

# Processo C-443/99

## Merck, Sharp & Dohme GmbH contra Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

(pedido de decisão prejudicial  
apresentado pelo Oberlandesgericht Wien)

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artigo 7.º, n.º 2 — Esgotamento do direito conferido pela marca — Medicamentos — Importação paralela — Reacondicionamento do produto portador da marca»

Conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs apresentadas em 12 de Julho de 2001 . . . . .	I-3705
Acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Abril de 2002 . . . . .	I-3745

### Sumário do acórdão

*Livre circulação de mercadorias — Propriedade industrial e comercial — Direito de marca — Aproximação das legislações — Marcas — Directiva 89/104 — Produto colocado em circulação num Estado-Membro pelo titular ou com o seu consenti-*

*mento — Importação, após reacondicionamento e reposição da marca, num outro Estado-Membro — Oposição do titular — Admissibilidade — Condição — Inexistência de compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros — Critérios de apreciação em caso de importação paralela de medicamentos*  
 (Artigo 30.º CE; Directiva 89/104 do Conselho, artigo 7.º, n.º 2)

Embora seja justificado, nos termos do artigo 30.º, primeiro período, CE e do artigo 7.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104 em matéria de marcas, que o titular de um direito de marca, protegido simultaneamente em dois Estados-Membros, se oponha a que um produto, licitamente portador da marca num desses Estados, seja colocado no mercado do outro Estado-Membro, depois de ter sido reacondicionado numa nova embalagem na qual foi aposta a marca por um terceiro, tal oposição constitui, no entanto, uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, na acepção do artigo 30.º, segundo período, CE, se se demonstrar, designadamente, que a utilização do direito de marca pelo titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros. No que respeita a medicamentos importados paralelamente, deve considerar-se que constitui um caso de tal compartimentação artificial,

em determinadas condições, a oposição ao reacondicionamento quando este seja necessário para que o produto possa ser comercializado no Estado de importação.

Um reacondicionamento de medicamentos por substituição das embalagens, em vez da mera colocação de rótulos nas mesmas, é objectivamente necessário se, sem o mesmo, o acesso efectivo ao mercado em causa ou a uma parte importante do mesmo mercado deva ser considerado dificultado devido a uma forte resistência de uma proporção significativa dos consumidores em relação aos medicamentos nos quais foram colocados novos rótulos.

(cf. n.ºs 23-24, 33 disp. )