

Processo C-355/21**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:**

7 de junho de 2021

Órgão jurisdicional de reenvio:

Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal, Polónia)

Data da decisão de reenvio:

29 de dezembro de 2020

Recorrente:

Procter & Gamble International Operations SA

Recorrido:

Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.

Objeto do processo principal

Violação da marca registada da União 000049254 HUGO BOSS.

Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial

Interpretação do artigo 10.º da Diretiva 2004/48; artigo 267.º TFUE

Questão prejudicial

Deve o artigo 10.º da Diretiva 2004/48/CE, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, ser interpretado no sentido de que se opõe à interpretação de uma disposição nacional segundo a qual uma medida de proteção que consiste na destruição dos bens diz exclusivamente respeito aos bens ilegalmente fabricados ou marcados, não podendo ser aplicada a bens que tenham sido colocados ilegalmente no mercado do Espaço Económico Europeu e que não se pode considerar que foram ilegalmente fabricados ou marcados?

Disposições de direito da União e jurisprudência do Tribunal de Justiça invocadas

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): artigo 10.º;

Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78), alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21): artigos 9.º e 102.º;

Acordo sobre os aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (JO 1994, L 336, p. 214) (a seguir «Acordo TRIPS»);

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a aplicação 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, Bruxelas, 22.12.2010 [SEC (2010) 1589 final];

Acórdão de 10 de abril de 1984, von Colson e Kamann (14/83, EU:C:1984:153);

Acórdão de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o. (C-348/04, EU:C:2007:249).

Disposições de direito nacional e jurisprudência dos órgãos jurisdicionais nacionais invocadas

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 – Prawo własności przemysłowej (Lei de 30 de junho de 2000 que institui o Direito da Propriedade Industrial) (texto consolidado Dz.U. 2020, posição 286, conforme alterada) (a seguir «p.w.p.»): artigo 286.º;

Acórdão do Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal, Polónia) de 14 de abril de 2003, I CKN 308/01, não publicado.

Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 A recorrente é um fabricante de produtos de perfumaria que, nos termos do contrato de licença concedida pelo titular da marca HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, com sede em Metzingen, tem o direito exclusivo de utilizar a marca nominativa da União Europeia n.º 000049254 HUGO BOSS e apresentar e apoiar em nome próprio reclamações e ações relacionadas com a violação dos direitos dessa marca.
- 2 A HUGO BOSS é uma das maiores marcas mundiais do setor da moda e perfumaria. A sociedade criada em 1924, em Metzingen, por Hugo Ferdinand

Boss vende atualmente produtos que ostentam a sua marca em 129 países em todo o mundo.

- 3 O titular habilitado zela pela imagem e reputação da marca HUGO BOSS e pela elevada qualidade dos produtos propostos pela marca. Ao fazê-lo, procura assegurar aos consumidores um serviço com a melhor qualidade possível. A comercialização efetua-se através de redes autorizadas de perfumaria que têm o dever de zelar especialmente pelo prestígio da marca HUGO BOSS e pelo caráter de luxo dos produtos que a ostentam. Tal passa pela disponibilização aos clientes de amostras dos produtos. Os *testers* são disponibilizados gratuitamente aos vendedores e distribuidores autorizados pelo titular com vista, exclusivamente, à apresentação e promoção de cosméticos em embalagens idênticas aos produtos destinados à venda que ostentam a marca HUGO BOSS. A sua embalagem externa tem uma cor uniforme clara com uma indicação visível de que esse produto não se destina a ser vendido, tal como, por exemplo: «*not for sale*», «*demonstration*» ou «*tester*». Estes produtos não são colocados no mercado do EEE pelo titular do direito nem com o seu consentimento.
- 4 No decurso do processo por contrafação da marca, em 2016, foi rescindido o contrato de licença que vinculava a HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG e a recorrente.
- 5 A recorrida desenvolve desde janeiro de 2012 uma atividade comercial de venda por grosso de produtos de perfumaria na sua loja *online* perfumesco.pl. A sociedade distribui, designadamente, produtos de demonstração não destinados à venda dos artigos de perfumaria da HUGO BOSS, marcados com a indicação «*TESTER*». Além disso, informa os clientes de que o produto *tester* normalmente apresentado numa embalagem de cartão branca sem tampa não difere em termos de cheiro do produto normal.
- 6 Ao tomar conhecimento disto, a recorrente intentou uma ação contra a recorrida por violação dos direitos da marca em questão, pedindo simultaneamente a concessão de medidas cautelares. Em 28 de julho de 2016, executando o despacho relativo às medidas cautelares, o oficial de justiça procedeu à apreensão de perfumes, águas de toilette e perfumadas em embalagens com a marca HUGO BOSS, na forma de *testers* não destinados a ser vendidos, com a indicação: «*not for sale*», «*demonstration*» ou «*tester*» e marcados com códigos que indicam, segundo declarado pela recorrente, que se destinavam a ser colocados pelo fabricante no mercado fora do EEE, e de cujas embalagens tinham sido retirados ou ocultados os códigos de barra.
- 7 Por Decisão de 26 de junho de 2017, o Sąd Okręgowy (Tribunal Regional de Varsóvia, Polónia) proibiu a recorrida de utilizar a marca da União HUGO BOSS, registada pelo EUIPO com o número 000049254, para os produtos da classe 3 da Classificação de Nice (perfumes, águas de toilette e perfumadas), e condenou a recorrida a destruir, a suas expensas e no prazo de duas semanas a contar da data em que a decisão transitou em julgado, os produtos que ostentam essa marca que

não tenham sido colocados no mercado no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento, incluindo os produtos apreendidos pelo oficial de justiça em 28 de julho de 2016, ordenou que a recorrida tornasse pública, a suas expensas, informação relativa à decisão judicial, julgou a ação improcedente quanto ao resto e condenou a recorrida a pagar à recorrente o montante de 6 377 PLN a título do reembolso das despesas do processo.

- 8 Por Decisão de 20 de setembro de 2018, o Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Recurso de Varsóvia, Polónia) negou provimento ao recurso dessa decisão intentado pela recorrida.
- 9 O Sąd Apelacyjny (Tribunal de Recurso) confirmou inteiramente a posição do Sąd Okręgowy (Tribunal Regional). Observou que a alegação relativa à falta de legitimidade ativa da recorrente não podia ser acolhida. Nos termos do artigo 22.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, o licenciado só poderá instaurar um processo por contrafação de uma marca da UE com o consentimento do titular da mesma. Todavia, o titular de uma licença exclusiva poderá instaurar esse processo se, após notificação, o próprio titular da marca não desencadear uma ação de contrafação dentro de um prazo adequado. Era pacífico que, no momento da propositura da presente ação, a recorrente era o licenciado exclusivo da marca em questão.
- 10 O Sąd Apelacyjny (Tribunal de Recurso) considerou que tinham sido cumpridos os requisitos de proteção da marca da União Europeia resultantes do artigo 9.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. Segundo o inventário de bens apreendidos pelo oficial de justiça, apenas 226 produtos se destinavam ao mercado europeu e houve um esgotamento do direito de marca. Quanto aos restantes produtos não houve esgotamento dos direitos da marca visto que não foram colocados no mercado do EEE. Assim, 48 dos perfumes apreendidos eram *testers* com a indicação de que não se destinavam à venda a retalho, 523 perfumes não se destinavam ao mercado europeu e 3 641 perfumes apreendidos tinham etiquetas que ocultavam e não permitiam identificar a região geográfica a que se destinavam e, portanto, não é possível estabelecer que se esgotou o direito exclusivo para estes produtos na aceção do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.
- 11 No que diz respeito aos 3 641 perfumes com etiquetas a ocultar informação, a sua embalagem original estava danificada, tendo sido removida a película original que protegia a embalagem. Isto significa que, relativamente a esses produtos, o titular da marca tem o direito de proibir o seu uso nos termos do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, segundo o qual o n.º 1 desse artigo não se aplica se o titular tiver motivos legítimos para se opor à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente se o estado dos produtos for modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.
- 12 O tribunal de segunda instância referiu que, nos termos do artigo 102.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, o tribunal de marcas da UE pode igualmente aplicar medidas ou proferir decisões ao abrigo do direito aplicável que considere

adequadas às circunstâncias do processo. A regra acima referida permite, nomeadamente, a aplicação do artigo 286.º da p.w.p. Nos termos da redação literal do artigo 286.º da p.w.p. este só é aplicável se tiver havido fabrico ilegal ou marcação ilegal de produtos, o que não foi o caso aqui. Isto porque a recorrente não contestou que os perfumes apreendidos pelo oficial de justiça eram produtos originais, mas apenas afirmou que o titular da marca não consentiu na sua colocação no mercado do EEE, e a recorrida não provou a existência de tal consentimento.

- 13 Segundo o tribunal de segunda instância, no caso em apreço não basta uma interpretação literal do artigo 286.º da p.w.p., uma vez que este visa transpor a Diretiva 2004/48. Nos termos do artigo 10.º, n.º 1, dessa diretiva, os Estados-Membros devem assegurar que as autoridades judiciais competentes possam ordenar medidas adequadas relativamente aos bens que se tenha verificado violarem o direito de propriedade intelectual. Essas medidas incluem: a retirada dos circuitos comerciais, a exclusão definitiva dos circuitos comerciais ou a destruição. A diretiva impôs aos Estados-Membros da União a obrigação de adotar legislação que permitisse a um tribunal ordenar a destruição de bens que se considera que violam um direito de propriedade intelectual. Assim, enquanto o artigo 286.º da p.w.p. limita literalmente a possibilidade de o tribunal nacional ordenar a destruição das mercadorias apenas quando estas tenham sido fabricadas ou marcadas ilegalmente, o artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 prevê que tal medida pode ser ordenada em todos os casos em que os direitos de propriedade intelectual, incluindo de propriedade industrial, tenham sido violados. O Sąd Apelacyjny (Tribunal de Recurso) considera que deve ser feita uma interpretação pró-União do artigo 286.º do p.w.p. e entender-se que a ordem de destruição de bens se aplica a todos os casos em que estes violem direitos de propriedade industrial. Por outras palavras, deve considerar-se que cada produto que violar os direitos de propriedade industrial foi fabricado ilegalmente na aceção do artigo 286.º do p.w.p.
- 14 O órgão jurisdicional de recurso considerou que só uma decisão que ordenasse a destruição dos perfumes colocados no mercado sem o consentimento do titular da marca garantiria efetivamente a proteção desse direito. Sublinhou que, a fim de colocar no mercado os perfumes propriedade da recorrida, tinham sido tomadas várias medidas para ocultar a falta de consentimento do titular da marca. Além disso, no caso da venda dos *testers*, a recorrida devia estar plenamente ciente de que não havia consentimento do titular da marca para colocar esses produtos no mercado do EEE. Acresce que grande parte dos perfumes que estavam na posse da recorrida, e que não recebeu autorização para ser colocada no mercado do EEE, tinha a embalagem danificada em resultado da remoção do código de segurança. Sendo os perfumes da marca HUGO BOSS um produto exclusivo, a sua eventual colocação no mercado comprometeria as funções da marca e prejudicaria a sua reputação, demonstrando ao mesmo tempo a gravidade da violação do direito exclusivo e os legítimos interesses de terceiros na destruição desses produtos.

- 15 O Sąd Apelacyjny (Tribunal de Recurso) considerou pouco convincente o argumento da recorrida de que a destruição de uma parte dos perfumes em sua posse a impediria de reivindicar direitos contra terceiros. Na opinião deste tribunal, o valor do perfume a destruir não tem influência na presunção de que a aplicação desta medida no presente caso é uma ação que extravasa a gravidade da infração. A recorrida nunca indicou o valor dos perfumes apreendidos pelo oficial de justiça e, por conseguinte, não se pode determinar que quantias foram por si investidas para esse fim. Além disso, o valor poderia ser avaliado no contexto dos critérios do artigo 286.º da p.w.p. se fosse confrontado ao mesmo tempo com os lucros obtidos pela recorrida com a colocação do perfume no mercado, à qual o titular não tinha dado o seu consentimento. A intensidade com que a recorrida infringiu o direito resultante do registo da marca HUGO BOSS e o estado dos perfumes apreendidos são de importância crucial para a avaliação da gravidade da infração do direito registado e dos interesses de terceiros, ao passo que o valor em si dos produtos sujeitos a destruição é de importância secundária neste contexto.
- 16 O tribunal de segunda instância declarou que conceder proteção à recorrente no âmbito da decisão impugnada não significa um abuso do direito subjetivo por parte da recorrente na aceção do artigo 5.º do k.c. (Código Civil). Ao violar o direito exclusivo à marca da União Europeia, a recorrida infringiu os princípios do comércio justo, incluindo da concorrência leal, e os bons costumes. O Sąd Apelacyjny (Tribunal de Recurso) sublinhou que o abuso do direito subjetivo não pode ser efetivamente invocado por uma pessoa que infrinja o princípio da convivência social.
- 17 A recorrida interpôs um recurso de cassação contra a decisão acima referida, alegando que houve violação do direito processual ao considerar-se que a recorrente é uma entidade autorizada a ser parte neste processo, e violação do direito substantivo, ou seja, do artigo 286.º da p.w.p. pela sua interpretação incorreta e, consequente decisão relativa à destruição dos bens apreendidos, quando a recorrente não contestou que tais bens são produtos originais, do artigo 13.º do Regulamento n.º 207/2009, pela sua aplicação incorreta e por se ter considerado que os produtos apreendidos foram introduzidos no EEE sem o consentimento da recorrente, e do artigo 5.º do k.c., pela sua não aplicação e por se ter considerado que as ações formuladas pela recorrente eram legítimas e proporcionais às potenciais violações da marca.

Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial

- 18 Os tribunais que apreciam o mérito neste caso adotaram a chamada interpretação pró-União do artigo 286.º da p.w.p. Essa disposição permite aos tribunais ordenar, designadamente, a destruição dos produtos, recursos e materiais que foram utilizados para o seu fabrico ou marcação, mas apenas aqueles que são propriedade do infrator e foram ilegalmente fabricados ou marcados. Contudo, deve ter-se em conta o conteúdo do artigo 10.º da Diretiva 2004/48, que não restringe a aplicação de medidas adequadas apenas a mercadorias fabricadas ou

marcadas ilegalmente. Esta última disposição abrange, de facto, os bens que se verificou infringirem um direito de propriedade intelectual. Consequentemente, esses tribunais consideram que a legislação nacional não pode entrar em conflito com a legislação da União no sentido lato e que a destruição deve ser ordenada mesmo que os bens não tenham sido fabricados ou marcados ilegalmente pelo seu proprietário.

- 19 Tendo em conta o acima exposto, surgiu a questão jurídica que é objeto da questão prejudicial, ou seja, a de saber se o artigo 10.º da Diretiva 2004/48 se opõe à interpretação de uma disposição de direito nacional que limita a possibilidade de ordenar a destruição de produtos exclusivamente aos produtos fabricados ou marcados ilegalmente.
- 20 Milita a favor da aplicação do artigo 286.º do p.w.p. na sua redação literal sobretudo o facto de a sua alteração, que teve lugar por força da ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Lei de 9 de maio de 2007, que altera a Lei sobre os Direitos de Autor e Direitos Conexos, e algumas outras leis) (Dz.U. de 2007, n.º 99, posição 662), resultar da transposição da Diretiva 2004/48.
- 21 O Acórdão de 10 de abril de 1984, von Colson e Kamann (14/83, EU:C:1984:153) indica que a obrigação dos Estados-Membros, decorrente da diretiva, de alcançar o resultado prescrito pela mesma recai sobre todas as autoridades dos Estados-Membros, incluindo os órgãos jurisdicionais no âmbito das suas competências. Como resultado, deve presumir-se que a alteração do artigo 286.º da Diretiva 2004/48 teve em conta as soluções incluídas na Diretiva 2004/48.
- 22 Outro argumento a favor de uma interpretação literal do artigo 286.º do p.w.p. é a posição da doutrina nacional. Ora, aí é geralmente aceite que os produtos que não se consideram fabricados ou marcados ilegalmente no país do seu local de fabrico não podem ser abrangidos por um pedido ao abrigo do artigo 286.º do p.w.p. Isto porque é difícil justificar racionalmente porque é que um produto inicialmente original e legal se tornaria subitamente ilegal devido a determinados acontecimentos que não têm nenhuma interferência física na sua estrutura. Esta disposição refere-se expressamente a questões técnicas relacionadas com a produção e marcação de bens com marcas registadas. Não se aplica a situações fora dessa esfera, em particular no que respeita à colocação no mercado, importação ou alteração do destino, ou, mais genericamente, a situações de utilização ilícita de bens que ostentam marcas comerciais legais.
- 23 Por outro lado, mesmo antes da entrada em vigor da Diretiva 2004/48, na jurisprudência dos órgãos jurisdicionais polacos já se podia encontrar a posição segundo a qual ao apreciar um processo, quando surgem problemas jurídicos regulados pelo direito [da União], os órgãos jurisdicionais têm obrigação de efetuar uma interpretação inspirada pela interpretação e espírito do direito [da União]. Por outras palavras, a referência aos pressupostos da legislação [da União] deve ser tratada como uma das diretivas para a correta interpretação do direito

aplicável [Acórdão do Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal) de 14 de abril de 2003, I CKN 308/01, não publicado].

- 24 O Tribunal de Justiça também se pronunciou no mesmo sentido no seu Acórdão de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o. (C-348/04, EU:C:2007:249). Declarou, designadamente, que o direito de proibição de que goza o titular da marca relativamente a um importador paralelo de produtos farmacêuticos que, apesar de não terem sido objeto de contrafação, foram comercializados sem ter sido satisfeito o dever de informação prévia a esse titular não pode ser diferente daquele de que este goza a respeito dos produtos de contrafação. Em ambas estas hipóteses, os produtos não poderiam ser comercializados no mercado em questão.
- 25 Por último, no Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 22 de dezembro de 2010, relativo à aplicação 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 [SEC(2010) 1589 final], indicou-se que a Diretiva 2004/48 visa proporcionar aos detentores de direitos e às autoridades dos Estados-Membros um conjunto mínimo mas homogéneo de meios de combate às violações dos direitos de propriedade intelectual e incorpora medidas do direito civil nos termos do Acordo TRIPS no quadro jurídico a nível da UE, permitindo que os Estados-Membros acrescentem sanções e recursos que são mais favoráveis para os detentores de direitos.
- 26 Decorre do acima exposto que a opinião prevalecente entre as instituições da União é que a Diretiva 2004/48 deve constituir um quadro legal mínimo para garantir a aplicação dos direitos de propriedade intelectual. Com tal abordagem, o artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 deve ser o ponto de partida para interpretar o direito nacional. Por outras palavras, a cada entidade de qualquer Estado-Membro deve ser garantida proteção jurídica pelo menos ao nível resultante das disposições da Diretiva 2004/48, dentro dos limites especificados no artigo 10.º, n.º 1, dessa diretiva. Segundo a posição adotada pelo Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal) no acórdão acima referido, a referência aos pressupostos da legislação da União deve ser considerada uma orientação para uma interpretação correta do direito aplicável.
- 27 Por sua vez, os representantes da doutrina polaca defendem uma interpretação literal do artigo 286.º da p.w.p., e esta posição é reforçada pelo facto de a referida disposição ter sido alterada em resultado da implementação da Diretiva 2004/48.
- 28 Consequentemente, nas circunstâncias do caso em apreço, havia fundamentos para que o Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal) submetesse ao Tribunal de Justiça a questão prejudicial indicada no despacho.