

CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL CHRISTINE STIX-HACKL

apresentadas em 5 de Abril de 2001¹

Notas preliminares

1. Os processos *sub judice* referem-se de novo à problemática do esgotamento dos direitos de marca nos casos das assim designadas «reimportações cinzentas».

2. Neste contexto foi submetido ao Tribunal de Justiça um pedido de interpretação das noções de «consentimento» e de «motivos legítimos» 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 marcas² (a seguir «directiva relativa às marcas»). Nas questões apresentadas, o órgão jurisdicional de reenvio questiona-se, em primeiro lugar, sobre as circunstâncias que permitem presumir que foi dado um consentimento. No processo C-414/99 colocam-se questões sobre os «motivos legítimos» que, de acordo com o artigo 7.º, n.º 2, da directiva relativa às marcas, se podem opor a um esgotamento do direito conferido pela marca.

3. O Tribunal de Justiça já por duas vezes teve ocasião de se pronunciar sobre o artigo 7.º da directiva relativa às marcas no contexto das importações provenientes de Estados terceiros. No acórdão *Silhouette Internacional Schmied*³ estatui-se claramente que o artigo 7.º, n.º 1, se opõe a disposições nacionais que prevejam o esgotamento do direito conferido por uma marca. No acórdão *Sebago e Maison Dubois*⁴ confirma-se este entendimento e acrescenta-se que apenas há esgotamento do direito se o consentimento disser respeito a cada exemplar do produto para o qual é invocado o esgotamento.

4. A nosso ver, as numerosas questões agora colocadas baseiam-se numa atitude claramente crítica em relação à exclusão do esgotamento internacional dos direitos de marca nos termos da directiva relativa às marcas⁵. Esta exclusão deve, em princípio, dar a possibilidade aos titulares de marcas no Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE») de se poderem opor às importações

1 — Língua original: alemão.

2 — JO 1989, L 40, p. 1.

3 — Acórdão de 16 de Julho de 1998 (C-355/96, Colect., p. I-4799).

4 — Acórdão de 1 de Julho de 1999 (C-173/98, Colect., p. I-4103).

5 — V., igualmente, o artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1), cuja redacção é, neste ponto, igual à da directiva relativa às marcas.

no EEE de produtos com a sua marca, que inicialmente tenham sido colocados no mercado fora do EEE. O alcance do princípio do esgotamento a nível do EEE está assim estreitamente ligado à noção de consentimento.

disposto na Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976⁶, transposta para o Reino Unido pelas Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (SI 2925/1996).

I — Os factos

Processo C-414/99

5. A demandante no processo principal, Zino Davidoff SA (a seguir Davidoff), é titular de duas marcas, «Cool Water» e «Davidoff Cool Water», registadas no Reino Unido e utilizadas numa ampla gama de artigos de *toilette* e cosméticos. Os produtos são fabricados sob licença para a Davidoff e vendidos por ela ou por sua conta tanto dentro como fora do EEE.

6. Os produtos em questão, respectivas embalagens e rotulagem, são idênticos onde quer que sejam vendidos.

7. Os produtos Davidoff apresentam igualmente os números de lote de fabrico. Esta marcação destina-se a dar cumprimento ao

8. A demandada no processo principal, A & G Imports Ltd (a seguir «A & G») adquiriu à demandante quantidades de produtos, inicialmente colocados no mercado em Singapura pela Davidoff ou com o seu consentimento.

9. A demandada importou os referidos produtos para a Comunidade, no caso presente para a Inglaterra, e iniciou aí a sua venda. Os produtos em causa não se distinguem dos restantes produtos da marca Davidoff, excepto pelo facto de um elemento no interior da cadeia de distribuição ter retirado ou obliterado, total ou parcialmente, dos referidos produtos os números de lote de fabrico, como se deduz do processo principal.

10. Em 1998, a Davidoff moveu na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), um processo contra a A & G, com o fundamento, entre outros, de que a importação e a venda em Inglaterra dos produtos provenientes de Singapura constituía uma infracção aos direitos de marca registada de que a demandante era titular.

6 — Directiva relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos produtos cosméticos (JO L 262, p. 162; EE 15 F1 p. 206).

11. A A & G alegou que a importação e a venda foram, ou assim deveriam ser consideradas, consentidas pela demandante devido ao modo como os produtos foram colocados no mercado em Singapura pela Davidoff ou com o seu consentimento. Invocou, a este propósito, os artigos 7.º, n.º 1 e 5.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas.

12. Para além de negar que tenha dado o seu consentimento ou que se deva considerar que deu o seu consentimento às actividades da demandada, a demandante respondeu que tinha motivos legítimos, na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da directiva relativa às marcas, para se opor à importação e à venda dos produtos. Estes motivos consistiam na (total ou parcial) retirada ou obliteração dos números de lote de fabrico.

13. Em 18 de Maio de 1999, o órgão jurisdicional de reenvio indeferiu o pedido de julgamento em processo sumário porque considerou que a demandada se defendia de modo não manifestamente improcedente. Aquele órgão jurisdicional entendeu que o processo levantava questões fundamentais, em especial no que respeita aos objectivos e aos efeitos do artigo 7.º, n.ºs 1 e 2, da directiva relativa às marcas, às quais era necessário dar uma resposta para poder proferir decisão num processo completo.

14. Nestas circunstâncias, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divi-

sion (Patent Court), solicitou ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias que se pronunciasse a título prejudicial sobre as seguintes questões:

«1) Na medida em que a directiva se refere a produtos comercializados na Comunidade com o consentimento do proprietário de uma marca, deve a mesma ser interpretada como abrangendo o consentimento dado expressa ou implicitamente e de forma directa ou indirecta?

2) No caso de:

a) o proprietário ter consentido ou permitido que os produtos sejam colocados nas mãos de um terceiro, em circunstâncias em que os direitos do terceiro de comercializar os produtos são resultantes da legislação pela qual se rege o contrato de aquisição ao abrigo do qual o terceiro adquiriu os produtos, e

b) a referida legislação permitir que o vendedor imponha restrições à posterior comercialização ou utilização dos produtos pelo comprador, mas disponha também que, na ausência da imposição pelo proprietário ou pelo seu representante de

efectivas restrições aos direitos de comercialização dos produtos pelo comprador, este adquire um direito de comercializar os produtos em qualquer país, incluindo na Comunidade?

Consequentemente, na hipótese de não terem sido impostas restrições efectivas nos termos da referida lei que limitem o direito do terceiro de comercializar os produtos, deve a directiva ser interpretada no sentido de que é de considerar que o titular consentiu no direito do terceiro, dessa forma adquirido, de comercializar os produtos na Comunidade?

3) Em caso de resposta afirmativa à questão [anterior], compete aos tribunais nacionais apreciar, em quaisquer circunstâncias, se foram impostas restrições efectivas ao terceiro?

4) O artigo 7.º, n.º 2, da directiva deve ser interpretado no sentido de que os motivos legítimos por parte do titular para se opor à posterior comercialização dos seus produtos incluem quaisquer comportamentos de um terceiro que afectem substancialmente o valor, a atracção ou a imagem da marca ou os produtos a que foi aposta?

5) O artigo 7.º, n.º 2, da directiva deve ser interpretado no sentido de que os motivos legítimos do titular para se opor à posterior comercialização dos seus produtos abrangem a retirada ou obliteração por terceiros (total ou parcial) de qualquer marcação aposta nos produtos, quando a referida retirada ou obliteração não seja susceptível de causar qualquer prejuízo grave ou substancial à reputação da marca registada ou aos produtos que a ostentam?

6) O artigo 7.º, n.º 2, da directiva deve ser interpretado no sentido de que os motivos legítimos do titular para se opor à posterior comercialização dos seus produtos abrangem a retirada ou obliteração por terceiros (total ou parcial) dos números de lote de fabrico dos produtos, quando a referida retirada ou obliteração tenha como resultado que os produtos em questão

a) violam qualquer disposição das leis penais de um Estado-Membro (diferentes das disposições relativas a marcas registadas) ou

b) violam quaisquer disposições da Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos produtos cosméticos (JO L 262, p. 169; EE 15 F1 p. 206)?»

Processos C-415/99 e C-416/99

15. A Levi Strauss & Co., sociedade constituída nos termos da legislação do Estado de Delaware (Estados Unidos da América), é titular das marcas «LEVI'S» e «501», registadas no Reino Unido, entre outras, para *jeans*.

16. A Levi Strauss (UK) Ltd, sociedade de direito inglês, é titular, no Reino Unido, de uma licença de marca concedida pela Levi Strauss & Co. para a confecção, a importação, a venda e a distribuição, entre outros, dos *jeans* Levi's 501. Os produtos em questão são por ela vendidos no Reino Unido, licenciando igualmente vários outros retalhistas no quadro de um sistema de distribuição selectiva.

17. A Tesco Stores Ltd e a Tesco plc (a seguir, e em conjunto, «Tesco») são duas sociedades de direito inglês, sendo a segunda a sociedade-mãe. A Tesco é uma das principais cadeias de supermercados do Reino Unido, com estabelecimentos em todo o país. Entre a gama de produtos vendidos pela Tesco encontra-se vestuário de vários tipos.

18. A Costco (UK) Ltd, actualmente Costco Wholesale UK Ltd (a seguir «Costco»), igualmente uma sociedade de

direito inglês, vende no Reino Unido numerosos artigos de marca, especialmente vestuário.

19. A Levi Strauss & Co. e a Levi Strauss (UK) Ltd (a seguir «Levi») recusaram-se sempre a vender *jeans* Levi's 501 à Tesco e à Costco. A Levi recusou igualmente licenciá-las como distribuidores autorizados dos referidos produtos.

20. No entanto a Tesco e a Costco conseguiram adquirir *jeans* Levi's 501 genuínas e de primeira qualidade de outras fontes, em especial a operadores que importavam os referidos *jeans* de países não pertencentes ao EEE. Os contratos pelos quais a Tesco e a Costco compravam os *jeans* não incluíam quaisquer restrições relativamente aos mercados nos quais podiam ser vendidos. Os *jeans* comprados pela Tesco eram fabricados pela Levi ou em seu nome nos Estados Unidos, no México ou no Canadá e eram inicialmente vendidos nestes mesmos países. Os *jeans* comprados pela Costco eram fabricados tanto nos Estados Unidos como no México.

21. Os fornecedores da Tesco e da Costco adquiriam os produtos de forma directa ou indirecta a revendedores autorizados nos Estados Unidos, no México ou no Canadá e/ou a grossistas que os tinham comprado a «acumuladores». Os «acumuladores» actuam da seguinte maneira: fazem prospecções em vários estabelecimentos autori-

zados e comprem o maior número possível de peças de vestuário para as revenderem aos grossistas.

22. Em 1998, a Levi moveu na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) uma acção contra a Tesco e a Costco com o fundamento de que a importação e a venda dos referidos *jeans* Levi's pelas demandadas constituíam uma violação dos direitos de marca.

23. A Tesco e a Costco alegam, no essencial, que adquiriram um direito de dispor dos *jeans* sem restrições. A Levi, por sua vez, recordou a sua política comercial: nos Estados-Unidos e no Canadá a Levi vende os *jeans* a retalhistas autorizados, os quais, sob pena de deixarem de ser abastecidos, apenas os podem vender ao consumidor final. No México, os *jeans* foram vendidos em parte a grossistas autorizados, mas com a condição de não poderem ser exportados para fora do México.

24. Nestas circunstâncias, a High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Patent Court) solicita ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias que se pronuncie, a título prejudicial, sobre as seguintes questões:

«1) Se produtos com marca registada forem colocados no mercado num país não pertencente ao EEE pelo titular da

marca ou com o seu consentimento, e os referidos produtos forem importados ou vendidos no EEE por um terceiro, a Directiva 89/104/CEE ('directiva') tem como efeito que o titular da marca tem o direito de proibir a referida importação ou venda, a menos que tenha consentido expressa e explicitamente na mesma, ou pode esse consentimento ser implícito?

2) Caso a resposta à primeira questão seja a de que o consentimento pode ser implícito, pode o consentimento ser deduzido do facto de os produtos terem sido vendidos pelo titular ou em seu nome sem restrições contratuais que proibam a revenda no EEE, e que obriguem o primeiro e todos os subsequentes compradores?

3) Se produtos com marca registada tiverem sido colocados no mercado num país não pertencente ao EEE pelo titular da marca:

A) em que medida é relevante ou decisivo para a questão saber se há ou não consentimento do titular

para a colocação dos referidos produtos no mercado no interior do EEE, na acepção da directiva, que:

a) a pessoa que coloca os produtos no mercado (sem ser retalhista autorizado) o faça com a consciência de que é o legal proprietário dos produtos e os produtos não tenham qualquer indicação de que não podem ser colocados no mercado no EEE; e/ou

b) a pessoa que coloca os produtos no mercado (sem ser retalhista autorizado) o faça com a consciência de que o titular da marca se opõe a que esses produtos sejam colocados no mercado no interior do EEE; e/ou

c) a pessoa que coloca os produtos no mercado (sem ser retalhista autorizado) o faça com a consciência de que o titular da marca se opõe a que esses produtos sejam colocados no mercado por alguém que não seja um retalhista autorizado; e/ou

d) os produtos tenham sido adquiridos a retalhistas autorizados num país não pertencente ao EEE, os quais foram informados pelo titular de que este se opõe à venda dos produtos por estes para efeitos de revenda, mas que não tenham imposto a quem lhes comprou quaisquer restrições contratuais quanto ao modo como poderiam dispor dos produtos; e/ou

e) os produtos tenham sido adquiridos a grossistas autorizados num país não pertencente ao EEE, que tenham sido informados pelo titular de que os produtos deveriam ser vendidos a retalhistas no referido país não pertencente ao EEE, não devendo ser vendidos para exportação, mas os referidos grossistas não tiverem imposto a quem lhes comprou quaisquer restrições quanto ao modo como poderiam dispor dos produtos; e/ou

f) tenha ou não havido comunicação por parte do titular a todos os subsequentes adquirentes dos seus produtos (ou seja, todos os compradores entre o primeiro adquirente

ao titular e a pessoa que colocou os bens no mercado no EEE) quanto à sua oposição à venda dos produtos para revenda; e/ou

«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:

- g) tenha ou não sido imposta uma restrição contratual pelo titular, juridicamente vinculativa em relação ao primeiro adquirente, que proíba a venda para efeitos de revenda a qualquer outra pessoa que não o consumidor final;

- a) de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada [...]

[...]

- B) a questão de saber se houve ou não consentimento do titular para colocação no mercado no interior do EEE, na acepção da directiva, depende de mais algum factor ou factores e, nesse caso, de quais?»

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas [no n.º 1]:

- 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;

II — O quadro jurídico

25. O artigo 5.º da directiva relativa às marcas dispõe, na parte relevante para o presente litígio, o seguinte:

- c) importar ou exportar produtos com esse sinal [...]»

26. O artigo 7.º da directiva relativa às marcas, sob a epígrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», prevê o seguinte:

«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.»

Nos termos do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu⁷ (artigo 65.º, n.º 2, em conjugação com o anexo XVII, ponto 4), o artigo 7.º, n.º 1 da directiva relativa às marcas passa a ter a seguinte redacção: «O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados numa parte contratante sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.»

7 — JO 1994, L 1, p. 3.

III — Apreciação

27. Face à formulação muito pormenorizada das questões apresentadas no processo principal, afigura-se oportuno não as tratar segundo a ordem proposta, mas sim num contexto sistemático, de modo a melhor poder apreender a sua essência jurídica comum. As questões 1 a 3 do processo C-414/99 e o conjunto das questões dos processos C-415/99 e C-416/99 têm por objecto a noção de consentimento do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas. Embora esta conclusão não se depreenda directamente das questões colocadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, deduz-se, no entanto, do contexto da problemática relativa ao esgotamento do direito. As questões 4 a 6 no processo C-414/99 têm por objecto a interpretação do artigo 7.º, n.º 2. Uma vez que a sua relevância para a decisão depende da resposta ao conjunto de questões referidas em primeiro lugar, há que começar por abordar estas.

28. As partes no processo principal, a Alemanha, a França, a Finlândia, a Itália, a Suécia, o Órgão de Fiscalização da EFTA e a Comissão, tomaram posição por escrito e, em relação a algumas delas, de forma bastante detalhada. Com excepção da Finlândia, da Itália e da Suécia, as partes estiveram presentes na audiência. Consequentemente, apenas nos debruçaremos sobre as alegações das partes na medida

em que isso se afigure necessário para os objectivos da nossa argumentação.

29. Em resumo, a A & G, a Tesco e a Costco (a seguir conjuntamente designadas como «importadores paralelos») pronunciavam-se por uma interpretação *lato sensu* da noção de consentimento, manifestamente para poderem deduzir mais facilmente das circunstâncias dos presentes processos um esgotamento do direito conferido pela marca. A Davidoff e a Levi defendem a sua política comercial selectiva invocando, no essencial, a jurisprudência do Tribunal de Justiça. As outras partes no processo, partindo do princípio do esgotamento comunitário, embora com diferentes posições em relação à necessidade de uma discussão político-jurídica sobre este princípio, pronunciavam-se essencialmente sobre a questão dos limites da noção de consentimento, sem no entanto terem conseguido chegar a acordo quanto a um critério claro.

A — *Sobre a interpretação do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas*

30. Coloca-se a questão de saber se o consentimento nos termos do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas se deve considerar como um conceito jurídico nacional ou comunitário.

31. Em primeiro lugar, analisaremos os motivos que poderiam militar a favor de uma interpretação nacional do conceito. Tais motivos podem agrupar-se em diferentes linhas de argumentação: recusa, em princípio, da competência de regulamentação da Comunidade, aspectos de direito internacional privado, falta de harmonização comunitária do direito dos contratos e do direito das coisas. Consequentemente, antes de analisarmos os aspectos do direito internacional privado e do direito substantivo aplicável, importa começar por analisar a competência de regulamentação da Comunidade.

1. Pertinência do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas para apreciar o esgotamento do direito conferido pela marca no caso de importações provenientes de países terceiros

32. O Governo italiano, neste aspecto apoiado pelo Governo francês, sublinha que, no caso de o produto em causa ter sido pela primeira vez colocado no mercado fora do EEE pelos titulares da marca ou com o seu consentimento, não pode haver esgotamento do direito conferido pela marca no EEE por efeito de uma norma comunitária. Alega que a questão de saber se, nestas circunstâncias, se pode presumir um consentimento para a colocação no mercado dentro do EEE depende da existência ou não de um direito de disposição de natureza comercial e deve ser apreciada em função do direito nacional. Neste sentido, a Tesco e a Costco invocam a existência do princípio de territorialidade, que imporia à Comunidade deixar aos

Estados-Membros a regulamentação das relações comerciais externas, enquanto que a directiva relativa às marcas se limitaria a regular o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.

33. O Tribunal de Justiça já analisou esta argumentação no acórdão *Silhouette*⁸. Declarou então que a directiva não pode ser interpretada no sentido de deixar aos Estados-Membros a possibilidade de prever na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados em países terceiros. Nessa ocasião, o Tribunal apoiou-se essencialmente no facto de a directiva relativa às marcas ter sido adoptada com base no artigo 100.º-A do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 95.º CE), mas regular, não obstante, certos aspectos de forma exaustiva, em particular o esgotamento dos direitos conferidos pela marca.

34. Segundo este acórdão⁹, os artigos 5.º a 7.º da directiva relativa às marcas comportam uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca. A directiva relativa às marcas regula, por conseguinte, o esgotamento comunitário do direito conferido pela marca, independentemente do lugar onde inicialmente foram colocados no mercado os produtos que ostentam essa marca.

35. No mesmo acórdão, o Tribunal de Justiça assinalou, além disso, que mesmo que o artigo 7.º fosse interpretado no sentido de prever consequências jurídicas para o caso de os referidos produtos terem sido colocados no mercado fora do EEE, não visa regulamentar as relações entre os Estados-Membros e os países terceiros, «mas definir os direitos de que gozam os titulares de marcas na Comunidade»¹⁰. Não é portanto vedado ao legislador comunitário excluir consequências intracomunitárias mesmo em caso de comercialização fora da Comunidade ou do EEE, na medida em que isso se torne necessário para alcançar os objectivos da directiva, nomeadamente, o estabelecimento de um mercado intracomunitário funcional através da harmonização comunitária da protecção da marca. A colocação no mercado dos produtos em causa inicialmente fora do EEE não obsta assim à aplicabilidade da directiva relativa às marcas.

36. Embora não tenha sido posta em causa a pertinência da directiva relativa às marcas no seu conjunto foi-o, no entanto, a do seu artigo 7.º, n.º 1, em relação à apreciação do esgotamento dos direitos conferidos pela marca no caso de importações paralelas de países terceiros, com o argumento de que uma acção apresentada por violação do direito conferido pela marca deveria ser apreciada em primeira linha ao abrigo do artigo 5.º da directiva relativa às marcas e do pressuposto aí expresso de uma «(falta de) consentimento». O artigo 7.º, pelo contrário, opor-se-ia a um consentimento do titular da marca que não abrangesse a

8 — Citado na nota 3, n.ºs 20 e segs.

9 — *Ibidem*, n.º 25.

10 — *Ibidem*, n.º 29.

totalidade do território do EEE, embora sem o ultrapassar.

ou não. A questão de direito centra-se, assim, no problema de saber se a existência de um consentimento na acepção da teoria do esgotamento deve ser apreciada com base no direito nacional ou com base no direito comunitário.

37. No entanto, não é claro de onde se deve deduzir que a «(falta de) consentimento» prevista no artigo 5.º, n.º 1, não deva corresponder exactamente ao «consentimento» previsto no artigo 7.º, n.º 1. Também não há qualquer base para uma diferenciação efectiva das referidas noções, tanto mais que as duas disposições se encontram numa relação funcional. No que se refere à sistemática da directiva relativa às marcas, já o advogado geral F. G. Jacobs observava no processo *Silhouette* que «o artigo 7.º, n.º 1, é uma derrogação aos direitos que o artigo 5.º, n.º 1, confere ao titular da marca»¹¹. O artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas representa assim uma limitação dos direitos exclusivos resultantes do artigo 5.º, n.º 1.

2. O consentimento enquanto noção de direito nacional

39. Se quisermos determinar o consentimento à luz do direito nacional, há que apurar, em primeiro lugar, por que direito nacional se deveria esta interpretação orientar. Por consequência, a questão preliminar de direito internacional privado desempenha um papel essencial no quadro de uma interpretação nacional da noção de consentimento. No entanto, as opiniões das partes quanto a esta questão preliminar diferem também substancialmente.

38. Assim, poder-se-ia considerar que, mesmo partindo do princípio de que os referidos produtos foram inicialmente colocados no mercado num país terceiro pelo titular da marca ou com o seu consentimento, não pode ser seriamente posta em causa a pertinência do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas para o esclarecimento da questão de saber se os direitos do titular da marca no EEE estão esgotados

a) Por que direito nacional se deve interpretar o conceito de consentimento?

40. No processo C-414/99, entendeu-se claramente que a interpretação da noção de consentimento na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas deveria ser feita de acordo com o direito

¹¹ — Conclusões de 29 de Janeiro de 1998 (acórdão citado na nota 3, n.º 34).

aplicável ao primeiro contrato¹² da cadeia de distribuição. Consequentemente, segundo esta posição, o consentimento previsto no artigo 7.º, n.º 1, deveria corresponder à manifestação de vontade expressa na conclusão do primeiro contrato. De acordo com o despacho de reenvio, os contraentes acordaram na aplicação do direito alemão. Contudo, com base numa norma de conflito da *lex fori* — do direito inglês — segundo a qual se presume que a lei estrangeira é idêntica à lei inglesa, desde que as partes não invoquem disposições diferentes da lei estrangeira, o órgão jurisdicional de reenvio nas suas considerações toma como base, não a lei acordada no contrato — a lei alemã —, mas sim a *lex fori*. Por conseguinte, da questão 2 no processo C-414/99 deve deduzir-se que o exame da noção de consentimento se orienta pela lei aplicável ao primeiro contrato na cadeia de distribuição, enquanto que nos processos C-415/99 e C-416/99 os importadores paralelos sublinham, no que não foram contestados, que tinham adquirido a propriedade dos produtos que ostentam a marca sem que o respectivo direito de dispor livremente desses produtos tenha sido realmente limitado.

41. No entanto, permanece em aberto a questão de saber por que direito se deveria interpretar a noção de consentimento e se, eventualmente, se deveriam ter em consideração diferentes ordens jurídicas, em função do número de contratos na cadeia de distribuição. Uma resposta a esta ques-

tão pressupõe, no entanto, a aplicação de uma norma de conflito, nacional ou comunitária. A determinação de tal norma pressupõe, por seu lado, que a disposição nacional de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas esteja ligada a uma norma de conflito, isto é, seja qualificada na acepção do direito internacional privado. Isto mostra que, sem uma justificação pormenorizada, não é possível definir o consentimento na acepção do artigo 7.º, n.º 1, correspondente ao direito nacional aplicável ao primeiro contrato da cadeia de distribuição.

42. O teor do artigo 7.º, n.º 1, mostra já claramente que o consentimento no sentido da directiva relativa às marcas não pode ser equiparado à declaração de vontade expressa por ocasião da conclusão do contrato. Segundo o mesmo artigo, isso depende nomeadamente de saber se os produtos «(foram) comercializados [...] sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento». Porém, se a colocação dos produtos no mercado tiver sido feita pelo próprio titular da marca, deveria haver igualmente um contrato e, por conseguinte, uma manifestação de vontade da sua parte, de maneira a que, igualmente neste caso, se deveria partir de uma identidade dos conceitos de manifestação de vontade para a conclusão do contrato e de manifestação de vontade que dá origem ao esgotamento do direito. Contudo, nesse caso não se compreenderia porque é que o artigo 7.º, n.º 1,

12 — Por razões de argumentação, há que definir a noção de «contrato» em que aqui nos baseamos como qualquer negócio jurídico pelo qual se transfere o poder de dispor directamente dos produtos que ostentam a marca.

estabelece uma diferença entre a comercialização dos produtos pelo próprio titular da marca ou com o seu consentimento, uma vez que nos dois casos haveria uma manifestação de vontade do titular da marca. Parece assim não ser de aceitar, de forma geral, o pressuposto de que existe uma coincidência entre a noção de consentimento na acepção da directiva relativa às marcas e a manifestação de vontade expressa por ocasião da conclusão do contrato.

43. Este entendimento parece deduzir a pertinência do direito aplicável ao contrato da identidade puramente textual — apenas possível em termos conceptuais — do consentimento dado para um contrato e do consentimento dado para a colocação no mercado na acepção da directiva, mas não analisa mais em profundidade o conteúdo e a função do consentimento nos termos do artigo 7.º, n.º 1.

44. Porém, a interpretação da noção de consentimento numa perspectiva nacional não pode também iludir a inevitável questão prévia relativa à determinação da norma do direito internacional privado aplicável. Mesmo que esta qualificação se deva efectuar do ponto de vista da *lex fori*¹³, ela terá, apesar disso, de ter em conta a directiva relativa às marcas, uma vez que há que interpretar a protecção das

marcas e o direito nacional à luz da directiva¹⁴. Mesmo que o seja apenas no âmbito da questão prévia da qualificação em direito internacional privado, é inevitável uma discussão aprofundada sobre a noção de consentimento.

45. Como conclusão intermediária, deve considerar-se que uma interpretação autónoma da noção de consentimento se poderia revelar necessária, pelo menos para a solução da questão da qualificação em direito internacional privado.

46. Independentemente disso, há outros pontos de vista que militam contra o ponto de vista dos importadores paralelos. Além da justificação da pertinência da lei aplicável ao contrato para a escolha exercida pelas partes, ficaria ainda por determinar, em virtude do eventual grande número de etapas na cadeia de distribuição, se e sob que pressupostos seria possível deduzir um consentimento para essas outras etapas, e eventualmente para quais. Isto, porém, comportaria o risco de «reimportar» o esgotamento internacional, contrariando

13 — Batiffol, H., e Lagarde, P., *Droit international privé*, tomo I, 8.ª edição 1994, ponto 293.

14 — Jurisprudência constante. Ver acórdão de 25 de Fevereiro de 1999, Carbonari e o. (C-131/97, Colect., p. 1103, n.º 48): «Como resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, ao aplicar o direito nacional, e designadamente as disposições de uma lei que, como no litígio do processo principal, foram especialmente adoptadas para assegurar a transposição de uma directiva, o órgão jurisdicional nacional é obrigado a interpretar o seu direito nacional, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva, para atingir o resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o artigo 189.º, terceiro parágrafo, do Tratado CE (v. acórdãos de 13 de Novembro de 1990, Marleasing, C-106/89, Colect., p. I-4135, n.º 8, e de 16 de Dezembro de 1993, Wagner Miret, C-334/92, Colect., p. I-6911, n.º 20)».

os objectivos da directiva relativa às marcas¹⁵, uma vez que seria sempre possível e verosímil uma presunção de consentimento.

47. Neste contexto, cabe notar que a argumentação dos importadores paralelos em relação à liberdade de escolha da lei aplicável ao contrato e à territorialidade do direito comunitário não deixa de ter alguma semelhança com a argumentação das recorridas no processo Ingmar¹⁶. No presente processo, e em relação à liberdade de escolha da lei aplicável ao contrato, as demandadas invocam nomeadamente a Convenção de 19 de Junho de 1980, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais¹⁷.

48. No processo Ingmar tratava-se essencialmente da aplicabilidade a um contrato de agente comercial independente sujeito à lei de um país terceiro escolhida pelas partes no contrato da Directiva 86/653/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1986, relativa à coordenação do direito dos Estados-Membros sobre os agentes comerciais¹⁸, no caso de o referido agente comercial independente exercer a sua actividade num Estado Membro e o comitente possuir a sua sede no referido país terceiro. Naquele caso foram igualmente e no essencial invocadas a liberdade de escolha da lei aplicável ao contrato e a territorialidade do direito comunitário.

49. O Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no processo Ingmar, chegou à conclusão de que, nas circunstâncias indicadas, se deve aplicar a Directiva 86/653. Em primeiro lugar, assinala que a liberdade de escolha da lei aplicável ao contrato se faz sob reserva da aplicação de disposições imperativas¹⁹. Seguidamente, debruça-se sobre a questão de saber se o carácter imperativo das normas é uma questão de direito nacional ou comunitário²⁰. Do objectivo da directiva de protecção, por um lado, e do seu objectivo de harmonização, por outro lado, o Tribunal de Justiça conclui que a referida directiva se deve aplicar aos agentes comerciais que exercem a sua actividade no território da Comunidade, não sendo relevante a sede do comitente²¹.

50. Esta via de solução pode igualmente aplicar-se aos presentes processos. A directiva relativa às marcas tem por objecto, por um lado, entre outras, a harmonização da protecção conferida pela marca, mas, por outro lado, visa igualmente assegurar a funcionalidade do mercado interno. Pode-se concluir, em conformidade com o acórdão Ingmar, que, independentemente do direito nacional aplicável, a protecção da marca, harmonizada a nível comunitário, que limita o esgotamento dos direitos conferidos pela marca, se aplica aos casos em que os produtos que a ostentam foram colocados no mercado, nas condições indicadas, na Comunidade ou no EEE. Se o

15 — V., a este respeito, o acórdão *Silhouette International Schmied*, citado na nota 3.

16 — Acórdão de 9 de Novembro de 2000 (C-381/98, *Colect*, p. I-9305).

17 — JO L 266, p. 1; EE 01 F3 p. 36.

18 — JO L 382, p. 17.

19 — Citado na nota 16, n.ºs 15 e 16.

20 — *Ibidem*, n.ºs 17 a 19.

21 — *Ibidem*, n.ºs 24 e 25.

preenchimento dos pressupostos para concluir pela existência de um consentimento na aceção do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas se faz em função da lei aplicável ao contrato, o alcance da protecção conferida pela marca dependeria de diferentes ordens jurídicas nacionais, o que seria contrário ao objectivo de harmonização da directiva.

51. Como conclusão intermédia, há assim que concluir que o esgotamento do direito de marca, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, da directiva, deve ser apreciado independentemente da questão do direito nacional aplicável ao contrato.

52. Nestas condições, apenas subsidiariamente há que analisar a substância da argumentação dos importadores paralelos. Esta argumentação coloca questões a nível do direito dos contratos e do direito das coisas.

b) Efeitos do direito nacional que regula os contratos sobre a noção de consentimento

53. Do ponto de vista do direito dos contratos, são sobretudo invocadas pelas partes, por um lado, a falta de harmoniza-

ção comunitária na matéria e, por outro, a necessidade de um entendimento uniforme da noção de consentimento. Assim, o Governo alemão sublinha que nenhuma das disposições da directiva relativa às marcas contém indicações sobre a conclusão de contratos ou sobre a manifestação de uma declaração de vontade. O Governo sueco parte de pressupostos semelhantes. O Órgão de Fiscalização da EFTA sublinha que uma interpretação autónoma²² da noção de consentimento poderia prejudicar a uniformidade desta noção a nível do direito nacional.

54. Consideradas isoladamente, estas observações não são desprovidas de fundamento; no entanto, no presente contexto, não são plenamente convincentes. Assentam, com efeito, exclusivamente na identidade terminológica entre «consentimento» no sentido da directiva relativa às marcas e «consentimento» nos ordenamentos jurídicos nacionais²³. Uma interpretação baseada puramente na letra, sem prévia análise teleológica, não pode contribuir de forma útil para a solução da questão submetida.

55. Como objecção fundamental há que aduzir, em primeiro lugar, que o Governo alemão baseia a sua argumentação na premissa de que o consentimento na aceção do artigo 7.º, n.º 1, representa uma manifestação de vontade em conformidade com a teoria geral do negócio jurídico do direito civil alemão. Tal análise toma

22 — «Autónoma» é tida aqui, e no que se segue, como «comunitária», sem ter em conta o significado desta noção no direito nacional.

23 — V., *supra*, n.º 43.

demasiadamente em consideração as especificidades do direito nacional: ora, nem todos os ordenamentos jurídicos conhecem uma teoria geral do negócio jurídico; esta poderia também ser inserida no direito das obrigações. Independentemente desta objecção sistemática, há que apontar também uma objecção substantiva: a interpretação da noção de consentimento enquanto negócio jurídico no sentido dos respectivos direitos nacionais, não tem em conta os objectivos de harmonização da directiva relativa às marcas, na medida em que é necessário ter presente que os ordenamentos jurídicos não têm em conta a vontade declarada mas a vontade inerente do contrato²⁴. Seria, no entanto, contrário aos objectivos de harmonização da directiva relativa às marcas que o alcance da protecção da marca dependesse das diferentes interpretações das condições de esgotamento do direito da marca²⁵ dadas pelos ordenamentos jurídicos nacionais. Finalmente, uma interpretação exclusivamente baseada na forma como o consentimento é dado também não consegue esclarecer porque é que o artigo 7.º, n.º 1, estabelece uma diferença entre duas espécies de colocação no mercado, quando precisamente a colocação no mercado feita pelo próprio titular da marca pressupõe necessariamente, e por maioria de razão, o seu consentimento²⁶.

56. A ideia de que existe, em qualquer caso, uma uniformidade de entendimento

da noção a nível nacional inspira-se demasiadamente numa concepção nacional desta noção, que nalgumas circunstâncias não é pacífica, sem debater de maneira suficiente o seu conteúdo e a sua função.

57. Por conseguinte, só uma interpretação que tenha em conta o espírito e os objectivos da norma permite dar uma resposta que tenha suficientemente em conta o conteúdo e a função da noção de consentimento prevista no artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas.

c) Efeitos do direito das coisas nacional na noção de consentimento.

58. Os importadores paralelos invocam igualmente argumentos baseados no direito das coisas e chamam a atenção para o facto de este domínio não ser objecto de harmonização por parte da directiva relativa às marcas. Invocam, por um lado, uma analogia com a reserva de propriedade e sublinham, por outro lado, em particular nos processos C-415/99 e C-416/99, o alcance dos direitos transmitidos por via do consentimento.

59. A analogia com a reserva de propriedade consiste, no essencial, em afirmar que, em direito das coisas, a transmissão de

24 — V., unicamente para a República Francesa, Starck, B., Roland, e Boyer, L., *Droit civil: — Les obligations, tome 2: Contrat*, 6.ª edição, 1998, ponto 184, bem como as referências citadas.

25 — V., *supra*, n.º 50.

26 — V., *supra*, n.º 42.

direitos apenas é limitada, no interesse da segurança das transacções, se o respectivo titular se tiver expressamente reservado o correspondente direito. Esta analogia sugere uma interpretação restritiva da noção de consentimento, segundo a qual o esgotamento apenas ficaria excluído se o titular da marca se reservasse com antecedência e expressamente os seus direitos de marca.

60. Tal analogia não é convincente: o consentimento para a colocação no mercado dos produtos que ostentam a marca não respeita à transmissão dos direitos conferidos pela marca, mas ao seu exercício. A seguir a via da analogia, o direito conferido pela marca perderia o seu carácter exclusivo: o seu exercício estaria, com efeito, condicionado à conclusão de um acordo de prorrogação da reserva de propriedade. É verdade que, neste contexto, a exigência dos importadores paralelos relativa à obrigação de aposição da marca nos produtos em causa parece lógica, mas, à luz das considerações aduzidas, é alheia ao sistema. Mesmo que se considerasse correcta a argumentação proposta, a aplicação prática de uma «reserva de marca», no sentido de a existência de tal consentimento ser verificável em permanência, afigura-se dificilmente possível, quer em razão da possibilidade de mudança de embalagem — como no caso dos cosméticos —, quer em razão da natureza dos produtos — como é o caso dos *jeans*. Assim, esta argumentação conduziria quase sempre a concluir pela presunção do consentimento do titular da marca e, desse modo, a regressar ao esgotamento internacional.

61. As alegações dos importadores paralelos desconhecem, além disso, que o esgotamento dos direitos não depende do acordo das partes. O esgotamento é uma consequência jurídica, objectivamente ligada à existência de pressupostos factuais, em que se inclui o consentimento em questão.

62. As considerações relativas à protecção do último vendedor são igualmente pouco convincentes. Este último não adquire o próprio direito à marca; o único problema é saber se ele pode explorar os produtos que ostentam a marca. Só neste contexto se pode colocar a questão de uma protecção da confiança.

63. Finalmente, também não parecem verdadeiramente aceitáveis os argumentos relativos à garantia de propriedade e à liberdade de expressão. É verdade que o direito de propriedade e o direito à livre expressão de opinião pertencem, na realidade, enquanto direitos fundamentais aos princípios gerais do direito comunitário. Dado que estes princípios, de acordo com a jurisprudência constante, devem ser considerados também de acordo com a sua função na sociedade, não é de excluir que o seu exercício esteja sujeito a restrições, desde que tais restrições correspondam de facto aos objectivos de interesse geral prosseguidos pela Comunidade Europeia e não constituam, relativamente ao objectivo prosseguido, uma intervenção excessiva e

intolerável que atente contra a própria substância dos direitos assim garantidos²⁷. Não parece que se possa fundamentar uma tal violação do princípio da proporcionalidade na directiva relativa às marcas, cujo objectivo é tornar funcional o mercado interno.

65. Nestas circunstâncias, há que examinar o significado do consentimento na acepção do artigo 7.º, n.º 1 do ponto de vista do direito comunitário.

3. O consentimento enquanto noção de direito comunitário

d) Conclusão intermédia

64. De tudo o que fica dito resulta que a tentativa de interpretar a noção de consentimento como uma noção de direito nacional não conduz a uma solução satisfatória. Em primeiro lugar, não é claro que direito nacional seria aplicável. A resposta a esta pergunta pressupõe, com efeito, a qualificação, a nível do direito internacional privado, da noção de esgotamento do ponto de vista da *lex fori*, tendo em consideração a letra e os objectivos da directiva relativa às marcas, de modo que, neste aspecto, se afigura indispensável uma determinação do conteúdo relevante da directiva. Além disso, há que considerar que, mesmo não existindo uma harmonização comunitária do direito dos contratos e do direito das coisas, isso não obsta a uma interpretação comunitária da noção de consentimento nos termos do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas.

66. Mesmo que se considerassem correctas as considerações daqueles que advogam uma interpretação da noção de consentimento do ponto de vista do direito nacional, esta interpretação não permite, como ficou demonstrado, determinar de forma suficientemente clara o seu sentido. Consequentemente, coloca-se a questão de saber em que medida, para o apuramento deste sentido, seria útil uma interpretação autónoma da noção de consentimento na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas.

a) A redacção do artigo em causa

67. No âmbito da análise de uma interpretação literal da noção na directiva em questão, já se demonstrou que o termo «consentimento» não pode constituir a única manifestação de vontade expressa por ocasião da conclusão do contrato, pois que tal interpretação não teria suficientemente em conta a diferença prevista no

²⁷ — V., nomeadamente, o acórdão de 28 de Abril de 1998, *Metronome Musik* (C-200/96, Colect., p. I-1953, n.º 21), sobre a questão próxima da compatibilidade de um direito exclusivo baseado na Directiva 92/100/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos aos direitos de autor em matéria de propriedade intelectual (JO L 346, p. 61), com o direito ao livre exercício de uma profissão e com o direito de propriedade.

artigo 7.º, n.º 1²⁸, entre a colocação no mercado pelo titular da marca e a colocação no mercado com o seu consentimento. De resto, nada se conclui da identidade de termos da noção de consentimento em litígio e da noção de consentimento nacional. Por isso, é preciso analisar a génese, a sistemática, o sentido e os objectivos da disposição em questão.

b) Origem da noção de consentimento no princípio do esgotamento

68. Relativamente ao direito conferido pelas marcas, o princípio do esgotamento, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas, remonta à jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à compatibilidade do exercício dos direitos de propriedade intelectual — e, portanto, também dos direitos de marca — com a livre circulação de mercadorias. De acordo com o acórdão do Tribunal de Justiça no processo *Deutsche Grammophon* «o exercício por um fabricante de suportes de som do direito exclusivo de pôr em circulação os objectos protegidos decorrentes da legislação de um Estado-Membro, para proibir a comercialização neste Estado de produtos *que foram escoados por ele próprio ou com*

o seu consentimento num outro Estado-Membro, seria contrário às normas que prevêem a livre circulação dos produtos no mercado comum»²⁹ (sublinhado nosso).

69. Nos acórdãos ulteriores o Tribunal de Justiça deixa de referir o escoamento dos produtos e refere apenas a sua colocação no mercado. Assim, no seu acórdão *Winthrop*, declarou que é incompatível com o Tratado CE «o exercício, pelo titular de uma marca, do direito que lhe atribui a legislação de um Estado-Membro de proibir a comercialização, nesse Estado, de um produto *comercializado* noutro Estado-Membro com essa marca pelo titular ou com o seu consentimento»³⁰ (sublinhado nosso). A este propósito, o Tribunal de Justiça baseou-se, com razão, na constatação de que o titular da marca teria, de outro modo, a possibilidade de «fechar os mercados nacionais e de criar assim uma restrição no comércio entre os Estados-Membros, sem que essa restrição fosse necessária para lhe garantir a essência do direito exclusivo que resulta da marca»³¹.

70. Em relação aos direitos de marca, esta jurisprudência amplia os limites do esgotamento na medida em que o consentimento para a colocação em circulação deixava de referir-se exclusivamente ao território de um Estado-Membro, alargando-se à totalidade do território da Comunidade.

29 — Acórdão de 8 de Junho de 1971, *Deutsche Grammophon* (78/70, Colect., p. 183, n.º 13).

30 — Acórdão de 31 de Outubro de 1974 (16/74, Colect., p. 499, n.º 1 do dispositivo).

31 — Citado na nota 30, n.ºs 9 a 11.

28 — V., *supra*, n.º 42.

71. A noção de consentimento na jurisprudência, no entanto, num primeiro momento, não foi utilizada de maneira uniforme. O advogado-geral K. Römer, nas suas conclusões no processo *Deutsche Grammophon* referiu-se aos produtos «que o titular do direito de protecção ou de uma empresa encontrando-se na sua dependência colocou em circulação noutro Estado-Membro»³² (sublinhado nosso). No entanto, o acórdão do Tribunal de Justiça substituiu este critério de dependência, ao qual a questão prejudicial parecia referir-se, pelo critério do consentimento.

72. O acórdão no processo *Keurkoop* adopta uma formulação conciliatória³³. De acordo com este acórdão o importante é, com efeito, que o produto em causa tenha sido legalmente colocado «no mercado de um outro Estado-Membro, pelo próprio titular do direito ou por uma pessoa ligada a este por vínculos de dependência jurídica ou económica»³⁴ (sublinhado nosso).

73. Destas diferentes formulações torna-se claro que a noção de consentimento adoptada pelo Tribunal de Justiça no âmbito da teoria do esgotamento não se refere à manifestação de vontade do titular da marca em relação à transmissão, mas antes à questão de saber a quem se deve imputar a venda — ou comercialização — dos pro-

ductos que ostentam a marca³⁵. O que levanta problemas não é utilizar a noção de consentimento para a transmissão do poder de dispor dos produtos que ostentam a marca para julgar da possibilidade de o titular da marca invocar os direitos por ela conferidos, mas antes determinar se a comercialização dos produtos em causa no EEE pode ser imputada ao titular da marca. Por consequência, a diferença entre a colocação no mercado pelo próprio titular da marca ou com o seu consentimento significa que a colocação no mercado dos produtos em causa é feita pelo próprio titular da marca ou que tal lhe pode ser imputado, do ponto de vista das consequências jurídicas do esgotamento. A interpretação comunitária da noção de esgotamento deve, por conseguinte, ter por objecto a busca de critérios que permitam essa imputação.

74. Neste contexto, e com base na jurisprudência citada pelo advogado-geral K. Römer no processo *Deutsche Grammophon*³⁶ e na exposição do advogado-geral A. Trabucchi nas conclusões que apresentou nos processos *Centrafarm*³⁷, poder-se-ia também interpretar o consentimento como significando uma habilitação para a colocação no mercado. Segundo este ponto de vista, o titular da marca apenas poderia invocar o direito conferido pela mesma por ocasião da primeira colocação no mercado dos produtos em questão na Comunidade

32 — Conclusões de 28 de Abril de 1971 (acórdão citado na nota 29), n.º 1.

33 — Acórdão de 14 de Setembro de 1982 (144/81, Colect., p. 2853).

34 — Citado na nota 33, n.º 25.

35 — V., igualmente, neste sentido o acórdão de 22 de Junho de 1994, *IHT International Heiztechnik e Danziger* (C-9/93, Colect., p. I-2789, n.º 43: «O consentimento que qualquer cessão implica não é o que é exigido para que funcione o esgotamento do direito»).

36 — Citado na nota 29, Colect., p. 198.

37 — Conclusões de 18 de Setembro de 1974 (acórdãos de 31 de Outubro de 1974, *Sterling Drug*, 15/74, Colect., p. 475, e *Winthorpe*, citado na nota 30).

ou no EEE se o seu comportamento anterior, tendo em conta os elementos do processo em causa, não fosse de interpretar no sentido de ter autorizado a terceiros a comercialização dos produtos que ostentam a marca ou pelo menos de a ter tolerado.

75. Podemos abster-nos, neste momento, de precisar segundo que critérios de imputação deve a noção de consentimento ser defendida. Uma resposta a esta questão terá de ter em conta o sentido e o objectivo da norma comunitária. Por ora, basta ter presente que a noção de consentimento tem um conteúdo objectivo que ulteriormente será precisado.

76. Além disso, há que constatar que o artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas reflecte a jurisprudência do Tribunal de Justiça quanto à relação entre o exercício dos direitos de propriedade intelectual e a liberdade de circulação de mercadorias. A este respeito o Tribunal constatou que a formulação do artigo 7.º, n.º 1, corresponde aos termos «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»³⁸. Naturalmente, isto não significa que o artigo 7.º, n.º 1, tenha codificado a

correspondente jurisprudência, uma vez que o campo de aplicação desta norma ultrapassa o comércio intracomunitário.

77. Neste sentido, o Tribunal de Justiça declarou no acórdão Sebago e Maison Dubois que, «ao adoptar o artigo 7.º da directiva, que restringe o esgotamento do direito conferido pela marca aos casos em que os produtos com uma marca tenham sido comercializados na Comunidade (no EEE após a entrada em vigor do acordo EEE), o legislador comunitário precisou que a comercialização fora deste território não esgota o direito de o titular se opor à importação destes produtos feita sem o seu consentimento e de, assim, controlar a primeira comercialização na Comunidade (no EEE após a entrada em vigor do acordo EEE) dos produtos com uma marca»³⁹.

78. Esta constatação é importante, na medida em que sugere uma diferença entre factos intracomunitários (incluindo o EEE) e factos extracomunitários. Tal diferença revela-se de uma grande importância nos processos *sub judice* porque determina o alcance dos critérios de ponderação definidos pela jurisprudência. No caso do comércio intracomunitário, os princípios resultantes da referida jurisprudência relativa aos artigos 30.º e 36.º do Tratado CE (que passaram, após alteração, a artigos 28.º CE e 30.º CE), são aplicáveis, enquanto o comércio com países terceiros apenas cai sob a alçada do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas, porque este

38 — Acórdão 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).

39 — Citado na nota 4, n.º 21.

harmonizou de maneira exaustiva o alcance da protecção das marcas nos Estados-Membros, tendo em conta o princípio do esgotamento. Por consequência, os argumentos dos importadores paralelos relativamente à necessidade de uma interpretação da directiva relativa às marcas à luz das disposições do direito primário aplicáveis, não estão isentos de problemas. Invocam a jurisprudência do Tribunal de Justiça segundo a qual os artigos 28.º a 30.º do Tratado CE não fazem distinção em função da origem das mercadorias⁴⁰ e alegam que, por conseguinte, o esgotamento comunitário⁴¹ conduz a uma distinção ilícita. Este ponto de vista ignora, contudo, que a harmonização comunitária da protecção das marcas, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, produz efeitos que não se limitam ao comércio intracomunitário; a liberdade de circulação das mercadorias no interior da Comunidade não é afectada pela aplicação do princípio do esgotamento comunitário aos produtos colocados inicialmente no mercado fora do EEE.

79. Pelo exposto, torna-se claro que um consentimento do titular da marca para a colocação no mercado no EEE dos produtos que ostentam a sua marca está intimamente ligado à condição de esse titular exercer ou ter a possibilidade de exercer os seus direitos exclusivos no EEE. Isto é confirmado pela função conferida ao prin-

cípio do esgotamento internacional nos trabalhos preparatórios da directiva⁴². Há que analisar mais pormenorizadamente esta conclusão em função do sentido e da finalidade do princípio do esgotamento.

c) Interpretação teleológica

80. Nos ordenamentos jurídicos nacionais o princípio de esgotamento baseia-se numa ponderação entre os interesses resultantes da exclusividade do direito conferido pela marca e os imperativos comerciais relativos, nomeadamente, à revenda dos produtos no âmbito de uma cadeia de distribuição. Com efeito, no caso de importações paralelas de mercadorias com garantia de origem, o problema não é tanto que o consumidor seja induzido em erro sobre a origem ou a autenticidade destes produtos, mas que a reputação de marca seja utilizada de maneira ilícita. A ponderação de interesses tem por efeito limitar os direitos de intervenção do titular da marca, uma vez que ele não se pode opor à revenda dos referidos produtos em virtude de ter tido a possibilidade de defender suficientemente os seus direitos de marca por ocasião da primeira colocação dos produtos no mercado⁴³. Por conseguinte, o princípio do

40 — Fazendo, nomeadamente, referência ao acórdão de 7 de Novembro de 1989, Nijman (125/88, Colect., p. 3533, n.º 11).

41 — Para efeitos de argumentação aqui desenvolvida, é de entender a noção de esgotamento comunitário como esgotamento na Comunidade e no EEE.

42 — V., a este respeito, as conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs, no processo *Silhouette International Schmied* (citado na nota 3), n.º 32.

43 — Ingerl e Rohnke, *Markengesetz*, 1998, §§ 24, n.º 5, sobre a finalidade da codificação alemã do princípio do esgotamento.

esgotamento deve impedir que o poder de controlo do titular da marca prejudique o comércio de maneira desproporcionada⁴⁴.

81. A expressão comunitária do princípio do esgotamento, de acordo com a redacção do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas, assenta igualmente numa ponderação entre os interesses divergentes de protecção dos direitos de propriedade intelectual e das exigências da livre circulação das mercadorias. O esgotamento comunitário, de acordo com a ideia de mercado interno que está subjacente ao Tratado, deve impedir que o facto de invocar os direitos de marca conduza a uma limitação do comércio entre os Estados-Membros.

82. A jurisprudência do Tribunal de Justiça⁴⁵ relativa a este assunto tinha por objecto a licitude das importações paralelas de outros Estados-Membros, à luz dos artigos 30.º e 36.º do Tratado. Para efeitos da ponderação de interesses, o Tribunal de Justiça considerou que o artigo 36.º do Tratado só permitia derrogações à livre circulação de mercadorias no mercado comum «na medida em que essas derrogações (fossem) justificadas pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico dessa propriedade. Em matéria de marcas, o objecto específico da propriedade industrial é, designadamente, o de assegurar ao titular o direito exclusivo de utilizar a marca, quando o produto é

colocado no mercado pela primeira vez, e de assim o proteger contra os concorrentes que quisessem abusar da posição e reputação da marca vendendo produtos que indevidamente usassem essa mesma marca»⁴⁶. Como consequência desta ponderação, o Tribunal de Justiça concluiu que, no caso de importações paralelas dentro da Comunidade por terceiros independentes, o artigo 36.º não abrangia o direito de os titulares de uma marca invocarem direitos de exclusividade para salvaguarda de direitos que constituem o objecto específico dos direitos decorrentes da marca na medida em que os produtos em causa tenham sido «licitamente comercializado(s) no mercado do Estado-Membro de onde (foram) importado(s), pelo próprio titular ou com o seu consentimento»⁴⁷, não se podendo, nestas condições, de forma alguma falar de um abuso ou de uma violação dos direitos conferidos pela marca.

83. No caso das importações paralelas de países terceiros, importa, no entanto, verificar se as considerações relativas à interpretação do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas são directamente aplicáveis, caso as importações paralelas de países terceiros não afectem a liberdade de circulação das mercadorias⁴⁸. Já se chamou à atenção⁴⁹ para o facto de que, para tanto, há que se basear no artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas e, portanto, no princípio do esgotamento comunitário porque a harmonização comunitária efectivamente já existente dos direi-

44 — V., a este respeito, o n.º 60 das conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs nos processos apensos Bristol-Myers Squibb e o., acórdão citado na nota 38, n.º 60.

45 — Acórdãos Deutsche Grammophon (citado na nota 29), Sterling Drug (citado na nota 36), bem como os acórdãos Winthrop (citado na nota 30), e Keurkoop (citado na nota 33).

46 — V. acórdão Winthrop (citado na nota 30), n.ºs 7 e segs.

47 — *Ibidem*, n.ºs 9 a 11.

48 — O advogado-geral F. G. Jacobs levantou dúvidas a este respeito nas suas conclusões no processo Silhouette International Schmied (acórdão citado na nota 3), n.ºs 49 e segs., fazendo referência ao acórdão de 15 de Junho de 1976, EMI (51/75, Collect., p. 357).

49 — V., *supra*, n.ºs 33 e segs.

tos produz efeitos nas relações comerciais externas dos Estados-Membros. Contudo, se se alegar que, também em relação às importações paralelas de países terceiros há que interpretar o artigo 7.º da directiva relativa às marcas do mesmo modo que o artigo 30.º CE, porque «o artigo 7.º da directiva, e o artigo 36.º do Tratado, destinam-se a conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca e os da livre circulação de mercadorias no mercado comum»⁵⁰, este argumento não convence plenamente, uma vez que o artigo 7.º, no caso das importações paralelas de países terceiros, não pode ter por objectivo conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias no mercado comum, que aqui não são afectados.

84. Uma aplicação indiferenciada do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas ao comércio intracomunitário, por um lado, e ao comércio proveniente de países terceiros, por outro, teria como consequência não tomar em consideração as diferenças existentes entre as situações de partida: no caso de importações paralelas no interior da Comunidade, são convergentes a transferência do poder de disposição dos produtos que ostentam a marca e a colocação destes produtos no mercado no EEE, o mesmo não acontecendo no caso das importações paralelas de países terceiros para a Comunidade. Daí resultam obriga-

tória e necessariamente diferentes possibilidades de controlar a comercialização, que há que ter na devida consideração, no quadro de uma ponderação de interesses entre os interesses fundamentais da protecção da marca e os interesses comerciais.

85. Daqui resulta que, embora a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à compatibilidade entre o exercício dos direitos de propriedade intelectual e as liberdades fundamentais não seja directamente aplicável aos casos *sub judice*, há que ter em conta as considerações em que se baseia. Chegados a este ponto é, contudo, necessário sublinhar que não é o ponto de partida dessas considerações — o objecto específico de marca — que depende do lugar da primeira colocação dos produtos no mercado, mas antes a ponderação dos interesses em presença.

86. Em relação ao objecto específico do direito conferido pela marca, o advogado-geral F. G. Jacobs, nas suas conclusões no processo Bristol-Myers Squibb e o., expôs o seguinte⁵¹:

«Todos os sistemas legais mais avançados conferem aos agentes económicos o direito de utilizar determinados sinais e símbolos

⁵⁰ — Acórdão de 12 de Outubro de 1999, Upjohn (C-379/97, Colect., p. I-6927, n.º 30), que remete para o acórdão Bristol-Myers Squibb e o. (citado na nota 38, n.º 40).

⁵¹ — Citado na nota 38, n.º 72.

distintivos para os seus produtos. Fazem-no a) para permitir aos agentes económicos protegerem a reputação dos seus produtos e impedirem a apropriação da sua clientela por concorrentes sem escrúpulos, que de outro modo seriam tentados a fazer passar os seus próprios produtos pelos de um outro agente económico com uma reputação bem estabelecida e b) para permitir aos consumidores procederem às suas escolhas com conhecimento de causa e partindo do princípio de que os produtos vendidos com o mesmo nome provêm da mesma fonte e, em circunstâncias normais, têm uma qualidade uniforme. Portanto, o direito de marca visa proteger os interesses não apenas do titular da marca, mas ainda do consumidor. Na medida em que a marca protege os interesses do seu titular, permitindo-lhe impedir que os seus concorrentes retirem uma vantagem indevida da sua reputação comercial, os direitos exclusivos conferidos ao titular são considerados, na linguagem da jurisprudência do Tribunal, como constituindo o objecto específico do direito de marca. Na medida em que a marca protege os interesses do consumidor, actuando como uma garantia de que os produtos de marca têm uma mesma proveniência comercial, essa realidade é definida na terminologia do Tribunal de Justiça como constituindo a função essencial do direito de marca. Estes dois aspectos da protecção da marca constituem, claro está, as duas faces da mesma moeda.»

No caso de importações paralelas de produtos de marca sem modificação desses produtos não é necessário discutir a origem dos produtos — nos processos aqui em causa, a autenticidade dos produtos em questão também não era objecto de litígio — mas sim a possibilidade reservada ao titular da marca de exercer o seu direito de exclusividade dentro do EEE.

87. Por consequência, segundo a jurisprudência já referida⁵² relativa ao comércio intracomunitário, o titular da marca apenas pode invocar o direito conferido pela marca à luz do artigo 30.º CE se pretender com isso assegurar os direitos de exclusividade decorrentes da marca. Porém, nestes direitos de exclusividade, está incluído o direito «de decidir livremente em que condições quer comercializar o seu produto»⁵³. Por consequência, o consentimento nos termos do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas diz respeito a este direito exclusivo de controlar da forma mais ampla possível a comercialização dos produtos em causa: o titular da marca apenas pode invocar os direitos conferidos pela marca para se opor às importações paralelas se ainda não tiver utilizado o seu direito exclusivo de controlar a comercialização dentro do EEE ou se não tiver tido a possibilidade de o fazer. Segundo as considerações que estão na base do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas, os direitos do titular de uma marca ficariam, pelo contrário, esgotados no caso de importações paralelas de países terceiros quando o titular tivesse controlado a comercialização dos produtos em causa no EEE ou tivesse tido a possibilidade de o fazer.

88. Torna-se, assim, necessário analisar mais de perto o critério do controlo da comercialização. No acórdão IHT Interna-

52 — Acórdãos *Deutsche Grammophon* (citado na nota 29), *Sterling Drug* (citado na nota 36), bem como os acórdãos *Winthrop* (citado na nota 30), e *Keurkoop* (citado na nota 33).

53 — Acórdão de 9 de Julho de 1985, *Pharmon* (19/84, Colect., p. 2281, n.º 25).

tionale Heiztechnik e Danziger, o Tribunal de Justiça declarou o seguinte, em relação ao comércio intracomunitário:

«Este princípio, dito do ‘esgotamento’, funciona quando o titular da marca no Estado importador e o titular da marca no Estado exportador são idênticos ou quando, mesmo que sejam pessoas distintas, estão economicamente ligados. Várias situações estão abrangidas: produtos lançados em circulação pela mesma empresa ou por um licenciado ou por uma sociedade-mãe ou por uma filial do mesmo grupo ou ainda por um concessionário exclusivo»⁵⁴.

89. Na medida em que o princípio do esgotamento constitui uma limitação dos direitos decorrentes da marca, deve ser objecto de interpretação estrita e, no âmbito do comércio intracomunitário, deve-se presumir o consentimento, para efeitos do esgotamento dos direitos conferidos pela marca⁵⁵, caso o titular da marca e o vendedor dos produtos que ostentam a marca estejam economicamente ligados. Este critério, no entanto, parece muito geral e poderia até ser entendido no sentido de que cobre as relações entre o titular da marca e o comprador dos produtos que ostentam a marca. Quanto às importações paralelas provenientes de países terceiros,

tal critério afigura-se, portanto, pouco relevante, pois que, nestes casos, o comércio no EEE apenas se concretiza, em regra, numa fase tardia da cadeia de comercialização, por intermédio de um terceiro independente. O argumento que consiste em rejeitar o princípio de um esgotamento do direito de marca unicamente em razão da eventual independência do importador paralelo também não se afigura convincente.

90. No acórdão Sebago e Maison Dubois⁵⁶, pelo contrário, o Tribunal de Justiça considerou decisiva a possibilidade de o titular da marca «controlar a primeira comercialização na Comunidade (no EEE após a entrada em vigor do acordo EEE) dos produtos com uma marca». A Comissão recorda, a este respeito, que esta possibilidade não cobre a comercialização por uma sociedade-mãe ou por uma filial e, em relação à comercialização por um licenciado, isso pode induzir em erro na medida em que o titular da marca não controla directamente a comercialização.

91. Em conformidade com o sentido e a finalidade da noção de consentimento, acima definidos, podemos partir do princípio de que, tanto o aspecto da relação económica como o do controlo dizem, em última análise, respeito a um só e mesmo critério, isto é, o controlo da primeira comercialização no EEE. Quanto ao controlo em que se baseia o acórdão Sebago e Maison Dubois, não se trata de um con-

54 — Citado na nota 35, n.º 34.

55 — Um importador paralelo independente não é titular da marca em causa, de modo que, por essa razão, a fórmula utilizada no acórdão IHT International Heitztechnik e Danziger parece só poder aplicar-se de forma limitada.

56 — Citado na nota 4, n.º 21.

trolado directo, mas antes da possibilidade de determinar, pôr em funcionamento ou supervisionar as vias de distribuição. Assim entendido, o critério do controlo abrange perfeitamente tanto a comercialização pela própria empresa como a comercialização por um licenciado.

número de situações possíveis, não é necessário responder à questão de saber se as situações referidas no acórdão IHT Internationale Heitztechnik e Danziger se devem considerar exaustivas, com a consequência de se ter de excluir a presunção do esgotamento nos outros casos.

92. Neste ponto, e em conformidade com o Acórdão Merck e Beecham⁵⁷, há que referir que o que é determinante não é o exercício efectivo do direito em causa mas unicamente a possibilidade de o exercer, porque, caso contrário, o titular da marca poderia invocar os seus direitos, mesmo depois da primeira colocação dos produtos no mercado no EEE, por exemplo, no caso de os produtos serem introduzidos no EEE passando por um Estado-Membro onde não haja protecção da marca.

93. Portanto, não se pode admitir a existência de um consentimento para a colocação dos produtos no mercado se o titular da marca não tiver tido a possibilidade de controlar a primeira colocação dos produtos que ostentam a marca⁵⁸ no mercado no EEE.

94. Tendo em conta as observações feitas pela Comissão a propósito do grande

95. Atendendo aos diferentes pontos de partida, parece ser problemática uma aplicação do princípio resultante do acórdão IHT Internationale Heitztechnik e Danziger aos casos das importações paralelas provenientes de países terceiros, na medida em que, precisamente nestes casos⁵⁹, a primeira colocação dos produtos no mercado não coincide com a sua primeira colocação no mercado no EEE. Nestes casos, o importador paralelo não tem, regra geral, nenhuma vínculo com o titular da marca. Daí não resulta forçosamente, porém, que um esgotamento do direito conferido pela marca deva ser sempre excluído no caso de importações paralelas provenientes de países terceiros, nomeadamente na medida em que o titular da marca ainda não tenha tido ou não tenha tido a possibilidade de fazer uso do seu direito de exclusividade no EEE. Importa, pelo contrário, e tendo em conta o sentido e os objectivos do princípio do esgotamento, ponderar entre os imperativos comerciais e os imperativos da protecção da marca e assim examinar se o comportamento do titular da marca nos casos concretos não foi susceptível de criar nos compradores ulteriores qualquer perspectiva acrescida de que teria renunciado ao exercício do seu direito de marca por ocasião da primeira colocação dos produtos no mercado no EEE.

57 — Acórdão de 5 de Dezembro de 1996 (C-267/95 e C-268/95, Colect., p. I-6285).

58 — Como foi decidido pelo Tribunal de Justiça no acórdão Pharmon (citado na nota 53), o princípio do esgotamento não é, consequentemente, aplicável no caso das licenças obrigatórias.

59 — Ver, *supra*, n.º 84.

96. Ao mesmo tempo, porém, há que ter em consideração a decisão de princípio político-jurídica que esteve na base dos artigos 5.º e 7.º da directiva relativa às marcas, segundo a qual, no caso de importações paralelas provenientes de países terceiros, o titular da marca deve, em princípio, poder fazer uso do seu direito de marca por ocasião da primeira colocação dos produtos no mercado em causa, no EEE, e isto independentemente de saber se os produtos em questão foram colocados no mercado no país terceiro por si próprio ou com o seu consentimento, na medida em que, nesse caso, ele não controlou ou não pôde controlar a primeira comercialização no EEE.

97. Importa igualmente ter em consideração o equilíbrio de interesses que está na base do princípio do esgotamento, segundo o qual, em relação aos interesses comerciais, o exercício do direito de marca não deve ir além do que é necessário para garantir os direitos que constituem o objecto específico desse direito.

98. Se o titular da marca perder o poder de disposição sobre os produtos em causa antes da sua primeira colocação no mercado no EEE, como acontece no caso das importações paralelas provenientes de países terceiros, procurará, na medida do possível, controlar a comercialização dos seus produtos desde a data da sua primeira colocação no mercado efectiva, por exemplo, através de um acordo impondo proibições de venda, restrições territoriais do direito de disposição do comprador sobre

os produtos e proibições de exportação, etc. Estas medidas de política comercial, em função do modelo adoptado pelo titular da marca, podem, contudo, suscitar nos outros contraentes uma confiança digna de ser protegida. Tal confiança, nas relações comerciais conformes ao direito, deveria influenciar também a necessária ponderação entre as exigências da protecção da marca e os imperativos comerciais daí decorrentes, de modo que, em tais casos, a invocação do direito de marca, com base no princípio do esgotamento comunitário, deve ser em princípio garantido, mas o titular da marca não pode com isso entrar em contradição com o seu próprio comportamento por ocasião da primeira colocação efectiva dos produtos em circulação.

99. No caso de importações paralelas provenientes de países terceiros, o consentimento do titular da marca para a colocação no mercado no EEE dos produtos em causa inclui a renúncia ao seu direito exclusivo de controlo da comercialização dentro do EEE. Incumbe ao órgão jurisdicional nacional apreciar se, tendo em conta os aspectos expostos do direito comunitário, o comportamento do titular do direito da marca pode ser interpretado, em casos concretos, como renúncia ao mesmo.

100. Convirá, no entanto, harmonizar o resultado de tal exame com o princípio do esgotamento comunitário na aceção do

artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas, no sentido de que seria necessário, na prática, não impossibilitar o titular da marca, pela fixação de um critério invulgarmente baixo quanto à presunção de renúncia, de fazer uso do seu direito de exclusividade por ocasião da primeira colocação dos produtos no mercado na Comunidade ou no EEE. Neste aspecto, parece também necessário examinar as assim designadas «presunções de consentimento».

B — Interpretação do artigo 7.º, n.º 2, da directiva relativas às marcas

101. No processo C-414/99, foi pedido ao Tribunal de Justiça para se pronunciar sobre o artigo 7.º, n.º 2, da directiva relativas às marcas. Caso a Davidoff devesse aceitar ser tratada como se os direitos que lhe confere o artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas estivessem esgotados, coloca-se efectivamente a questão de saber se, com base no n.º 2, poderia invocar motivos legítimos para se opor às importações paralelas provenientes de países terceiros, tendo particularmente em atenção a supressão dos números de fabrico — claramente previstos na directiva relativa aos cosméticos.

102. Tendo em conta a interpretação que propusemos da noção de consentimento que consta do artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas, as observações que possam ser feitas em relação às questões submetidas a este respeito afiguram-se secundárias. Contudo, as observações da Comissão em relação à pertinência do n.º 2 merecem ser analisadas, porque abordam uma questão sistemática essencial.

103. Na opinião da Comissão, o artigo 7.º, n.º 2, da directiva relativa às marcas não é aplicável aos factos do processo principal, uma vez que o elemento «comercialização posterior» na acepção desta disposição não se verificaria se se considerasse que o titular de uma marca autorizou a colocação dos produtos com essa marca no mercado no EEE. O artigo 7.º, n.º 2, não poderia ser invocado para se opor à primeira colocação dos produtos no mercado no EEE.

104. A este respeito, há que constatar que, independentemente da questão do consentimento, a comercialização no sentido do n.º 1 não se refere à venda ao consumidor final, mas à transferência do poder de disposição directa dos produtos em causa. No caso de importações paralelas provenientes de países terceiros, há que examinar, por um lado, se o titular da marca autorizou a importação dos produtos para

o EEE e, em caso afirmativo, examinar também se, com base no n.º 2, se pode opor a uma comercialização posterior dos produtos no EEE — regra geral, trata-se da venda ao consumidor final. Na medida em que apenas sublinha que a «comercialização posterior» na acepção do artigo 7.º, n.º 2, visa necessariamente uma transacção que ocorre depois da colocação dos produtos em causa no mercado com consentimento do titular da marca, a Comissão não demonstra que o artigo 7.º, n.º 2, não seria, em princípio, aplicável aos litígios em causa no processo principal.

105. Assim vistas as coisas, parece ser necessário aprofundar a interpretação da noção de «motivos legítimos». Tendo em conta a sistemática e os objectivos da disposição, há que concluir que o n.º 2 deve ser lido em conjugação com a questão da ponderação de interesses acima apresentada⁶⁰. O titular da marca, na medida em que os produtos que a ostentam tenham sido colocados no mercado no EEE por ele ou com o seu consentimento, apenas se pode opor, de acordo com o artigo 7.º, n.º 2, à utilização da marca se uma comercialização posterior afectar a função principal da marca de uma forma tão profunda que não seja razoável prever que o seu titular a possa aceitar.

106. A Davidoff não alegou no processo principal que a colocação dos produtos em questão no mercado, por um importador não autorizado, tenha afectado a reputação da sua marca. A sociedade invocou os danos à reputação da marca mas com base na supressão dos números de lote de fabrico.

107. Em tais circunstâncias, os interesses dos importadores paralelos numa comercialização tão livre quanto possível — mantendo, na medida do possível, segredo em relação ao elemento «frágil» da cadeia de distribuição — e os interesses do titular da marca em garantir os direitos que constituem o objecto específico da marca, estão em confronto: a fim de proceder à necessária ponderação destes interesses, há que ter em consideração a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem dos produtos que a ostentam, permitindo-lhe distinguir, se 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 não foi objecto, numa fase anterior à da comercialização, de uma intervenção efectuada sem a autorização do titular da marca que tenha afectado o produto no seu estado originário⁶¹.

61 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997, *Loendersloot* (C-349/95, *Colect.*, p. 1-6227, n.º 24), que remete para os acórdãos de 23 de Maio de 1978, *Hoffman-La Roche* (102/77, *Colect.*, p. 391, n.º 7), e *Bristol-Myers Squibb e o.* (citado na nota 38, n.º 47).

60 — V., *supra*, pontos 80 e segs.

108. O tribunal de reenvio coloca, no essencial, três questões em relação aos motivos legítimos na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da directiva relativa às marcas: as duas primeiras dizem respeito à reputação da marca, enquanto a terceira tem por objectivo saber se e em que condições a retirada ou a obliteração de um número de lote de fabrico, claramente colocado nos produtos em causa por imposição legal, poderiam ser consideradas motivo legítimo.

1. Prejuízo causado à reputação da marca

109. No seu acórdão Parfums Christian Dior⁶² o Tribunal de Justiça declarou que «o prejuízo causado à reputação da marca pode, em princípio, constituir um motivo legítimo, na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da directiva, susceptível de justificar que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos que ele lançou no mercado na Comunidade ou que aí foram comercializados com o seu consentimento. Com efeito, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à reembalagem dos produtos de marca, o titular de uma marca tem um interesse legítimo, que se prende com o objecto específico do direito de marca, em poder opor-se à comercialização do produto se a apresentação do produto reembalado for susceptível de prejudicar a reputação da marca. [...] Num caso como o do processo principal, em que estão em causa produtos de luxo e

de prestígio, o revendedor não deve agir de maneira desleal em relação aos interesses legítimos do titular da marca. Deve esforçar-se, pois, por evitar que a sua publicidade afecte o valor da marca, prejudicando o seu aspecto e a imagem de prestígio dos produtos em causa, bem como a sensação de luxo que deles emana»⁶³.

110. O acórdão Parfums Christian Dior dizia respeito à utilização de uma marca para fins publicitários. No acórdão Bristol-Myers Squibb e o.⁶⁴, o Tribunal de Justiça seguiu a mesma linha de raciocínio a respeito da reembalagem dos produtos para fins de comercialização:

«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 se opor 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.»

62 — Acórdão de 4 de Novembro de 1997 (C-337/95, Colect., p. I-6013).

63 — Citado na nota 62, n.º 43 e segs.

64 — Citado na nota 38, n.º 75.

111. Resulta igualmente do acórdão Parfums Christian Dior que o prejuízo causado à reputação da marca apenas pode ser tido em consideração como motivo legítimo se for sério⁶⁵.

sublinhou a necessidade de uma retirada ou obliteração dos números de identificação para proceder às importações paralelas. A este respeito, o Tribunal de Justiça assinou o seguinte⁶⁶:

112. O prejuízo sério da reputação da marca é, por conseguinte, reconhecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça como motivo legítimo na acepção do artigo 7.º, n.º 2.

«Contudo, há também que reconhecer que, para os produtores, a aposição dos números de identificação pode ser necessária para o cumprimento de uma obrigação legal, designadamente a que resulta da Directiva 89/396/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1989, relativa às menções ou marcas que permitem identificar o lote ao qual pertence um género alimentício (JO L 186, p. 21), ou para prosseguir outros objectivos importantes e legítimos à luz do direito comunitário, como os da recolha dos produtos defeituosos e a luta contra a contrafacção.

2. Retirada ou obliteração dos números de lote de fabrico

113. A questão essencial que se coloca aqui é saber se o artigo 7.º, n.º 2, da directiva relativa às marcas abrange a retirada ou a obliteração dos números de lote de fabrico que, sob pena de consequências penais, devem ser colocados nos produtos, em aplicação das disposições da Directiva 76/768.

Nestas circunstâncias, há que considerar que, quando os números de identificação tenham sido apostos para finalidades como as referidas no número anterior, o facto de o titular de um direito de marca invocar este direito para impedir que um terceiro retire e seguidamente reaponha os rótulos que ostentam a sua marca a fim de suprimir estes números não contribui para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros. Nessas situações, não haverá que limitar os direitos que pode invocar o titular da marca ao abrigo do disposto no artigo 36.º do Tratado.»

114. O Tribunal de Justiça já teve ocasião de se pronunciar sobre um caso semelhante, no acórdão Loendersloot. À semelhança da situação no presente processo, o titular da marca invocou na ocasião uma obrigação comunitária de rotulagem em direito comunitário, enquanto o importador paralelo

65 — Acórdão citado na nota 62, n.ºs 46 e 47.

66 — Acórdão citado na nota 61, n.ºs 41 e segs.

115. Também é necessário debater a questão de saber se se podem transpor estas apreciações, uma vez que o quadro jurídico dos presentes processos deve ser procurado no artigo 7.º da directiva relativa às marcas e não no artigo 36.º do Tratado. A Comissão não considera isto um obstáculo e remete para a já referida jurisprudência constante do Tribunal de Justiça⁶⁷. Contudo, na medida em que a jurisprudência em causa não tem em conta as restrições ao comércio entre os Estados-Membros e a intenção de compartimentar artificialmente os mercados, afigura-se não ser possível aplicá-la directamente às circunstâncias do presente processo.

116. Tendo em conta a já referida relação entre a livre circulação de mercadorias e o exercício dos direitos conferidos pela marca⁶⁸, o exercício do direito de marca, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, no âmbito do comércio intracomunitário, constitui uma derrogação à livre circulação de mercadorias, apenas lícita se e enquanto servir para garantir os direitos que constituem o objecto específico do direito de marca. Nesta ordem de ideias, o juiz nacional deve também examinar se o exercício do direito de marca prossegue um objectivo legítimo com meios proporcionados.

117. Esta argumentação parece poder aplicar-se às importações paralelas de produtos provenientes de países terceiros. No conflito entre os direitos do titular da marca e o interesse dos compradores de dispor livremente dos produtos em causa, o exercício do direito de marca parece justificar-se unicamente se for necessário para salvar o objecto específico do direito de marca. Por consequência, também no presente caso, à semelhança da ponderação feita no acórdão *Loendersloot*, conviria examinar em que medida a retirada ou obliteração dos números de lote de fabrico afecta a garantia de origem, o estado originário dos produtos em causa e a reputação da marca. Nestes casos, a actual jurisprudência, exige que o prejuízo tenha uma certa gravidade⁶⁹. No entanto, incumbe ao órgão jurisdicional nacional apreciar se estes pressupostos estão preenchidos nos casos concretos.

118. Finalmente, coloca-se a questão de saber como apreciar separadamente a retirada ou a obliteração dos números de lote de fabrico. Tanto quanto sabemos, a oposição destes números é obrigatória nos termos da directiva, e a supressão ou obliteração destes números não foi acom-

67 — Citada na nota 50.

68 — V., *supra*, n.º 82

69 — A questão do grau de seriedade que fica em aberto e da eventual falta de seriedade, é objecto do processo C-143/00, ainda pendente.

panhada de nenhuma outra medida, como por exemplo uma nova rotulagem ou embalagem.

119. O advogado-geral F. G. Jacobs, nas suas conclusões no processo Loendersloot, observou o seguinte⁷⁰: «É claro que não é possível opor-se à supressão destes números de identificação invocando apenas os direitos de marca.» Pelo contrário, o Tribunal de Justiça decidiu que a aposição de um número de lote de fabrico em cumprimento de uma obrigação legal ou para prossecução de outro objectivo, legítimo do ponto de vista do direito comunitário, não contribui para a compartimentação artificial dos mercados entre os Estados-Membros.

120. Uma vez que, no presente caso, esta última questão não é relevante, a retirada ou a obliteração dos números dos lotes de fabrico que foram apostos por força de uma obrigação legal apenas seriam relevantes do ponto de vista do direito da marca se e quando afectassem de uma maneira desproporcionada o objecto específico do direito à marca.

121. Como bem sublinhou a Comissão, há contudo uma relação evidente entre a

reputação da marca, digna de protecção, e a recolha dos produtos defeituosos ou contrários às normas aplicáveis, facilitada pela obrigação da aposição de números de lote de fabrico. Para salvaguardar a boa reputação dos produtos que ostentam a marca, o respectivo titular tem um interesse, digno de protecção, em poder retirar do mercado tais produtos. Por consequência, há que analisar também, no processo principal, em que medida foi substancial o prejuízo causado à reputação da marca pela retirada ou obliteração dos obrigatórios números de lote de fabrico. A eventual violação da directiva relativa aos cosméticos⁷¹, que foi invocada, apenas seria relevante deste ponto de vista.

122. Fica em aberto a questão de saber se, entre os motivos legítimos que justificam que o titular de uma marca se oponha à comercialização posterior no EEE dos produtos que ostentam a marca se podem incluir a total ou parcial retirada ou a obliteração, por terceiros, dos sinais só porque constituem uma infracção penal. Não é óbvio poder deduzir-se da decisão de reenvio que o titular da marca seria penalmente responsável caso faltassem as marcações prescritas pela directiva relativa aos cosméticos e ele próprio não colocasse no mercado os produtos que ostentam a sua marca.

70 — Citado na nota 61, n.º 43.

71 — Citada na nota 6.

IV — Conclusões

123. Face às considerações precedentes, propomos ao Tribunal de Justiça responder às questões prejudiciais da seguinte maneira:

«Nos processos C-414/99, C-415/99 e C-416/99

- 1) O consentimento do titular de uma marca para a colocação no mercado dos produtos com essa marca, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, 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, diz respeito à possibilidade de o titular da marca controlar a primeira colocação no mercado ou a primeira comercialização dos produtos no EEE.
- 2) Caso a primeira colocação no mercado dos produtos que ostentam uma marca e a sua primeira comercialização no EEE não coincidam, o titular da marca pode controlar a primeira comercialização destes produtos no EEE, na medida em que, por ocasião da primeira colocação em circulação, renuncie ao seu direito exclusivo de controlo da comercialização.
- 3) Incumbe ao órgão jurisdicional nacional, tendo em conta os imperativos do direito comunitário e o conjunto das circunstâncias do processo, determinar se o titular da marca, por ocasião da primeira colocação de facto dos

produtos em causa no mercado, renunciou ao seu direito exclusivo de controlo da comercialização no EEE. Neste particular, o artigo 7.º, n.º 1, da directiva relativa às marcas opõe-se, em princípio, a uma regulamentação nacional que tem por objecto uma presunção geral de renúncia ao direito ou que seja equivalente a tal presunção.

E, a título subsidiário, no processo C-414/99

- 4) O artigo 7.º, n.º 2, da directiva relativa às marcas deve ser interpretado no sentido de que comportamentos de um terceiro que afectem substancialmente o valor, a capacidade de atracção ou a reputação da marca ou dos produtos a que foi aposta constituem motivos legítimos para o titular se opor à comercialização posterior dos seus produtos.
- 5) O artigo 7.º, n.º 2, da directiva relativa às marcas deve ser interpretado no sentido de que os comportamentos de um terceiro ou quaisquer circunstâncias que não afectem os direitos que constituem o objecto específico e a função principal do direito da marca não constituem motivos legítimos que justifiquem que o titular da marca se oponha à comercialização posterior dos seus produtos.»