

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL F. G. JACOBS

apresentadas em 25 de Março de 1999 *

1. No seu recente acórdão no processo *Silhouette International Schmied*¹, o Tribunal de Justiça declarou que disposições nacionais que previam um esgotamento do direito conferido por uma marca no que toca a produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE») sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento são contrárias ao artigo 7.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas². Portanto, é apenas a comercialização de produtos no EEE pelo titular ou com o seu consentimento que *prima facie*³ provoca o esgotamento dos direitos de marca: a comercialização de produtos fora do EEE pelo titular da marca ou com seu consentimento não esgota estes direitos. Assim, o direito comunitário das marcas reconhece o princípio do «esgotamento no EEE», mas não o «esgotamento internacional».

2. A principal questão suscitada pela cour d'appel de Bruxelles no seu pedido de decisão prejudicial é a de saber se se pode considerar que o titular de um direito de marca terá consentido na comercialização no EEE de um lote dos seus produtos

importado a partir de países terceiros com o fundamento de que terá consentido na comercialização no seio do EEE de outros lotes de artigos idênticos ou similares.

Os factos

3. A primeira recorrente, Sebago Inc, é uma sociedade constituída de acordo com o direito dos Estados Unidos da América. É titular de duas marcas Benelux de nome «Docksides» e de três marcas Benelux de nome «Sebago». Estas cinco marcas estão registadas, designadamente, para sapatos.

4. A segunda recorrente, Ancienne Maison Dubois e Fils SA, é a distribuidora exclusiva para o Benelux dos sapatos e de outros artigos de sapataria da Sebago. Seguidamente, referirei-me às duas recorrentes sob a designação colectiva de «Sebago».

5. A Sebago defende que a recorrida, GB-Unic, violou o seu direito de marca ao comercializar os seus produtos na Comunidade sem o seu consentimento. A GB-Unic explicou que comprou 2 561 pares de

* Língua original: inglês.

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

2 — Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 1989, L 40, p. 1).

3 — Ressalvada a não aplicação eventual do princípio do esgotamento por «motivos legítimos» na acepção do n.º 2 do artigo 7.º

sapatos «made in El Salvador» a uma sociedade de direito belga especializada na importação paralela (e que terá, portanto e ao que tudo indica, importado os sapatos em questão a partir de um país exterior ao EEE). Na décima edição de 1996 do seu folheto publicitário intitulado «La quin-zaine Maxi-GB», anunciando preços válidos de 29 de Maio a 11 de Junho de 1996, a GB-Unic publicitou a venda de sapatos «Docksides Sebago» nos seus hipermercados Maxi-GB. A totalidade do stock foi vendida no decurso do Verão de 1996.

6. A Sebago não contesta que os sapatos vendidos pela GB-Unic eram produtos autênticos. Contudo, sustenta que, como não tinha autorizado a venda desses sapatos na Comunidade, a GB-Unic não tinha o direito de proceder à sua venda nesse território. A Sebago invoca o disposto no artigo 13.º, parte A, ponto 8, da lei uniforme Benelux sobre as marcas, com a redacção dada pelo Protocolo Benelux de 2 de Dezembro de 1992. O artigo 13.º, parte A, ponto 8, está redigido em termos similares aos do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva sobre as marcas (a seguir «directiva»), que foi objecto do acórdão *Silhouette International Schmied* do Tribunal de Justiça e que é adiante reproduzido no n.º 14.

7. A cour d'appel refere que a interpretação que fazem as partes na causa principal do artigo 13.º, parte A, ponto 8, difere em dois pontos essenciais: um versa sobre a questão de saber se essa disposição consagra o princípio do esgotamento internacional (tese da GB-Unic) ou apenas do esgotamento comunitário (tese da Sebago) e o outro sobre a questão de saber em que

condições é possível presumir que foi dado o consentimento do titular da marca.

8. No que respeita ao segundo ponto, a GB-Unic sustenta que, para se preencher a condição do consentimento prevista no artigo 13.º, parte A, ponto 8, basta que produtos similares com a mesma marca tenham sido já legalmente comercializados no EEE com o consentimento do titular da marca. Remete, em apoio deste entendimento, para duas decisões do Tribunal de commerce de Bruxelles⁴. A Sebago, por seu turno, argumenta que o seu consentimento deve ser obtido para cada lote definido de mercadorias, ou seja, para qualquer lote importado em determinado momento por determinado importador. Considera, portanto, que o seu consentimento só pode ser presumido caso a GB-Unic consiga demonstrar que obteve os sapatos em questão de um vendedor que fazia parte da rede de distribuição criada pela Sebago na Comunidade ou de um revendedor que, apesar de não pertencer a esta rede, obteve legalmente esses sapatos na Comunidade.

9. A GB-Unic também sustentou no tribunal nacional que a Sebago não tinha proibido ao seu licenciado no El Salvador a exportação destes produtos para a Comunidade e que, por conseguinte, se poderia desde já considerar que tinha tacitamente consentido na comercialização desses produtos na Comunidade. Todavia, a cour d'appel afastou expressamente a relevância desse argumento pela razão de que não tinha sido provado que a Sebago tinha

4 — Prés. Com. Bxl, 16 de Abril de 1997, não publicado, GTR Group/GB-Unic & Exmin Europe; Prés. Com. Bxl, 8 de Setembro de 1997, não publicado, Texeuropéan/Parimpex Belgium.

concedido uma licença para a utilização da sua marca no El Salvador (com efeito, a Sebago contesta a alegação de que terá concedido essa licença).

foram postos à venda pela primeira vez sem o consentimento do titular da marca ou do seu representante,

10. A cour d'appel de Bruxelles submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

ou

« O 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, deve ser interpretado no sentido de que o direito conferido pela marca permite ao seu titular opor-se à utilização da sua marca em produtos autênticos que não foram comercializados na Comunidade Económica Europeia (alargada à Noruega, à Islândia e ao Liechtenstein por força do acordo de 2 de Maio de 1992 que institui o Espaço Económico Europeu) pelo titular ou com o seu consentimento:

— quando produtos que ostentam a marca, idênticos aos produtos autênticos que ostentam a mesma marca, mas importados de forma paralela, a partir, directa ou indirectamente, de países exteriores à Comunidade Europeia ou ao Espaço Económico Europeu, são ou já foram comercializados no interior da Comunidade ou do Espaço Económico Europeu pelo titular da marca ou com o seu consentimento,

ou

— quando os produtos que ostentam a marca provêm directamente de um país exterior à Comunidade Europeia ou ao Espaço Económico Europeu,

— quando produtos que ostentam a marca, similares aos produtos autênticos que ostentam a mesma marca, mas importados de forma paralela, a partir, directa ou indirectamente, de países exteriores à Comunidade Europeia ou ao Espaço Económico Europeu, são ou já foram comercializados no interior da Comunidade ou do Espaço Económico Europeu pelo titular da marca ou com o seu consentimento? »

— quando os produtos que ostentam a marca provêm de um país da Comunidade Europeia ou do Espaço Económico Europeu onde se encontram em trânsito sem o consentimento do titular da marca ou do seu representante,

— se os produtos foram adquiridos num país da Comunidade Europeia ou do Espaço Económico Europeu onde

11. A GB-Unic, o Governo francês e a Comissão apresentaram observações escritas. Estiveram representadas na audiência a Sebago, a GB-Unic e a Comissão.

A directiva sobre as marcas

...

12. As disposições da directiva sobre as marcas que importam para os presentes autos são os artigos 5.º e 7.º de epígrafe, respectivamente, «Direitos conferidos pela marca» e «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca».

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.ºs 1 e 2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;

13. O artigo 5.º estabelece que:

«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:

b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

a) de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos aqueles para os quais a marca foi registada;

d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.»

b) de um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do publico, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

14. Contudo, o artigo 7.º limita os direitos conferidos pelo artigo 5.º nos seguintes termos:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comu-

nidade 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.»

15. Embora o n.º 1 do artigo 7.º da directiva sobre as marcas se refira à comercialização na Comunidade, o princípio do esgotamento dos direitos foi estendido ao EEE. A directiva foi um dos actos legislativos incorporados na legislação do EEE pelo Acordo sobre o EEE⁵, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1994⁶. O Anexo XVII do Acordo deu nova redacção ao n.º 1 do artigo 7.º da directiva «para efeitos do presente Acordo» de modo a se referir à comercialização no interior do EEE em vez de na Comunidade: substituiu a expressão «na Comunidade» pela expressão «numa Parte Contratante»⁷.

5 — JO 1994, L 1, p. 3.

6 — Em 1 de Maio de 1995 no que toca ao Liechtenstein.

7 — P. 483. Além disso, um Protocolo ao Acordo, o Protocolo n.º 28 relativo à propriedade intelectual, contém um artigo, o artigo 2.º, de epígrafe «Caducidade dos direitos». O n.º 1 deste artigo 2.º estabelece: «Na medida em que a caducidade é objecto de medidas ou de jurisprudência comunitárias, as Partes Contratantes estabelecerão a caducidade dos direitos de propriedade intelectual tal como previsto na legislação comunitária. Sem prejuízo da evolução futura da jurisprudência, a presente disposição será interpretada de acordo com o sentido que lhe é dado pelos acordos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias proferidos antes da assinatura do presente Acordo».

Análise

16. A questão submetida é um pouco complexa na forma como está redigida. Contudo, parecem estar em causa dois problemas principais.

17. O primeiro, que é o de saber se o n.º 1 do artigo 7.º da directiva enuncia o princípio do esgotamento internacional dos direitos de marca, ficou resolvido a partir da data de entrada do despacho que submeteu o pedido de decisão prejudicial através do acórdão do Tribunal de Justiça no processo *Silhouette International Schmied*⁸. Nesse processo, o Tribunal de Justiça declarou que o n.º 1 do artigo 7.º só prevê o esgotamento dos direitos no território do EEE e que é contrário à directiva que um Estado-Membro preveja o esgotamento dos direitos conferidos pela marca em razão da comercialização num país fora do EEE. Portanto, é claro que a lei Benelux (que, recorde-se, é similar nos seus termos ao artigo 7.º, n.º 1, da directiva), deve ser interpretada como apenas determinando o esgotamento no território do EEE. Por conseguinte, mesmo caso os sapatos tenham sido colocados em circulação fora do EEE com o consentimento da Sebago, tal não bastará para impedir que esta exerça os seus direitos de marca relativamente a esses sapatos no interior do EEE.

18. Portanto, o principal problema que suscita os presentes autos consiste no segundo ponto em litígio entre as partes: o consentimento do titular de um direito de marca na comercialização no interior do

8 — Já referido na nota 1.

EEE de um lote de um certo tipo de mercadorias com a sua marca significa que esgotou o seu direito de se opor à comercialização no EEE de outros lotes de produtos idênticos (ou similares) com a mesma marca?⁹. Por outras palavras, a referência que faz o n.º 1 do artigo 7.º da directiva ao «consentimento» na comercialização de «produtos» na Comunidade pode ser entendida como significando o consentimento na comercialização de um determinado tipo de produtos (por exemplo, uma linha de produtos) e não em relação a cada lote de um determinado tipo de produtos?

19. A Sebago, o Governo francês e a Comissão sustentam que o consentimento do titular da marca na comercialização no EEE de um lote de produtos não esgota os seus direitos de marca relativamente à comercialização de outros lotes dos seus produtos mesmo quando sejam idênticos. A GB-Unic é do entendimento contrário.

20. É útil examinar em primeiro lugar a natureza do princípio do esgotamento quando aplicado num contexto puramente intracomunitário. Em termos de direito comunitário, o exercício dos direitos de propriedade intelectual pode entrar a livre circulação de mercadorias na Comunidade, mas pode justificar-se por aplicação do artigo 36.º do Tratado CE. Uma vez que a «utilização» de uma marca é uma noção muito ampla¹⁰, numerosas operações dife-

rentes a respeito de mercadorias podem constituir uma violação do direito de marca. Portanto, se não fosse imposta qualquer limitação ao exercício dos direitos de marca, os revendedores que pretendessem vender produtos de marca que legalmente compraram poderiam, em teoria, ser obrigados a obter o consentimento do titular da marca para essa revenda ou qualquer outra operação relativa aos produtos.

21. É claro que o princípio do esgotamento diz em direito comunitário respeito às transacções sobre mercadorias protegidas por uma marca após a sua «colocação em circulação»¹¹ no interior do EEE pelo titular do direito da marca ou com o seu consentimento. Se um titular de uma marca coloca no mercado determinado lote de produtos, é apenas esse lote de produtos que é colocado em circulação: obviamente, não põe com esse acto em circulação os outros lotes de produtos idênticos ou (similares) que ficam no seu armazém e, portanto, mantém, no que respeita a esses lotes restantes, todos os direitos de que pode gozar para impor condições de venda a retalho.

22. É verdade que o princípio do esgotamento tem normalmente sido formulado de forma bastante vaga, por simples referência ao esgotamento dos direitos de propriedade intelectual no que toca aos «produtos» comercializados pelo titular da marca ou com o seu consentimento. Essa formulação está reflectida na redacção do n.º 1 do artigo 7.º da directiva. Contudo, o n.º 1 do artigo 7.º deve ser interpretado em conju-

⁹ — Essa questão poderia ter sido discutida no acórdão *Phytheron International* (C-352/95, Colect., p. I-1729), não fosse o modo como os factos foram descritos no despacho de reenvio (v. n.ºs 11 e 12 das conclusões que apresentei nesse processo).

¹⁰ — V. o n.º 3 do artigo 5.º da directiva, já referido no n.º 13 *supra*.

¹¹ — V., por exemplo, n.º 8 do acórdão de 31 de Outubro de 1974, *Winthrop* (16/74, Colect., p. 499).

gação com o disposto no n.º 2, que diz respeito às excepções ao princípio do esgotamento e que faz referência à «comercialização posterior» dos produtos. Em língua francesa, a expressão utilizada é «commercialisation ultérieure», o que em meu entender mostra de forma ainda mais clara do que na versão inglesa que o princípio do esgotamento não respeita a outras vendas do mesmo tipo de produtos, mas sim a posteriores transacções sobre os mesmos produtos individuais efectuadas após a primeira venda.

23. Além disso, no seu acórdão Parfums Christian Dior¹², o Tribunal de Justiça fala do esgotamento do «direito de revenda»¹³ e na versão francesa do seu acórdão BMW¹⁴ o Tribunal de Justiça refere que o artigo 7.º permite «la commercialisation ultérieure d'un exemplaire d'un produit revêtu d'une marque» (sublinhado meu)¹⁵.

24. É, por conseguinte, absolutamente claro, pelo menos no que toca ao contexto puramente interno ao EEE, que o princípio do direito comunitário do esgotamento dos direitos de marca se refere aos produtos individuais ou aos lotes individuais de produtos e não a toda uma linha de produtos.

25. Abordo agora a questão de saber se o titular da marca tem o direito de impedir a

importação de determinado lote de produtos que foram comercializados, por si ou com o seu consentimento, fora do EEE¹⁶. A GB-Unic admite que, de acordo com o teor do n.º 1 do artigo 7.º, o titular da marca apenas terá esgotado os seus direitos de impedir a importação desse lote caso tenha consentido na sua comercialização no interior do EEE. Contudo, argumenta que este consentimento terá sido dado na acepção do n.º 1 do artigo 7.º quando o titular da marca tenha consentido na comercialização no EEE de outros lotes individuais do produto em questão, pois terá através desse facto consentido tacitamente na comercialização no interior do EEE do conjunto dessa linha de produtos.

26. A GB-Unic tenta justificar o seu entendimento alegando que, nos casos que respeitam à comercialização de produtos genuínos fora do EEE, a importação destes produtos para o EEE não põe em causa as funções de uma marca enquanto indicação da origem e qualidade do produto. Como observei nas conclusões que apresentei no processo na origem do acórdão Silhouette International Schmied, estes argumentos são extremamente sedutores. Contudo, não bastaram para impedir que nesse processo se concluísse que a directiva proíbe que os Estados-Membros pratiquem o esgotamento internacional dos direitos de marca. Por conseguinte, não podem agora ser invocados com vista a provocar efectivamente o reviramento dessa jurisprudência, o que, como passarei a demonstrar, seria a consequência prática de uma acção de interpretação que dá a GB-Unic ao n.º 1 do artigo 7.º.

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

13 — N.º 37 do acórdão.

14 — Acórdão de 23 de Fevereiro de 1999 (C-63/97, Colect., p. I-905).

15 — N.º 57 do acórdão.

16 — Apesar de nos presentes autos não estar claramente demonstrado o consentimento na comercialização mesmo fora do EEE: v. n.º 9, *supra*.

27. Segundo o entendimento da GB-Unic, o n.º 1 do artigo 7.º permite ao titular da marca impedir as importações paralelas provenientes de países terceiros a menos que, e até ao momento em que, tenha ele próprio começado a comercializar o produto idêntico (ou similar) no EEE, mas já não após esse momento. É certo que podem haver alguns casos nos quais este direito limitado confira uma vantagem real ao titular da marca, pois que pode retirar uma vantagem do facto de poder escolher os mercados apropriados e a data de lançamento de um produto em determinado mercado. Contudo, na grande maioria dos casos em que o titular de uma marca já não comercializa o produto no EEE é provável ou que não tenha qualquer objecção a que os produtos sejam aí comercializados, uma vez que não estarão em concorrência com a sua própria rede de comercialização, ou que tenha um «motivo legítimo», na acepção do n.º 2 do artigo 7.º, para objectar à sua importação, por exemplo, porque, por uma razão justificada, o produto em questão não é adaptado ao mercado do EEE. Portanto, é improvável que a questão do esgotamento internacional se coloque, salvo quando o titular da marca comercialize já produtos idênticos (ou similares) no interior do EEE: é nesse momento que se torna sensível às importações «paralelas».

28. Afirmar que a partir do momento em que o titular da marca tenha consentido na comercialização de determinado lote de produtos no EEE se deve considerar que terá consentido na comercialização de outros lotes idênticos (ou similares) retiraria, portanto, muito do efeito prático da limitação que o Tribunal de Justiça impôs ao princípio do esgotamento, limitando-o ao interior do EEE. Na prática, importaria efectivamente o princípio do esgotamento internacional, uma vez que, na falta de um

motivo legítimo, todas as importações paralelas deveriam necessariamente ser admitidas no EEE.

29. Tal limitação do efeito da directiva, como interpretada no acórdão *Silhouette International Schmied* do Tribunal de Justiça, poderá parecer desejável e sem dúvida seria bem acolhida em numerosos meios. Contudo, como o Tribunal de Justiça observou nesse acórdão, não lhe foi apresentado qualquer argumento no sentido de que a directiva deverá ser interpretada como *impondo* uma regra de esgotamento internacional. O debate apenas versou sobre a questão de saber se a directiva deixava aos Estados-Membros o poder de regular essa matéria. Um esgotamento internacional imposto da forma sugerida pela GB-Unic não decorre facilmente da redacção do n.º 1 do artigo 7.º Como também não parece que terá sido essa a intenção do legislador comunitário¹⁷.

30. Em meu entender, não se pode esperar do Tribunal de Justiça que inverta o sentido da legislação para atingir tal ou tal objectivo, mesmo quando este possa ser considerado desejável. Caso se revele que a directiva produz efeitos inaceitáveis, a solução correcta consiste na sua alteração ou, como o Tribunal de Justiça observou no n.º 30 do seu acórdão *Silhouette International Schmied*, a celebração de acordos internacionais com vista a estender o princípio do esgotamento aos produtos comercializados em países terceiros, como foi feito no âmbito do Acordo sobre o EEE.

17 — V. n.ºs 18 e 19 do acórdão e n.ºs 31 e 32 das conclusões que apresentei nesse processo.

31. Portanto, concluo que não se pode considerar que a Sebago terá consentido na comercialização no EEE do lote de produtos em questão por ter consentido na comercialização no EEE de outros lotes de produtos idênticos ou similares. O n.º 1 do artigo 7.º da directiva deve, portanto, ser interpretado no sentido de que quando

os produtos foram comercializados pelo titular da marca ou com o seu consentimento no EEE não lhe está vedado o exercício dos seus direitos de marca para se opor à importação no EEE de outros produtos idênticos ou similares ostentando a sua marca.

Conclusão

32. Por conseguinte, creio que se deve responder às questões submetidas pela cour d'appel de Bruxelles do seguinte modo:

- «1) O 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, na redacção dada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, opõe-se a normas nacionais que prevejam o esgotamento dos direitos conferidos por uma marca no que toca aos produtos comercializados fora do EEE sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

- 2) O artigo 7.º, n.º 1, da directiva deve ser interpretado no sentido de que quando produtos tenham sido comercializados no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento este não está por esse facto impedido de exercer os seus direitos de marca para se opor à importação no EEE de outros produtos idênticos ou similares ostentando a sua marca.»