedades.

O quadro jurídico

3 Nos termos do artigo 36.º do Tratado, são admitidas entre os Estados-Membros as proibições e as restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial, na condição de não constituírem nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.

4 O artigo 5.º da directiva, que versa sobre os «direitos conferidos pela marca», tem o seguinte teor:

«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. ...

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 O artigo 7.º da directiva estabelece o princípio dito do «esgotamento dos direitos conferidos pela marca», dispondo:

«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.»

- 6 Estas disposições foram transpostas para o direito dinamarquês, respectivamente, pelos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 341 de 6 de Junho de 1991, relativa às marcas de fabrico e de comércio, bem como às marcas colectivas.

A matéria de facto e as questões prejudiciais

- 7 A Bristol-Myers Squibb comercializa em vários Estados-Membros produtos farmacêuticos fabricados por si ou por uma sociedade sua associada. É titular dos direitos referentes ao registo na Dinamarca das marcas Capoten, Mycostatin, Vepe-sid, Vumon e Diclocil. O Capoten é utilizado como produto com efeito hipotensor e comercializado na forma de comprimidos inseridos em tiras de blísteres. O Mycostatin é uma mistura utilizada contra as micoses da boca, comercializada em frascos. O Vepesid é um medicamento anticanceroso comercializado na forma de ampolas ou de cápsulas inseridas em tiras de blísteres. O Vumon é também um medicamento anticanceroso acondicionado na forma de ampolas. O Diclocil é um antibiótico contra infecções comercializado na forma de cápsulas inseridas em tiras de blísteres.
- 8 A Boehringer fabrica os produtos farmacêuticos na Alemanha e comercializa-os em toda a Comunidade. Registou na Dinamarca a marca Boehringer Ingelheim, que é aposta de um modo geral nos produtos farmacêuticos fabricados pela Boehringer, bem como as marcas Atrovent, Berodual, Berotec e Catapresan, que são utilizadas para designar certos produtos farmacêuticos. O Atroven, o Berodual e o Berotec são receitados para o tratamento de asma brônquica e são vendidos em aerossóis. São comercializados em todos os Estados-Membros em caixas que

contém um aerossol, mas com diferentes quantidades da substância activa. O Catapresan é utilizado para o tratamento da hipertensão arterial e comercializado na forma de comprimidos inseridos em tiras de blísteres.

- 9 A Bayer fabrica e comercializa em vários Estados-Membros um produto farmacêutico com a denominação de Adalat, que registou como marca na Dinamarca, tendo também registado como marca o seu nome social Bayer. O Adalat destina-se ao tratamento de doenças cardíacas e cardiovasculares. Durante um certo número de anos, foi comercializado na Dinamarca em embalagens de 30 ou 100 comprimidos inseridos em tiras de blísteres cada uma com 10 comprimidos. Após 1990, apenas as embalagens de 100 unidades são comercializadas na Dinamarca. Nos outros Estados-Membros, o Adalat é comercializado em embalagens de diferentes tamanhos contendo, consoante os casos, 20, 30, 50, 60 ou 100 comprimidos.
- 10 A Paranova é uma sociedade distribuidora de produtos farmacêuticos provenientes de importações ditas paralelas. Comprou em lotes os produtos farmacêuticos acima referidos nos Estados-Membros onde os preços são relativamente mais baixos (Grécia, Reino Unido, Espanha e Portugal) e importou-os para a Dinamarca, onde os vende a preços inferiores aos preços de venda oficiais dos fabricantes, realizando, todavia, lucros.
- 11 Para os efeitos da sua venda na Dinamarca, a Paranova reembalou todos os medicamentos em novas embalagens externas, que têm uma aparência uniforme e uma imagem própria, ou seja, branca com bandas de cor correspondentes às cores das embalagens originais dos fabricantes. Estas novas embalagens ostentam, designadamente, as marcas respectivas dos fabricantes e a indicação de que o produto foi fabricado, respectivamente, pela «Bristol-Myers Squibb», a «Boehringer Ingelheim» e a «Bayer», bem como a menção «importado e reembalado pela Paranova».

- 12 No que respeita ao Capoten, ao Diclocil, ao Catapresan e ao Adalat, a reembalagem efectuada pela Paranova implicou uma alteração do tamanho da embalagem.
- 13 Especificamente quanto ao Adalat, a embalagem dinamarquesa utilizada pela Bayer continha a menção «Adalat 20 mg». A Paranova importou o Adalat da Grécia, onde o produto era vendido em embalagens que continham três pacotes de blísteres, cada um com 10 comprimidos. Reembalou-os em novas embalagens onde consta a denominação «Adalat retard» e contendo 10 pacotes de blísteres de 10 comprimidos.
- 14 Para além da substituição das embalagens externas, a Paranova procedeu às seguintes operações.
- 15 No que respeita ao Vepesid e ao Vumon, a Paranova removeu as ampolas dos seus «alvéolos» protectores e colocou uma etiqueta autocolante em cada ampola que cobria a do fabricante. Nesta nova etiqueta estavam impressas a marca da Bristol-Myers Squibb, bem como as indicações «fabricado por Bristol-Myers Squibb» e «importado e reembalado por Paranova». As ampolas foram depois repostas nos «alvéolos» protectores originais e colocadas numa nova embalagem externa. Quanto ao Mycostatin, ao Atrovent, ao Berodual e ao Berotec, a Paranova também cobriu as etiquetas originais dos frascos ou dos inaladores com a sua própria etiqueta que mencionava, designadamente, as marcas dos fabricantes.
- 16 Quanto ao Vepesid, ao Vumon, ao Berodual e ao Berotec, a Paranova juntou às novas embalagens bulas redigidas em dinamarquês.

- 17 Na embalagem do Mycostatin, a Paranova substituiu o vaporizador que constava da embalagem original por um vaporizador que não era fabricado pela Bristol-Myers Squibb.
- 18 Além disso e em conformidade com a regulamentação dinamarquesa na matéria, a Paranova registou os produtos, no registo dinamarquês das especialidades farmacêuticas, como especialidades farmacêuticas, utilizando as mesmas denominações que os fabricantes.
- 19 A Bristol-Myers Squibb e a Boehringer accionaram a Paranova no Søg og Handelsretten, requerendo, designadamente, que esta fosse obrigada a reconhecer ter violado as marcas das autoras ao tê-las aposto sem o seu consentimento nos produtos que oferece para venda, e a cessar de apor essas marcas nos produtos por si reembalados e comercializados.
- 20 Este órgão jurisdicional decidiu suspender as instâncias e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) O artigo 7.º, n.º 1, da 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 um titular de uma marca que lançou um produto no circuito comercial num Estado-Membro sob uma marca comercial não se pode opor a que um terceiro importe o produto para um outro Estado-Membro para o comercializar sob a mesma marca comercial, mesmo que este terceiro tenha incluído na embalagem interna do produto um folheto informativo no qual a marca é reaposta e tenha substituído a embalagem externa original por uma nova em que a marca comercial é reaposta, a menos que seja aplicável o artigo 7.º, n.º 2?

Deve realçar-se que com a pergunta não se pretende uma tomada de posição relativamente aos casos abrangidos pelo artigo 36.º, segundo período, do Tratado, que podem justificar a reembalagem e a reaposição da marca em conformidade com os princípios estabelecidos no processo 102/77, mas unicamente sobre se o artigo 7.º, n.º 1, deve ser entendido no sentido de que o estabelecimento do princípio do esgotamento do direito conferido pela marca dentro da Comunidade Europeia também comporta uma restrição geral dos direitos adquiridos pelo titular da marca ao uso dum a marca comercial para o qual aquele titular da marca não deu a sua autorização.

2) No caso de resposta afirmativa à questão 1, pretende-se esclarecer se o referido artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104/CEE implica na sua aplicação que a jurisprudência do Tribunal de Justiça, tal como vem desenvolvida na sequência do referido processo 102/77, passa a ter um significado subsidiário, na medida em que o direito de proceder à reembalagem deve ser decidido em primazia mediante a aplicação das disposições nacionais correspondentes ao artigo 7.º, n.º 2, da acima referida directiva?»

21 No processo C-427/93, o Søg Handlsretten submeteu ainda ao Tribunal de Justiça as duas questões seguintes:

«3) No caso de se considerar que o artigo 7.º, n.º 1, da acima referida directiva tem em vista permitir que o importador paralelo reaponha a marca comercial, pretende-se que seja esclarecido se nos termos do artigo 7.º, n.º 2, deve ser considerado como ‘motivos legítimos’ o facto de o produto ser reembalado.

Deve esclarecer-se em especial se faz alguma diferença que se trate apenas da reembalagem e da reaposição da marca na embalagem externa e não também na interna.

4) Relativamente à disposição derogatória de princípio prevista no artigo 36.º, segundo período, do Tratado e com base no que foi declarado pelo Tribunal de

Justiça no processo 102/77, pretende-se que seja esclarecido o que é que em relação a um certo produto pode caracterizar-se como uma compartimentação do mercado, especialmente quais as circunstâncias qualificativas que devem entrar na apreciação da questão de saber se, em relação a um produto concreto conjugado com o sistema de vendas utilizado pelo titular da marca, se pode dizer que se está perante uma 'compartimentação artificial' do mercado entre os Estados-Membros.»

22 A Bayer accionou a Paranova no Søg og Handelsretten, que julgou a sua acção improcedente. Interpôs então recurso para o Højesteret, que submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) A faculdade de um titular de uma marca comercial se opor a que um importador paralelo substitua a embalagem original dos seus produtos total ou parcialmente por uma nova embalagem, na qual o importador paralelo procede à reposição da marca comercial, deve ser apreciada nos termos do direito de marca nacional apenas em conjugação com o artigo 7.º, n.ºs 1 e 2, da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, ou também em conjugação com o artigo 36.º, primeiro e segundo períodos, do Tratado CEE?

- 2) No caso de se julgar que é legal a faculdade de reacção do titular da marca comercial, tal significa que se pode considerar que isso constitui uma 'compartimentação artificial do mercado' relativamente à circulação do produto em questão?

Solicita-se ao Tribunal de Justiça que em tal caso defina qual o significado da faculdade de reacção em causa.

- 3) No caso de resposta afirmativa à questão 2, tal significa, no que se refere aos direitos do titular da marca, que este teve a intenção de provocar e beneficiar de tal compartimentação artificial do mercado?

Solicita-se ao Tribunal de Justiça que em tal caso defina qual o significado dos direitos em questão.

- 4) Em relação à questão 3, é o importador paralelo que deve justificar ou demonstrar que existiu a referida intenção, ou é o titular da marca comercial que deve justificar ou demonstrar que não existiu tal intenção?

- 5) A reaposição da marca comercial, tal como descrita na questão 1, é em si própria susceptível de caber no conceito de ‘motivos legítimos’, na acepção do artigo 7.º da directiva, ou deve além disso o titular da marca demonstrar circunstâncias de facto complementares, tais como que o estado dos produtos foi modificado ou alterado após a sua colocação no mercado pelo importador paralelo?»

23 Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 18 de Novembro de 1993, estes processos foram apensos para efeitos das fases escrita, oral e do acórdão.

Quanto à aplicação do artigo 7.º da directiva

24 Com a primeira questão no processo C-436/93, o Højesteret pretende, em substância, saber se o facto, para o titular de um direito de marca, de invocar este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador reembalou o produto e nele reapôs a marca sem autorização do seu titular, deve ser apreciado com base nas disposições

conjugadas do direito nacional das marcas e apenas do artigo 7.º da directiva ou se, pelo contrário, é necessário para os efeitos desta apreciação, e em conjugação com as disposições já referidas, recorrer ao artigo 36.º do Tratado.

- 25 A este respeito, convém em primeiro lugar recordar que, quando haja directivas comunitárias que estabeleçam a harmonização das medidas necessárias para assegurar a protecção dos interesses referidos no artigo 36.º do Tratado, qualquer medida nacional a elas relativa deve ser apreciada à luz das disposições desta directiva e não dos artigos 30.º a 36.º do Tratado (v., neste sentido, os acórdãos de 5 de Outubro de 1977, *Tedeschi*, 5/77, *Colect.*, p. 555, n.º 35; de 30 de Novembro de 1983, *Van Bennekom*, 227/82, *Recueil*, p. 3883, n.º 35; de 12 de Outubro de 1993, *Vanacker e Lesage*, C-37/92, *Colect.*, p. I-4947, n.º 9; e de 5 de Outubro de 1994, *Centre d'insémination de la Crespelle*, C-323/93, *Colect.*, p. I-5077, n.º 31).
- 26 Seguidamente, há que observar que o artigo 7.º da directiva, redigido em termos gerais, regula de modo completo a questão do esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na Comunidade. Por conseguinte, as normas nacionais na matéria devem ser apreciadas à luz dessa disposição.
- 27 Todavia, a directiva deve, como qualquer regulamentação de direito derivado, ser interpretada à luz das normas do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias e, designadamente, do artigo 36.º (v., neste sentido, os acórdãos de 9 de Junho de 1992, *Delhaize e Le Lion*, C-47/90, *Colect.*, p. I-3669, n.º 26; e de 2 de Fevereiro de 1994, *Verband Sozialer Wettbewerb*, C-315/92, *Colect.*, p. I-317, n.º 12).
- 28 Há, pois, que responder à primeira questão no processo C-436/93 que o facto, para o titular de um direito de marca, de invocar este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador reembalou o produto e nele reapôs a marca sem a autorização do seu titular, deve

ser apreciado com base nas disposições conjugadas do direito nacional das marcas e do artigo 7.º da directiva interpretado à luz do artigo 36.º do Tratado.

Quanto à interpretação do artigo 7.º, n.º 1, da directiva

- 29 Com a primeira questão nos processos C-427/93 e C-429/93, o *Sø-og Handelsretten* pergunta, em substância, se o artigo 7.º, n.º 1, da directiva se opõe a que o titular de um direito de marca invoque, salvo nas condições definidas no n.º 2 desta disposição, este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, mesmo quando este importador tenha reembalado o produto e nele tenha reoposto a marca sem a autorização do seu titular.
- 30 A este respeito, há, em primeiro lugar, que recordar que o artigo 7.º, n.º 1, da directiva prevê que o direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos que tenham sido colocados em circulação na Comunidade com essa marca por si próprio ou com o seu consentimento.
- 31 Esta disposição está redigida em termos que correspondem aos usados pelo Tribunal nos acórdãos que, ao interpretarem os artigos 30.º e 36.º do Tratado, reconheceram em direito comunitário o princípio do esgotamento do direito de marca. Assim, retoma a jurisprudência do Tribunal no sentido de que 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., designadamente, 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, a seguir «acórdão HAG II»; e de 22 de Junho de 1994, *IHT Internationale Heiztechnik e Danziger*, C-9/93, Colect., p. I-2789, n.ºs 33 e 34).

32 Contudo, foi sustentado pelas demandantes na causa principal, bem como pelo Governo alemão, que o n.º 1 do artigo 7.º da directiva apenas confere ao importador paralelo o direito de revender os produtos na forma em que o titular da marca os tenha colocado em circulação num outro Estado-Membro. O direito exclusivo de apor a marca num produto, que um titular detém nos termos do artigo 5.º da directiva, não estará esgotado. Assim, mesmo para além das excepções enunciadas no n.º 2 do artigo 7.º, o titular poderá proibir a aposição da marca nos produtos reembalados.

33 Esta argumentação não pode ser acolhida.

34 Com efeito, resulta da jurisprudência do Tribunal relativa ao artigo 36.º do Tratado que o direito exclusivo do titular de apor a marca num produto deve, em certas circunstâncias, ser considerado como estando esgotado para os efeitos de se permitir a um importador comercializar com essa marca produtos que tenham sido colocados em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento (v., neste sentido, os acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, p. 1139, e de 10 de Outubro de 1978, American Home Products, 3/78, Colect., p. 621; bem como os acórdãos proferidos hoje mesmo nos processos Eurim-Pharm Arzneimittel, C-71/94, C-72/94 e C-73/94, e MPA Pharma, C-232/94).

35 A aceitação da tese de que o princípio do esgotamento previsto no n.º 1 do artigo 7.º não se pode aplicar quando o importador reembalou o produto e nele reapôs a marca implicaria, portanto, uma importante alteração dos princípios que resultam dos artigos 30.º e 36.º do Tratado.

36 Ora, não há nenhum elemento que permita afirmar que o artigo 7.º da directiva se destina a restringir o alcance desta jurisprudência. De resto, semelhante efeito não seria admissível, dado que uma directiva não pode justificar entraves ao comércio intracomunitário, salvo nos limites consentidos pelas normas do Tratado. Com efeito, resulta da jurisprudência do Tribunal que a proibição das restrições quantitativas, bem como das medidas de efeito equivalente, vale não apenas para as

medidas nacionais, mas também para as medidas que emanem das instituições comunitárias (v., em último lugar, o acórdão de 9 de Agosto de 1994, Meyhui, C-51/93, Colect., p. I-3879, n.º 11).

- 37 Portanto, há que responder à primeira questão nos processos C-427/93 e C-429/93 que o n.º 1 do artigo 7.º da directiva se opõe a que um titular de um direito de marca invoque, salvo nas condições definidas no n.º 2 dessa disposição, este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, mesmo quando este importador tenha reembalado o produto e tenha re-posto a marca sem a autorização do seu titular.

Quanto à interpretação do n.º 2 do artigo 7.º da directiva

- 38 Com a segunda questão nos processos C-427/93 e C-429/93, as terceira e quarta questões no processo C-427/93 e as segunda, terceira, quarta e quinta questões no processo C-436/93, os tribunais nacionais pretendem, em substância, que sejam precisadas as condições em que o titular de um direito de marca se pode opôr, por força do disposto no n.º 2 do artigo 7.º da directiva, à posterior comercialização de um produto farmacêutico reembalado pelo importador e no qual foi reaposta a marca do titular. A este respeito, os tribunais nacionais perguntam, designadamente, se a jurisprudência formulada no âmbito do artigo 36.º do Tratado é pertinente para a aplicação do n.º 2 do artigo 7.º da directiva. A ser este o caso, o Tribunal é interrogado sobre a importância e o conteúdo das noções de «compartimentação artificial dos mercados» e de «alteração do estado original do produto» enunciadas nesta jurisprudência.

- 39 O n.º 2 do artigo 7.º da directiva prevê que um titular de um direito de marca se pode opor à posterior comercialização dos produtos quando existam motivos legítimos e, nomeadamente, quando o estado dos produtos seja modificado ou

alterado após a sua colocação em circulação. A utilização do termo «nomeadamente» demonstra que a hipótese referida é apenas avançada a título de exemplo.

- 40 Com efeito, há que considerar que 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 com 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.
- 41 Portanto, a fim de determinar se, ao abrigo do n.º 2 do artigo 7.º da directiva, o titular de uma marca se pode opor à comercialização de produtos reembalados nos quais a marca foi reaposta, há que recorrer à jurisprudência do Tribunal enunciada no âmbito do artigo 36.º
- 42 Resulta da jurisprudência do Tribunal que o artigo 36.º apenas admite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum na medida em que se justifiquem pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico da propriedade industrial e comercial em causa.
- 43 Quanto ao direito de marca, o Tribunal afirmou que constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de reter a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitem identificar aqueles produtos e serviços. Para que a marca possa desempenhar este papel, terá que constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (acórdãos HAG II, n.º 13, e IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, n.ºs 37 e 45, já referidos).

- 44 Por conseguinte, como o Tribunal já reconheceu em várias ocasiões, o objecto específico do direito de marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao seu 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., designadamente, os acórdãos Hoffmann-La Roche, já referido, n.º 7; de 3 de Dezembro de 1981, Pfizer, 1/81, Recueil, p. 2913, n.º 7; HAG II, já referido, n.º 14; e IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, já referido, n.º 33).
- 45 Donde resulta, designadamente, que, como foi anteriormente recordado, 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., designadamente, os acórdãos Winthrop, n.ºs 7 a 11; HAG II, n.º 12, e IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, n.ºs 33 e 34, já referidos).
- 46 Com efeito, o objecto do direito de marca não é o de permitir aos seus titulares a compartimentação dos mercados nacionais e, desse modo, favorecer a manutenção das diferenças de preços que possam existir entre os Estados-Membros. É certo que, designadamente no mercado dos produtos farmacêuticos, essas diferenças de preços podem resultar de factores sobre os quais os titulares das marcas não exercem qualquer controlo, em particular, das regulamentações divergentes dos Estados-Membros sobre a fixação de preços máximos, as margens de lucro dos grossistas em produtos farmacêuticos e das farmácias ou os montantes máximos de reembolso das despesas médicas ao abrigo dos regimes de seguro de saúde. Ora, as distorções causadas por uma diferente regulamentação dos preços num Estado-Membro devem ser eliminadas através de medidas tomadas pelas autoridades comunitárias e não pela introdução, por outro Estado-Membro, de medidas incompatíveis com as normas relativas à livre circulação de mercadorias (v., designadamente, o acórdão Winthrop, n.ºs 16 e 17, já referido).
- 47 Para responder à questão de saber se o direito exclusivo reconhecido ao titular da marca integra o direito de oposição ao uso da marca por terceiros após reembalagem do produto, há que ter em conta a função essencial da marca, que é a de

garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros com diversa proveniência. Esta garantia de proveniência implica que o consumidor ou 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 e que tenha afectado o produto no seu estado originário (v. os acórdãos Hoffmann-La Roche, n.º 7, e Pfizer, n.º 8, já referidos).

48 Donde resulta que o direito reconhecido ao titular da marca de se opor a qualquer uso da marca que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência, assim entendida, releva do objecto específico do direito de marca, cuja protecção pode justificar derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias (v. os acórdãos Hoffmann-La Roche, n.º 7, e Pfizer, n.º 8, já referidos).

49 No acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, o Tribunal declarou que, em aplicação destes princípios, o artigo 36.º do Tratado deve ser interpretado 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 à recambagem do produto numa nova embalagem na qual a marca tenha sido reaposta, salvo quando:

— 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 dos mercados entre Estados-Membros;

— se demonstrar que a embalagem não poderá afectar o estado originário do produto;

- o titular da marca tenha sido previamente avisado da colocação no mercado do produto reembalado, e
- se indicar, na nova embalagem, quem procedeu ao reacondicionamento do produto.

50 Em conformidade com esta jurisprudência, o n.º 2 do artigo 7.º da directiva deve, portanto, ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico quando o importador tenha reembalado o produto e neste tenha reaposto a marca, salvo quando as quatro condições enunciadas no acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, estejam preenchidas.

51 Todavia, convém precisar esta jurisprudência tendo em conta os argumentos invocados nos presentes processos, bem como nos processos Eurim-Pharm Arzneimittel (C-71/94, C-72/94 e C-73/94) e MPA Pharma (C-232/94), nos quais o Tribunal proferiu hoje mesmo os seus acórdãos.

Quanto à compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros

52 A este respeito, há que considerar 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 noutra Estado-Membro por um importador paralelo.

53 Donde resulta que o titular da marca não pode opor-se ao reacondicionamento do produto numa nova embalagem externa quando o tamanho da embalagem utilizada

pelo titular no Estado-Membro no qual o importador comprou o produto não pode ser comercializado no Estado-Membro de importação devido, designadamente, a uma regulamentação que apenas autoriza embalagens de determinado tamanho ou a uma prática nacional nesse sentido, às normas em matéria de seguro de saúde que fazem depender do tamanho da embalagem o reembolso das despesas médicas ou às práticas bem estabelecidas sobre as receitas médicas que se baseiam, designadamente, nas normas sobre as dimensões que são recomendadas por grupos profissionais e por instituições de seguro de saúde.

- 54 A este respeito, há que precisar que, quando, em conformidade com as normas e práticas em vigor no Estado-Membro de importação, o titular aí recorre a vários tamanhos diferentes para as embalagens, não basta que se demonstre que um desses tamanhos também é comercializado no Estado-Membro de exportação para daí concluir que não é necessário um reacondicionamento do produto. Com efeito, também se verificará uma compartimentação dos mercados caso o importador apenas possa comercializar o produto numa parte limitada do seu mercado.
- 55 Em contrapartida, o titular pode opor-se ao reacondicionamento do produto numa nova embalagem externa quando o importador tenha a possibilidade de realizar uma embalagem que possa ser comercializada no Estado-Membro de importação, por exemplo, apondo nas embalagens externas ou internas originais novas etiquetas redigidas na língua do Estado-Membro de importação, acrescentando uma nova bula na língua do Estado-Membro de importação ou substituindo um artigo suplementar que não pode ser aprovado no Estado-Membro de importação por artigo similar que tenha obtido essa aprovação.
- 56 Com efeito, o poder do titular de um direito de marca protegido num Estado-Membro de opor-se à comercialização, com a marca, de produtos reembalados só deve ser limitado na medida em que a reembalagem a que tenha procedido o importador seja necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação.

57 Por último, há que precisar que, contrariamente ao que sustentam as demandantes na causa principal, a utilização pelo Tribunal de Justiça da expressão «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 estabelecer uma compartimentação dos mercados entre Estados-Membros. Com efeito, ao precisar que se deve tratar de uma compartimentação artificial, o Tribunal pretendeu sublinhar que o titular pode sempre invocar o seu direito de marca para opor-se à comercialização dos produtos reembalados quando isso se justifique pela necessidade de salvaguardar a função essencial da marca, não podendo nesse caso a compartimentação que daí resulta ser considerada como artificial.

Quanto à afectação do estado originário do produto

58 A este respeito, convém, à luz dos argumentos apresentados pelas demandantes na causa principal, precisar, em primeiro lugar, que a noção de afectação do estado originário do produto se refere ao estado do produto contido na embalagem.

59 O titular de um direito de marca pode, portanto, opor-se a qualquer reacondicionamento que comporte o risco de expor o produto contido na embalagem a manipulações ou influências que afectem o seu estado originário. Para apreciar se assim é, há que, como referiu o Tribunal no n.º 10 do acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, ter em conta a natureza do produto e o processo de reembalagem.

60 Tratando-se de produtos farmacêuticos, resulta do mesmo número do acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, que a reembalagem deve ser considerada como tendo sido efectuada em circunstâncias tais que tornam impossível a alteração do estado originário do produto quando o titular da marca, designadamente, tenha comercializado o produto em embalagens duplas, só a embalagem externa tendo

sido objecto de reacondicionamento e mantendo-se intacta a embalagem interna, ou quando o reacondicionamento seja controlado por uma autoridade pública para que se assegure a integridade do produto.

- 61 Portanto, resulta desta jurisprudência que o simples facto de retirar as tiras de blísteres, os frascos, as ampolas ou os inaladores da sua embalagem externa original e colocá-los numa nova embalagem externa não é de natureza a afectar o estado originário do produto contido na embalagem.
- 62 Todavia, as demandantes na causa principal sustentaram que mesmo estas manipulações comportam um risco de alteração do estado originário do produto. Assim, as tiras de blísteres provenientes de diferentes embalagens originais e que são agrupadas numa nova embalagem externa única poderão ser provenientes de lotes de produção diferentes e ter datas de validade diferentes, os produtos poderão ter sido conservados em armazenagem demasiado tempo e os produtos sensíveis à luz poderão ter sido por esta avariados quando do reacondicionamento.
- 63 Esta argumentação não pode ser acolhida. Com efeito, não se pode admitir que cada risco hipotético de erro isolado baste para reconhecer ao titular da marca o direito de opor-se a qualquer reembalagem dos produtos farmacêuticos em novas embalagens externas.
- 64 Quanto às operações que consistem em apor etiquetas autocolantes nos frascos, ampolas ou inaladores, em acrescentar à embalagem uma nova bula redigida na língua do Estado-Membro de importação ou em inserir um artigo suplementar, como um vaporizador, que não provém do titular da marca, nada há que permita presumir que o estado originário do produto contido na embalagem tenha por isso sido directamente afectado.

65 Contudo, há que reconhecer que, de forma indirecta, o estado originário do produto contido na embalagem pode ser afectado quando, designadamente,

— a embalagem externa ou interna do produto reembalado ou uma nova bula não comporte certas informações importantes ou mencione informações inexactas relativas à natureza do produto, à sua composição, aos seus efeitos, à sua utilização ou à sua conservação, ou

— um artigo suplementar inserido na embalagem pelo importador e destinado à utilização ou à dosagem do produto não respeite o modo de utilização e as doses previstas pelo fabricante.

66 Incumbe ao tribunal nacional apreciar se é este o caso, designadamente, procedendo a uma comparação com o produto comercializado pelo titular da marca no Estado-Membro de importação. Todavia, não é de excluir que o importador possa fornecer certas informações suplementares desde que estas informações não contradigam as fornecidas pelo titular no Estado-Membro de importação, estando esta condição preenchida quando, designadamente, se trate de informações diferentes resultantes do acondicionamento utilizado pelo titular no Estado-Membro de exportação.

Quanto às outras exigências que devem ser preenchidas pelo importador paralelo

67 Na hipótese em que a reembalagem é efectuada em condições que não podem afectar o estado originário do produto contido na embalagem, a função essencial da marca, enquanto garantia de proveniência, é salvaguardada. Assim, o consumidor ou o utilizador final não é induzido em erro sobre a proveniência dos produtos, recebendo efectivamente produtos fabricados apenas sob o controlo do titular da marca.

- 68 Ora, há que reconhecer que, embora, nestas condições, a conclusão de que o titular não pode invocar o seu direito de marca para opor-se à comercialização com a sua marca de produtos reembalados por um importador se imponha com vista a garantir a livre circulação de mercadorias, equivale, todavia, a reconhecer ao importador uma certa faculdade que, em circunstâncias normais, é reservada ao próprio titular.
- 69 No interesse do titular, enquanto proprietário da marca, e para protegê-lo de qualquer abuso, convém, por conseguinte, como o Tribunal declarou no acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, admitir esta faculdade apenas na medida em que o importador respeite certas outras exigências.
- 70 Assim, tendo em conta o interesse do titular da marca em que o consumidor ou utilizador final não possa ser induzido a crer que é ele o responsável pelo reacondicionamento, é necessário que esteja indicado na embalagem quem procedeu ao reacondicionamento do produto.
- 71 Como o Tribunal já precisou, esta indicação deve ressaltar claramente da embalagem externa do produto reembalado (acórdãos Hoffmann-La Roche, n.º 12, e Pfizer, n.º 11, já referidos). Isto implica, como referiu o advogado-geral no ponto 128 das suas conclusões, que o tribunal nacional deve apreciar se está impressa de modo a ser entendida por uma pessoa com uma faculdade de visão normal e que lhe preste um grau normal de atenção.
- 72 Em contrapartida, não se deve exigir que esteja ainda expressamente mencionado na embalagem que a reembalagem foi realizada sem o consentimento do titular da marca, semelhante indicação podendo ser entendida como implicando, como referiu o advogado-geral no ponto 88 das suas conclusões, que o produto reembalado não é totalmente legítimo.

- 73 Contudo, quando o importador paralelo tenha acrescentado à embalagem um artigo suplementar que não provém do titular da marca, deve zelar por que a origem do artigo suplementar seja indicada de modo a dissipar qualquer impressão de que o titular da marca é por ele responsável.
- 74 De igual modo, como resulta do n.º 11 do acórdão Pfizer, já referido, pode exigir-se que seja claramente indicado na embalagem externa quem é o responsável pelo fabrico do produto, podendo o fabricante, com efeito, ter interesse em que o consumidor ou o utilizador final não seja induzido a crer que o importador é o titular da marca e que o produto foi fabricado sob o seu controlo.
- 75 Mesmo quando esteja indicado na embalagem o autor da reembalagem do produto, não se pode excluir que reputação da marca e, portanto, a do seu titular possa, ainda assim, vir a sofrer com uma inadequada apresentação do produto reembalado. Em semelhante caso, o titular da marca tem um interesse legítimo, que se prende com o objecto específico do direito de marca, em opor-se à comercialização do produto. Para apreciar se a apresentação do produto reembalado é susceptível de prejudicar a reputação da marca, convém ter em conta a natureza do produto e o mercado a que se destina.
- 76 No que respeita aos produtos farmacêuticos, é forçoso verificar que se trata de um domínio sensível em que o público é particularmente exigente no que respeita à qualidade e à integridade do produto e que, de facto, a apresentação do produto pode ser susceptível de inspirar a confiança do público a seu respeito. Por conseguinte, uma embalagem defeituosa, de má qualidade ou não cuidada poderá prejudicar a reputação da marca.
- 77 Isto dito, as exigências que deve satisfazer a apresentação de um produto farmacêutico reembalado variam conforme se trate de um produto vendido aos hospitais ou, por intermédio das farmácias, aos consumidores. No primeiro caso, os produtos farmacêuticos são administrados aos pacientes por profissionais para os quais a apresentação do produto não reveste grande importância. No segundo caso, a

apresentação do produto reveste uma importância maior para o consumidor, ainda que, tratando-se de produtos sujeitos a receita médica, esta circunstância seja, por si só, susceptível de inspirar aos consumidores uma certa confiança na qualidade do produto.

78 Por último, como o Tribunal afirmou no acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, o titular da marca deve ser previamente avisado da colocação à venda do produto reembalado. Além disso, o titular pode exigir que o importador lhe forneça uma amostra do produto reembalado antes da sua colocação à venda a fim de poder verificar que a reembalagem não foi efectuada de modo a afectar directa ou indirectamente o estado originário do produto e que a apresentação após a reembalagem não é de natureza a prejudicar a reputação da marca. De igual modo, esta exigência permite ao titular da marca premunir-se melhor contra as actividades dos contrafactores.

79 Tendo em conta o conjunto destas considerações, há que responder à segunda questão nos processos C-427/93 e C-429/93, às terceira e quarta questões do processo C-427/93 e às segunda, terceira, quarta e quinta questões no processo C-436/93 que o n.º 2 do artigo 7.º da directiva deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico, quando o importador tenha reembalado o produto e neste tenha reaposto a marca, salvo quando

— se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titular para opor-se à comercialização dos produtos reembalados com essa marca contribui para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros. É este o caso, designadamente, quando o titular tenha colocado em circulação, em vários Estados-Membros, um produto farmacêutico idêntico em embalagens diferentes e a reembalagem efectuada pelo importador seja, por um lado, necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação e, por outro, efectuada em condições tais que o estado originário do produto não

possa ser afectado. Em contrapartida, esta condição não implica que se tenha que demonstrar que o titular da marca procurou deliberadamente estabelecer uma compartimentação dos mercados entre Estados-Membros;

- se demonstrar que a reembalagem não pode afectar o estado originário do produto contido na embalagem. É este o caso, designadamente, quando o importador se tenha limitado a operações que não comportem nenhum risco de afectação, como, por exemplo, retirar as tiras de blísteres, os frascos, as ampolas, ou os inaladores da sua embalagem externa original e a colocá-los numa nova embalagem externa, a apor etiquetas autocolantes na embalagem interna do produto, a acrescentar à embalagem uma nova bula ou a nela inserir um artigo suplementar. Incumbe ao tribunal nacional verificar que o estado originário do produto contido na embalagem não é indirectamente afectado devido, designadamente, à embalagem externa ou interna do produto reembalado ou a uma nova bula não comportar certas informações importantes ou mencionar informações inexactas ou a um artigo suplementar inserido na embalagem pelo importador e destinado à utilização ou à dosagem do produto não respeitar o modo de utilização e as doses previstas pelo fabricante;
- se indicar claramente na nova embalagem o autor do reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante, devendo estas indicações ser impressas de tal modo que uma pessoa com uma faculdade de visão normal e que lhe preste um grau normal de atenção seja capaz de as entender. De igual modo, a origem de um artigo suplementar que não provenha do titular da marca deve ser indicada de modo a dissipar qualquer impressão de que o titular da marca é por ele responsável. Em contrapartida, não é necessário indicar que a reembalagem foi efectuada sem a autorização do titular da marca;
- a apresentação do produto reembalado não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular. Assim, a embalagem não deve ser defeituosa, de má qualidade ou não cuidada, e
- o importador avisar, antes da colocação à venda do produto reembalado, o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado.

Quanto às despesas

- 80 As despesas efectuadas pelos Governos alemão, francês e do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, 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 Søg og Handelsretten i København, por despachos de 22 de Outubro (C-427/93) e 21 de Outubro de 1993 (C-429/93) e pelo Højesteret, por despacho de 1 de Novembro de 1993 (C-436/93), declara:

- 1) O facto, para o titular de um direito de marca, de invocar este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador reembalou o produto e reapôs a marca sem a autorização do seu titular, deve ser apreciado com base nas disposições conjugadas do direito nacional das marcas e 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, interpretado à luz do artigo 36.º do Tratado CE.
- 2) O n.º 1 do artigo 7.º da Directiva 89/104 opõe-se a que um titular de um direito de marca invoque, salvo nas condições definidas no n.º 2 dessa disposição, este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro

pelo titular ou com o seu consentimento, mesmo quando este importador tenha reembalado o produto e tenha reaposto a marca sem a autorização do seu titular.

3) O n.º 2 do artigo 7.º da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico, quando o importador tenha reembalado o produto e tenha reaposto a marca, salvo quando

— se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titular para opor-se à comercialização dos produtos reembalados com essa marca contribui para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros. É este o caso, designadamente, quando o titular tenha colocado em circulação, em vários Estados-Membros, um produto farmacêutico idêntico em embalagens diferentes e a reembalagem efectuada pelo importador seja, por um lado, necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação e, por outro, efectuada em condições tais que o estado originário do produto não possa ser afectado. Em contrapartida, esta condição não implica que se tenha que demonstrar que o titular da marca procurou deliberadamente estabelecer uma compartimentação dos mercados entre Estados-Membros;

— se demonstrar que a reembalagem não pode afectar o estado originário do produto contido na embalagem. É este o caso, designadamente, quando o importador se tenha limitado a operações que não comportem qualquer risco de afectação, como, por exemplo, a retirar as tiras de blisters, os frascos, as ampolas, ou os inaladores da sua embalagem externa original e colocá-los numa nova embalagem externa, a apor etiquetas autocolantes na embalagem interna do produto, a acrescentar à embalagem uma nova bula ou a nela inserir um artigo suplementar. Incumbe ao tribunal nacional verificar que o estado originário do produto contido na embalagem não é indirectamente afectado devido, designadamente, à embalagem externa ou interna do produto reembalado ou a uma nova bula não comportar certas informações importantes ou mencionar informações inexactas ou a um

artigo suplementar inserido na embalagem pelo importador e destinado à utilização ou à dosagem do produto não respeitar o modo de utilização e as doses previstas pelo fabricante;

- se indicar claramente na nova embalagem o autor do reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante, devendo estas indicações ser impressas de tal modo que uma pessoa com uma faculdade de visão normal e que lhe preste um grau normal de atenção seja capaz de as entender. De igual modo, a origem de um artigo suplementar que não provenha do titular da marca deve ser indicada de modo a dissipar qualquer impressão de que o titular da marca é por ele responsável. Em contrapartida, não é necessário indicar que a reembalagem foi efectuada sem a autorização do titular da marca;
- a apresentação do produto reembalado não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular. Assim, a embalagem não deve ser defeituosa, de má qualidade ou não cuidada, e
- o importador avisar, antes da colocação à venda do produto reembalado, o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado.

Rodríguez Iglesias

Kakouris

Puissochet

Hirsch

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Jann

Ragnemalm

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 11 de Julho de 1996.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias