

Processo C-367/21**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:**

14 de junho de 2021

Órgão jurisdicional de reenvio:Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsóvia,
Polónia)**Data da decisão de reenvio:**

1 de abril de 2021

Demandante:

Hewlett Packard Development Company LP

Demandada:

Senetic Spółka Akcyjna

Objeto do processo principal

Ações fundadas 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 estas disposições da prática jurisprudencial dos órgãos jurisdicionais nacionais em matéria de violação dos direitos sobre marcas da União Europeia. Interpretação dos artigos 34.º a 36.º TFUE, em conjugação com os artigos 9.º e 102.º do Regulamento n.º 207/2009 (atualmente artigos 9.º e 130.º do Regulamento 2017/1001) no contexto da utilização de um direito exclusivo sobre uma marca com vista a

limitar uma atividade económica que consiste na importação paralela.
Fundamento jurídico: artigo 267.º TFUE.

Questões prejudiciais

I. 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 requerendo a proibição da importação, da exportação, da publicidade de produtos que ostentam uma marca da União Europeia ou que seja ordenada a retirada desses produtos do mercado,
- ao pronunciar-se num processo de medidas provisórias sobre a apreensão de produtos que ostentam uma marca da União,

fazem referência, nas suas 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 que são objeto das 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 à autoridade de execução, a qual, 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 um órgão jurisdicional num processo quanto ao mérito está excluída ou limitada pela natureza das vias de recurso de que a demandada dispõe no processo de medidas provisórias ou executivo?

II. Devem as disposições dos artigos 34.º, 35.º e 36.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia ser interpretadas no sentido de que excluem a possibilidade de o titular de uma marca comunitária (atualmente da União Europeia) invocar o registo para obter a proteção prevista nos artigos 9.º e 102.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (atuais artigos 9.º e 130.º do Regulamento (UE) 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia), quando:

- o titular do registo comunitário (marca da União Europeia) efetua, dentro e fora do Espaço Económico Europeu, a distribuição de produtos que ostentam essa marca por intermédio de distribuidores autorizados, que podem proceder à

revenda dos produtos que ostentam a marca a entidades que não são os destinatários finais desses produtos, que pertencem exclusivamente à rede oficial de distribuição – e simultaneamente os distribuidores autorizados são obrigados a adquirir exclusivamente os produtos junto de outros distribuidores autorizados ou do titular da marca;

- os produtos que ostentam a marca não têm uma identificação ou outras características distintivas que permitam estabelecer o local da sua colocação no mercado pelo titular da marca ou com o seu consentimento;
- a demandada adquiriu produtos que ostentam a marca no Espaço Económico Europeu;
- a demandada recebeu declarações do vendedor dos produtos que ostentam a marca segundo as quais esses produtos podiam, em conformidade com a lei, ser comercializados no território do Espaço Económico Europeu;
- o titular do registo da marca da União Europeia não disponibiliza nenhuma ferramenta informática (ou outra) nem utiliza um sistema de identificação que permita ao potencial comprador do produto que ostenta a marca verificar ele próprio a legalidade da comercialização desses produtos no Espaço Económico Europeu antes da aquisição do produto — e recusa proceder a essa verificação a pedido do comprador?

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)

Artigos 9.º e 102.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1) [atualmente artigos 9.º e 130.º do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia

Artigo 34.º, 35.º e 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 Hewlett-Packard Development Company LP, com sede em Houston (Estados Unidos da América), sociedade demandante no processo principal, é titular de direitos exclusivos sobre as marcas da União Europeia registadas com os números 008579021 e 000052449.
- 2 A demandante utiliza um sistema de distribuição dos produtos no âmbito do qual: 1) os seus produtos que ostentam a marca são vendidos por representantes autorizados; 2) os representantes autorizados comprometem-se com a demandante a não venderem os produtos que ostentam a sua marca a entidades que não sejam os utilizadores finais desses produtos nem a outras pessoas que não fazem parte da rede de distribuição da demandante; e 3) os distribuidores autorizados são obrigados a adquirir os produtos exclusivamente a outros distribuidores autorizados ou ao titular da marca (a demandante).
- 3 A demandante não utiliza sistemas de identificação dos seus produtos que permitam determinar se o produto em causa se destinava ou não ao mercado do Espaço Económico Europeu (EEE). A fim de determinar o mercado ao qual os produtos que ostentam a marca se destinam é necessária a utilização de uma ferramenta informática à disposição da demandante, que contém uma base de dados dos produtos com indicação do mercado ao qual determinado produto se destina.
- 4 A Senetic SA, com sede em Katowice (Polónia), é a sociedade demandada no processo principal e desenvolve uma atividade económica no domínio da distribuição de material informático. A demandada colocou no mercado da Polónia produtos fabricados pela demandante e que tinham sido assinaladas por ela com as suas marcas da União Europeia. A demandada adquiriu os produtos em causa a vendedores (com sede no EEE) diferentes dos distribuidores oficiais dos produtos da demandante, e, antes da aquisição desses produtos, pedia às suas contrapartes declarações comprovativas de que a comercialização desses produtos no EEE não violava os direitos exclusivos da demandante, declarações que recebeu.
- 5 A demandada, antes de adquirir os produtos às suas contrapartes, pedia aos representantes autorizados da demandante que confirmassem que esses produtos podiam ser comercializados no EEE sem prejuízo dos direitos exclusivos da

demandante, mas não obteve resposta. Nem a demandante nem os representantes autorizados da demandante disponibilizaram à demandada ferramentas (incluindo informáticas) que permitissem verificar o local a que os produtos se destinavam, ao passo que o representante autorizado de outras empresas (fabricantes de material informático) permitiam à demandada fazer essa verificação.

- 6 A demandada recebeu dos seus vendedores 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, pelo facto de esses direitos se terem esgotado na sequência da comercialização prévia de produtos no EEE sob essas marcas pela demandante ou com o seu consentimento.
- 7 A demandante pede ao órgão jurisdicional de reenvio que proíba a demandada de violar os seus direitos conferidos pelas marcas da União Europeia, proibindo a importação, a exportação, a publicidade e o armazenamento de equipamento informático que ostente qualquer das marcas da União Europeia da demandante e que não tenha sido previamente comercializado no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Além disso, a demandante pede ao órgão jurisdicional que ordene à demandada a retirada desses produtos do mercado.

Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial

- 8 No âmbito de um processo judicial, a demandada tem muita dificuldade em 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 informações 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.
- 9 No que respeita à primeira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio indica que na prática dos órgãos jurisdicionais polacos, em processos como o pendente no órgão jurisdicional de reenvio, recorre-se ao conceito de «produtos que ostentam marcas da demandante que não foram previamente comercializados no território do [EEE] pela 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, como a apreensão desses produtos, são redigidas de forma análoga.
- 10 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.
- 11 No presente processo, o órgão jurisdicional de reenvio adotou uma decisão na qual condenou a demandada a revelar informação sobre as redes de distribuição dos equipamentos, 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 de 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 este poderia 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 frase «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.

- 12 Noutro processo, o despacho de medidas provisórias, proferido antes da instauração do processo principal no órgão jurisdicional de reenvio, foi executado com a apreensão pela demandante de todos os produtos que ostentavam as suas marcas na posse da demandada. 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 conferido pela 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, identificar os bens que deviam ser objeto de apreensão e a autoridade de execução baseou-se efetivamente na declaração do credor.
- 13 Este modo de redação das decisões conduz, assim, a práticas de execução radicalmente diferentes, 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 e deixar ao critério da demandada a avaliação de que produtos que ostentam 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 do dispositivo, sem que seja necessário fazer referência aos 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.

- 14 O órgão jurisdicional de reenvio considera que a aceitação da prática indicada 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 sobre uma marca. Assim, a prática descrita implica, no essencial, a possibilidade de aplicar à demandada uma sanção (através da apreensão do produto na sua posse) apenas pelo facto de a demandada comercializar produtos que ostentam a marca da demandante, sem o seu consentimento, mesmo que esse consentimento não seja exigido devido ao instituto do esgotamento dos direitos.
- 15 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 e o instituto do esgotamento dos 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 tenham sido comercializados numa determinada área pelo titular dessa marca ou com o seu consentimento.
- 16 Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, há 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. Estas dúvidas têm origem no sistema de vias de recurso existente à disposição do devedor, com base no direito nacional, no âmbito de um processo executivo, 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.
- 17 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 (demandada) 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 obter reparação relativamente à atuação irregular do oficial de justiça, decorrente da condução de um processo executivo de modo não conforme com as disposições de processo civil. Assim, não é um meio de 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.

- 18 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.
- 19 Colocam-se dúvidas semelhantes na fase de execução de uma decisão que proíbe a demandada, designadamente, de importar, comercializar, publicitar e armazenar produtos que ostentam 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. Esta disposição apenas prevê *expressis verbis* que as partes sejam ouvidas e não a apreciação da prova pelo tribunal, de modo que, no âmbito de um processo executivo, 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.
- 20 Mesmo que o órgão jurisdicional, na qualidade de autoridade de execução, estivesse habilitado a proceder à apreciação 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 executivo, as mesmas dificuldades que no processo de declaração (v. n.º 8, *supra*).
- 21 Uma situação análoga verifica-se em caso de execução de uma decisão que ordena a retirada do mercado dos produtos em causa. Neste caso, o processo executivo é conduzido pelo órgão jurisdicional em conformidade com o artigo 1050.º do kpc que, contrariamente ao 1051.º 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 invocando o esgotamento do direito exclusivo conferido pela marca da União Europeia no que respeita aos produtos em causa.

- 22 Na opinião do órgão jurisdicional de reenvio, no caso em apreço, está igualmente excluída a possibilidade de o devedor intentar uma ação contra a execução (oposição). Entre os requisitos para intentar tal ação figuram, nomeadamente, a ocorrência de um evento que extinga ou obste à execução de uma obrigação declarada numa decisão em certos casos e a exceção de compensação. Por sua vez, a oposição à execução não serve para clarificar o conteúdo da decisão que constitui título executivo. Caso contrário, a dedução de oposição à execução conduziria à reabertura do processo quanto ao mérito.
- 23 Além disso, são importantes os requisitos impostos ao devedor para deduzir oposição à execução. Com efeito, ao propor uma ação executiva, 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 conclusões relativas aos produtos em causa só serem possíveis com base em meios de prova e em instrumentos que estão exclusivamente à disposição do titular (credor), o referido requisito constitui um obstáculo importante para o devedor, uma vez que, ao propor a ação executiva, o devedor não tem a possibilidade de identificar os produtos abrangidos pela alegação de esgotamento do direito conferido pela marca.
- 24 Por conseguinte, perante tal configuração das vias de recurso, o processo executivo 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 tenha esgotado. Isto implica que a tutela jurisdicional da livre circulação de mercadorias pode ser limitada devido ao modo com as decisões em questão estão redigidas.
- 25 Este risco pode ser eliminado através de uma redação precisa das decisões, de modo a que não seja necessário determinar, no decurso do processo executivo, quais os produtos que ostentam a marca do credor e que estão na posse do devedor que 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 aos números de série dos produtos que ostentam a marca, visados pelas injunções ou proibições, ou aos produtos cujas marcações ou números de série foram retirados. 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.
- 26 Quanto à segunda questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio indica que o TFUE consagra o princípio da livre circulação de mercadorias, condição necessária ao estabelecimento e ao funcionamento do mercado comum. À luz dos artigos 34.º a 36.º TFUE e da jurisprudência do Tribunal de Justiça, são proibidas

todas as medidas nas ordens jurídicas dos Estados-Membros que sejam suscetíveis de entravar, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, o comércio na União. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o simples facto de dissuadir um importador de introduzir ou vender mercadorias num Estado-Membro constitui um entrave à livre circulação de mercadorias.

- 27 Ao mesmo tempo, o Tribunal de Justiça indica na sua jurisprudência que a proteção dos direitos exclusivos no domínio da propriedade intelectual (incluindo as marcas) não é absoluta. Por um lado, está limitada à situação em que a utilização da marca por uma entidade diferente do titular da marca viola a função dessa marca. Por outro lado, o exercício dos direitos exclusivos está sujeito à procura de um equilíbrio entre esses direitos e a proteção das liberdades do mercado interno (incluindo a livre circulação de mercadorias).
- 28 Numa situação como a que está em causa no presente processo, caracterizada pelas circunstâncias indicadas na segunda questão prejudicial, há dúvidas quanto à questão de saber se o direito exclusivo da marca não é utilizado para limitar uma atividade económica que consiste na importação paralela.
- 29 Tendo em conta o exposto, o órgão jurisdicional de reenvio tem dúvidas quanto à questão de saber se, na situação de facto apresentada, há que inverter o ónus da prova, como indicado no Acórdão de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, que tinha expressamente por objeto um sistema de distribuição exclusiva, ou se há que considerar a impossibilidade de o titular da marca recorrer à proteção prevista nos artigos 9.º e 102.º do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigos 9.º e 130.º do Regulamento 2017/1001).