

**Processo C-175/21****Resumo do pedido de decisão prejudicial em aplicação do artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça****Data de entrada:**

17 de março de 2021

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsóvia, Polónia)

**Data da decisão de reenvio:**

3 de fevereiro 2021

**Demandante:**

Harman International Industries, Inc.

**Demandado:**

AB SA

**Objeto do processo principal**

Ações baseadas na violação de direitos exclusivos sobre marcas da União Europeia.

**Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial**

Interpretação do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001, em conjugação com o artigo 19.º, n.º 1, segundo [parágrafo], TUE, e com o artigo 36.º, segundo período, TFUE, no contexto da compatibilidade com essas disposições da prática jurisprudencial dos órgãos jurisdicionais nacionais em matéria de violação dos direitos sobre marcas da União Europeia – artigo 267.º TFUE.

**Questão prejudicial**

Devem o artigo 36.º, segundo período, TFUE, em conjugação com o artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de

14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, bem como com o artigo 19.º, n.º 1, segundo [parágrafo], TUE, ser interpretados no sentido de que se opõem a uma prática dos órgãos jurisdicionais nacionais dos Estados-Membros segundo a qual esses órgãos jurisdicionais:

- ao apreciarem um pedido do titular de uma marca com vista à proibição da importação, comercialização, oferta ou publicidade de produtos que ostentam uma marca da União Europeia, e se ordene a retirada do mercado ou a destruição desses produtos,
- ao decidirem num processo de medidas provisórias sobre a apreensão de produtos que ostentam uma marca da União Europeia;

se referem, no conteúdo das decisões, aos «produtos que não foram comercializados no Espaço Económico Europeu pelo titular da marca ou com o seu consentimento», pelo que a determinação de quais os produtos abrangidos pela marca da União Europeia sobre que incidem as injunções e proibições impostas (isto é, a determinação de quais os produtos que não foram comercializados no Espaço Económico Europeu pelo titular da marca ou com o seu consentimento) é, atendendo à formulação geral da decisão, deixada a cargo da autoridade de execução que, ao efetuar essa determinação, se baseia nas declarações do titular da marca da União Europeia ou nos instrumentos fornecidos pelo mesmo (incluindo ferramentas informáticas e bases de dados), ao passo que a admissibilidade da impugnação da referida determinação efetuada pela autoridade de execução, perante o órgão jurisdicional no processo de declaração, está excluída ou limitada pela natureza das vias de recurso de que dispõe o demandado no processo de medidas provisórias ou de execução?

### **Disposições de direito da União invocadas**

Artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

Artigo 36.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)

Artigo 19.º, n.º 1, segundo [parágrafo], do Tratado da União Europeia (TUE)

Artigo 8.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45)

### **Disposições de direito nacional invocadas**

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Lei de 17 de novembro de 1964, que aprova o Código de Processo Civil, versão

consolidada: Dziennik Ustaw de 2019, posição 1640, conforme alterada; a seguir «kpc»): artigos 325.º, 758.º, 759.º, § 1, 767.º, § 1, § 2, § 4 e § 5, 777.º, § 1, ponto 1, 803.º, 840.º, § 1, pontos 1 e 2, 843.º, § 2 e § 3, 1050.º, § 1 e § 3 e 1051.º, § 1.

### **Apresentação sucinta dos factos e do processo principal**

- 1 A Harman International Industries, Inc., com sede em Stamford (Estados Unidos da América), é a sociedade demandante no processo principal, sendo titular de direitos exclusivos sobre as marcas da União Europeia registadas com os números 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 e 009097494.
- 2 Os produtos da demandante (equipamento audiovisual, incluindo altifalantes, auriculares e sistemas áudio) que ostentam as referidas marcas são distribuídos no território da Polónia por um único operador com o qual a demandante celebrou um contrato de distribuição e através do qual os produtos da demandante são vendidos em lojas de equipamento eletrónico aos clientes finais.
- 3 A demandante utiliza sistemas de marcação nos seus produtos. Com base nessas marcações nem sempre é possível determinar se o produto em causa tinha sido destinado, pela demandante, ao mercado do Espaço Económico Europeu (EEE), uma vez que as marcações em alguns dos produtos que ostentam as marcas da demandante não determinam o local onde o produto foi comercializado pela primeira vez com o consentimento da demandante, devido à inexistência de abreviaturas relativas aos aspetos territoriais. Assim, algumas marcações figuram tanto nas embalagens dos produtos destinados a ser comercializados no EEE como nas embalagens dos produtos destinados a ser comercializados fora do EEE. Quanto a estes produtos, a determinação do mercado ao qual se destinam implica a utilização de uma ferramenta informática à disposição da demandante, incluindo uma base de dados dos produtos com indicação do mercado ao qual determinado produto se destina.
- 4 A AB SA, com sede em Magnice (Polónia), a sociedade demandada no processo principal, desenvolve uma atividade económica no domínio da distribuição de material eletrónico. A demandada colocou no mercado da Polónia produtos fabricados pela demandante e que ostentavam as suas marcas da União Europeia. A demandada adquiriu os produtos em causa a um vendedor diferente do distribuidor dos produtos no mercado polaco com o qual a demandante celebrou o contrato. A demandada recebeu desse vendedor a garantia de que a comercialização dos referidos produtos no mercado polaco não violava os direitos exclusivos da demandante conferidos pelas marcas da União Europeia, devido ao esgotamento desses direitos, na sequência da comercialização prévia de produtos no EEE sob essas marcas pela demandante ou com o seu consentimento.
- 5 A demandante pede ao órgão jurisdicional de reenvio que proíba a demandada de violar os direitos da demandante conferidos pelas marcas da União Europeia,

proibindo a importação, comercialização, oferta, publicidade e armazenamento de altifalantes e auriculares, bem como das suas embalagens, que ostentem qualquer das marcas da União Europeia da demandante e que não tenham sido previamente comercializados no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Além disso, a demandante pede ao órgão jurisdicional que ordene à demandada a retirado do mercado ou a destruição desses altifalantes e auriculares, bem como das suas embalagens.

### **Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial**

- 6 No âmbito de um litígio judicial, é muito difícil para a demandada provar que determinado produto foi comercializado no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Embora a demandada possa dirigir-se ao seu vendedor, não obterá informação sobre a quem os produtos foram adquiridos, uma vez que os fornecedores não querem divulgar as suas fontes de abastecimento para não perder os compradores.
- 7 Na prática dos órgãos jurisdicionais polacos, recorre-se, no dispositivo das decisões que dão procedência a uma ação em processos como o que foi submetido ao órgão jurisdicional de reenvio, ao conceito de «produtos que ostentam marcas do demandante que não foram previamente comercializados no território do [EEE] pelo demandante (titular de uma marca da União Europeia) ou com o seu consentimento». As decisões judiciais que ordenam, com base nas disposições nacionais que transpõem o artigo 8.º da Diretiva 2004/48, a divulgação de informações sobre a origem e as redes de distribuição dos produtos em causa, bem como a aplicação de medidas provisórias, tais como a apreensão desses produtos, são redigidas de forma análoga.
- 8 Todas as decisões acima mencionadas, enquanto títulos executivos, constituem fundamento para a propositura de uma ação executiva. Este modo de redação suscita, na prática, sérias dúvidas na fase de execução de tais decisões. Por exemplo, uma decisão de medidas provisórias, proferida antes da instauração do processo principal no órgão jurisdicional de reenvio, foi executada com a apreensão pela demandante de todos os produtos na posse da demandada que ostentavam as suas marcas. Por último, a demandante indicou à autoridade de execução os produtos que tinham sido comercializados no EEE por ela, ou seja, em relação aos quais o direito exclusivo sob a marca se tinha esgotado. Assim, o conteúdo da decisão judicial foi complementado, na fase de execução, com uma declaração da demandante. Com efeito, o conteúdo da decisão judicial não permitia, por si só, estabelecer que artigos deviam ser objeto de apreensão e a autoridade de execução baseou-se efetivamente na declaração do credor.
- 9 Noutro processo pendente no órgão jurisdicional de reenvio, este adotou uma decisão na qual condenou a demandada a revelar informação sobre as redes de distribuição dos equipamentos, que estavam na posse da demandada, que ostentavam marcas da União Europeia da demandante que não tinham sido

comercializadas no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Por despacho relativo à interpretação dessa decisão, este órgão jurisdicional ordenou à demandada que transmitisse ao oficial de justiça todos os números de série dos referidos equipamentos e ordenou à demandante que disponibilizasse ao oficial de justiça acesso à base de dados na qual o oficial de justiça podia verificar se determinado produto tinha sido comercializado no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Essa decisão foi alterada por despacho do Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Recurso de Varsóvia, Polónia), que considerou que a redação da decisão que incluía a expressão «produtos que não foram comercializados no território do [EEE] pela demandante ou com o seu consentimento» deixava ao critério da demandada a apreciação de que equipamentos na sua posse tinham sido comercializados no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Consequentemente, a demandada podia responder à demandante que não tinha na sua posse nenhum produto abrangido pela referida formulação.

- 10 Este modo de redação das decisões conduz, assim, a práticas de execução diametralmente distintas, que vão da adoção de atos de execução em relação a todos os produtos que ostentam as marcas da demandante na posse da demandada (independentemente de o direito da demandante conferido pela marca se ter ou não esgotado em relação a esses artigos), até à recusa de conceder proteção jurídica à demandante ou deixar ao critério da demandada a avaliação de que produtos sob a marca da demandante, na posse da demandada, foram comercializados no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Assim, a forma como as decisões são redigidas suscita dúvidas do ponto de vista das disposições do direito nacional, uma vez que a decisão do tribunal sobre os pedidos das partes deve ser formulada de modo a que a sua execução seja possível apenas com base no conteúdo da parte dispositiva, sem que seja necessário referir os fundamentos ou tomar outras medidas. Na opinião do órgão jurisdicional de reenvio, incluir na redação das decisões proibições ou injunções que contêm esta formulação implica, em substância, que a decisão judicial reproduz o conteúdo das disposições em que se baseia, mas não constitui uma concretização da obrigação decorrente dessas disposições para as partes no processo.
- 11 A demandante alega que este modo de redação das decisões é justificado mesmo que conduza à apreensão provisória de produtos que não deviam ser apreendidos devido ao esgotamento do direito conferido pela marca, na medida em que a demandada deve contar, ao violar os direitos da demandante conferidos pela marca, sofrer determinadas consequências resultantes do processo de execução.
- 12 O órgão jurisdicional de reenvio tem dúvidas quanto à argumentação apresentada. Isto porque a sua aceitação equivaleria a admitir situações em que, com base numa decisão de um órgão jurisdicional nacional de um Estado-Membro, são apreendidos produtos cuja livre circulação no território do EEE está em conformidade com a lei e, além disso, em que tal apreensão ocorre apesar de não haver violação de um direito exclusivo conferido pela marca. Assim, a posição da demandante implica, no essencial, a possibilidade de aplicar à demandada uma

sanção (através da apreensão do produto na posse da demandada) apenas pelo facto de a demandada comercializar produtos sob a marca da demandante, sem o seu consentimento, mesmo que esse consentimento não seja exigido devido ao instituto do esgotamento dos direitos.

- 13 Nos termos do artigo 19.º, n.º 1, segundo [parágrafo], TUE, os Estados-Membros estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional efetiva nos domínios abrangidos pelo direito da União. Tais domínios incluem a livre circulação de mercadorias, bem como o instituto do esgotamento de direitos conferidos por uma marca da União Europeia que serve de suporte a essa liberdade. O esgotamento é de natureza regional e tem por objetivo assegurar a livre circulação no EEE de produtos que ostentam uma marca e que foram comercializados numa determinada área pelo titular dessa marca ou com o seu consentimento.
- 14 Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, existem dúvidas quanto à questão de saber se a proteção jurisdicional da livre circulação de mercadorias é efetivamente assegurada tendo em conta a referida redação das decisões judiciais proferidas em matéria de proteção da marca da União Europeia. Esta dúvida tem origem no sistema de vias de recurso existente à disposição do devedor, com base no direito nacional, no âmbito de um processo de execução, contra os títulos executivos (decisões judiciais) emitidos em processos relativos à violação de um direito exclusivo conferido por uma marca da União Europeia. Estas vias de recurso, as suas características essenciais e a sua aplicação prática são descritas a seguir.
- 15 A decisão provisória (que garante a tutela sob a forma da apreensão de produtos) pode ser executada por um oficial de justiça. Em caso de apreensão de mercadorias por um oficial de justiça, o devedor (demandado) tem o direito de impugnar o ato do oficial de justiça perante o Sąd rejonowy (Tribunal de Primeira Instância, Polónia) [ou seja, tal impugnação não é apreciada por uma secção especializada em matéria de propriedade intelectual do Sąd okręgowy (Tribunal Regional, Polónia)]. A impugnação de um ato de um oficial de justiça é uma via de recurso que permite sanar a atuação irregular do oficial de justiça, relacionada com a condução de um processo de execução de modo não conforme com as disposições em matéria de processo civil. Assim, não é uma via para verificar os fundamentos materiais de uma ação intentada por um credor. Por conseguinte, a impugnação de um ato de um oficial de justiça não permite determinar se o produto em causa foi comercializado no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento.
- 16 A ineficácia desta medida em caso de apreensão pelo titular da marca de todos os produtos que ostentam a sua marca da União Europeia (e não apenas aqueles que não foram previamente comercializados no EEE pelo titular ou com o seu consentimento) é também confirmada pela prática. Por exemplo, em tal situação, após a apreciação da impugnação da demandada contra o ato do oficial de justiça, um dos órgãos jurisdicionais deu instruções ao oficial de justiça para consultar um perito em patentes que, no seu parecer, indicou que só a demandante (titular da

marca) podia indicar que produtos deviam ser objeto de apreensão. Na prática, portanto, é o titular da marca (em colaboração com o oficial de justiça) que determina livremente que produtos devem ser objeto de apreensão e a sua declaração não está sujeita a uma fiscalização por um tribunal, uma vez que a impugnação de um ato de um oficial de justiça não permite tal fiscalização.

- 17 Colocam-se dúvidas semelhantes na fase de execução de uma decisão que proíbe a demandada, designadamente, de importar e comercializar produtos sob a marca da demandante que ainda não foram comercializados no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Essa decisão pode ser executada por um órgão jurisdicional enquanto autoridade executória, nos termos do artigo 1051.º do kpc, que prevê que um órgão jurisdicional, a pedido do credor, depois de ter ouvido as partes e declarado que o devedor não cumpriu as suas obrigações, lhe aplica uma multa. A disposição invocada apenas prevê *expressis verbis* que as partes sejam ouvidas e não a instrução da prova pelo tribunal, de modo que, no âmbito de um processo de execução, o órgão jurisdicional, enquanto órgão de execução, determinará se os produtos em causa estão sujeitos à referida proibição apenas com base nas declarações das partes durante na audiência.
- 18 Mesmo que o órgão jurisdicional, na qualidade de autoridade de execução, estivesse habilitado a proceder à instrução da prova a este respeito, deveria basear-se unicamente nas provas fornecidas pelo credor (isto é, nas ferramentas informáticas utilizadas pelo credor) e nas declarações efetuadas com base nas mesmas, uma vez que a identificação pela demandada dos posteriores vendedores e compradores desses produtos enfrentaria, no âmbito do processo de execução, as mesmas dificuldades que no processo de declaração (v. n.º 6 *supra*).
- 19 Uma situação análoga prende-se com a execução de uma decisão que ordena a retirada do mercado ou a destruição dos produtos em causa. Neste caso, o processo de execução é tramitado pelo órgão jurisdicional nos termos do artigo 1050.º do kpc que, ao contrário do 1051 do kpc, não exige que o órgão jurisdicional de execução declare que o devedor não cumpriu a decisão judicial. Consequentemente, as objeções invocadas pelo devedor relativamente ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo não serão examinadas, o que significa que o devedor não se pode defender alegando o esgotamento do direito exclusivo conferido pela marca da União Europeia no que respeita aos produtos em causa.
- 20 Na opinião do órgão jurisdicional de reenvio, no caso em apreço, está igualmente excluída a admissibilidade de o devedor intentar uma ação contra a execução (oposição). Os requisitos para deduzir tal oposição abrangem, nomeadamente: a ocorrência de um facto em resultado do qual uma obrigação declarada numa decisão se tenha extinguido ou não possa ser executada, em certos casos, o cumprimento da prestação ou a exceção de compensação. Por sua vez, a oposição à execução não serve para precisar o conteúdo da decisão que constitui um título executivo. Caso contrário, a dedução de oposição à execução conduziria à reabertura do processo de declaração.

- 21 Além disso, são importantes os requisitos impostos ao devedor para efeitos de dedução de oposição à execução. Com efeito, quando da propositura de uma ação de execução, o devedor deve invocar todas as objeções possíveis, sob pena de perder o direito de o fazer numa fase posterior do processo. No caso de todas as determinações relativas aos produtos em causa só serem possíveis com base em meios de prova e em instrumentos que se encontram exclusivamente à disposição do titular (credor), o referido requisito constitui um obstáculo importante para o devedor, uma vez que, quando da propositura da ação de execução, o devedor não tem a possibilidade de identificar os produtos abrangidos pela alegação de esgotamento do direito conferido pela marca.
- 22 Por conseguinte, perante tal configuração das vias de recurso, o processo de execução ou de medidas provisórias a respeito das referidas injunções ou proibições não fornece os instrumentos adequados para eliminar o risco de aplicação dessas injunções e proibições a produtos cujo direito exclusivo conferido pela marca se esgotou. Isto implica que a tutela jurisdicional da livre circulação de mercadorias pode ser limitada em razão da redação das decisões em questão.
- 23 Este risco pode ser eliminado através de uma redação precisa das decisões, de forma que não seja necessário determinar, no decurso do processo de execução, quais os produtos que ostentam a marca do credor e que estão na posse do devedor não foram comercializados no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento. Tal poderia ser possível mediante uma referência precisa, no conteúdo da decisão, por exemplo às marcações ou números de série dos produtos que ostentam a marca, visados pelas injunções ou proibições. No que respeita aos produtos na posse da demandada na data de adoção da decisão, tal formulação do pedido (e, por conseguinte, também da decisão do órgão jurisdicional) não é suscetível de causar dificuldades. No entanto, em relação aos produtos com a marca da demandante que estejam na posse da demandada após a data de adoção da decisão, a proteção da livre circulação de mercadorias também impõe que estes possam ser inequivocamente identificados como tendo sido comercializados (ou não) no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento.