# ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

20 de Novembro de 2001 *

Nos processos apensos C-414/99 a C-416/99,

que têm por objecto pedidos dirigidos ao Tribunal de Justiça, em aplicação do artigo 234.° CE, pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Reino Unido), destinados a obter, nos litígios pendentes neste órgão jurisdicional entre

Zino Davidoff SA

e

A & G Imports Ltd (C-414/99),

entre

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

e

Tesco Stores Ltd,

Tesco plc (C-415/99)

* Língua do processo: inglês.

e entre

**Levi Strauss & Co.,**
**Levi Strauss (UK) Ltd**

e

**Costco Wholesale UK Ltd,** anteriormente Costco UK Ltd (C-416/99),

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 7.° 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 (JO 1989, L 40, p. 1), na redacção dada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, N. Colneric e S. von Bahr, presidentes de secção, C. Gulmann (relator), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris e C. W. A. Timmermans, juízes,

advogada-geral: C. Stix-Hackl,
secretário: L. Hewlett, administradora,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Zino Davidoff SA, por M. Silverleaf, QC, e R. Hacon, barrister, mandatados por R. Swift, solicitor,

— em representação da Levi Strauss & Co. e da Levi Strauss (UK) Ltd, por H. Carr e D. Anderson, QC, mandatados por Baker & MacKenzie, solicitors,

— em representação da A & G Imports Ltd, por G. Hobbs, QC, e C. May, barrister, mandatados por A. Millmore e I. Mackie, solicitors,

— em representação da Tesco Stores Ltd e da Tesco plc, por G. Hobbs e D. Alexander, barrister, mandatados por C. Turner e E. Powell, solicitors,

— em representação da Costco Wholesale UK Ltd, por G. Hobbs e D. Alexander, mandatados por G. Heath e G. Williams, solicitors,

— em representação do Governo alemão, por W.-D. Plessing, A. Dittrich e B. Muttelsee-Schön, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo francês, por K. Rispal-Bellanger e A. Maitrepierre, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo italiano, por U. Leanza, na qualidade de agente, assistido por O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

— em representação do Governo finlandês, por E. Bygglin, na qualidade de agente,

— em representação do Governo sueco, por A. Kruse, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks, na qualidade de agente,

— em representação do Órgão de Fiscalização da EFTA, por A.-L. H. Rolland, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Zino Davidoff SA, representada por M. Silverleaf, da Levi Strauss & Co. e da Levi Strauss (UK) Ltd, representadas por H. Carr e D. Anderson, da A & G Imports Ltd, representada por G. Hobbs e C. May, da Tesco Stores Ltd, da Tesco plc e da Costco Wholesale UK Ltd, representadas por G. Hobbs e D. Alexander, do Governo alemão, representado por H. Heitland, na qualidade de agente, do Governo francês, representado por A. Maitrepierre, da Comissão, representada por K. Banks, e do Órgão de Fiscalização da EFTA, representado por P. Dyrberg e D. Sif Tynes, na qualidade de agentes, na audiência de 16 de Janeiro de 2001,

ouvidas as conclusões da advogada-geral apresentadas na audiência de 5 de Abril de 2001,

profere o presente

## Acórdão

1 Por despacho de 24 de Junho de 1999 (processo C-414/99) e dois despachos de 22 de Julho de 1999 (processos C-415/99 e C-416/99), que deram entrada no Tribunal de Justiça em 29 de Outubro do mesmo ano, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), submeteu ao Tribunal, em aplicação do artigo 234.° CE, seis questões prejudiciais, no primeiro processo, e três questões prejudiciais idênticas, em cada um dos outros dois processos, relativas à interpretação do artigo 7.° 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 (JO 1989, L 40, p. 1), na redacção dada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «directiva»).

2 Essas questões foram suscitadas no quadro de três litígios que opõem dois titulares de marcas registadas no Reino Unido e um titular de uma licença de marca a quatro sociedades de direito inglês, a propósito da comercialização no Reino Unido de produtos anteriormente colocados no mercado fora do Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE»).

## Enquadramento jurídico

3 O artigo 5.° da Directiva 89/104, intitulado «Direitos conferidos pela marca», tem o seguinte teor:

«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:

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

[...]

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

[...]

c) importar ou exportar produtos com esse sinal;

[...]»

4 O artigo 7.° da Directiva 89/104, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», dispõe:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.° 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.»

5 Em conformidade com o artigo 65.°, n.° 2, em conjugação com o anexo XVII, ponto 4, do acordo EEE, o artigo 7.°, n.° 1, da Directiva 89/104 foi alterado para efeitos do acordo, sendo a expressão «na Comunidade» substituída pela expressão «numa parte contratante».

6 A directiva foi transposta para o Reino Unido, com efeitos a 31 de Outubro de 1994, pelo Trade Marks Act 1994 (Lei de 1994 sobre as marcas).

## Litígios no processo principal

*Processo C-414/99*

7 A Zino Davidoff SA (a seguir «Davidoff») é titular de duas marcas, «Cool Water» e «Davidoff Cool Water», registadas no Reino Unido e utilizadas numa ampla gama de artigos de toilette e cosméticos. Os produtos fabricados pela Davidoff ou por sua conta e que ostentam as referidas marcas com o seu consentimento são vendidos por ela ou por sua conta tanto dentro como fora do EEE.

8 Os referidos produtos apresentam números de lote de fabrico. Esta marcação destina-se a dar cumprimento ao disposto na Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos produtos cosméticos (JO L 262, p. 162; EE 15 F1 p. 206), transposta para o Reino Unido pelas Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (regulamento de 1996 relativo à segurança dos produtos cosméticos) (SI 2925/1996). A questão de saber se os números de lotes têm igualmente outros objectivos além do cumprimento da Directiva 76/768 e das disposições nacionais de transposição não foi resolvida pelo órgão jurisdicional de reenvio.

9 Em 1996, a Davidoff celebrou um contrato de distribuição exclusiva com um operador de Singapura. Nos termos desse contrato, o distribuidor comprometia-se, por um lado, a vender os produtos Davidoff unicamente num território determinado, exterior ao EEE, a subdistribuidores, subagentes ou retalhistas locais e, por outro lado, a impor aos seus parceiros contratuais uma proibição de revenda fora do território objecto do contrato. As partes submeteram expressamente este contrato de distribuição exclusiva à lei alemã.

10 A A & G Imports Ltd (a seguir «A & G») adquiriu quantidades de produtos da Davidoff, fabricados no EEE, inicialmente colocados no mercado em Singapura pela Davidoff ou com o seu consentimento.

11 Importou os referidos produtos no Reino Unido e iniciou aí a sua venda. Ela própria ou outro operador da cadeia de distribuição retirou ou obliterou, total ou parcialmente, dos referidos produtos os números de lote de fabrico.

12 Em 1998, a Davidoff moveu na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), um processo contra a A & G, com o fundamento, entre outros, de que a importação e a venda no Reino Unido dos referidos produtos violavam os seus direitos de marca.

13 A A & G invocou o disposto nos artigos 5.°, n.° 1 e 7.°, n.° 1, da directiva, defendendo que a importação e a venda foram efectuadas com o consentimento da Davidoff, ou assim deveriam ser consideradas, tendo em conta as circunstâncias da sua comercialização em Singapura.

14 A Davidoff contestou ter dado o seu consentimento ou que se deva considerar que deu o seu consentimento à importação dos produtos em causa no EEE. Invocou, além disso, motivos legítimos, na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, para se opor à importação e à comercialização dos produtos. Estes motivos consistiam na retirada ou obliteração, total ou parcial, dos números de lote de fabrico.

15 Por decisão de 18 de Maio de 1999, o órgão jurisdicional de reenvio indeferiu o pedido de julgamento em processo sumário apresentado pela Davidoff, considerando que o litígio devia ser objecto de um processo completo. No entanto, considerou que, no âmbito deste, havia que precisar o alcance e os efeitos do artigo 7.º, n.os 1 e 2, da directiva.

16 Neste contexto, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

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

2) No caso de:

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

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

dos produtos pelo comprador, este adquire o direito de comercializar os produtos em qualquer país, incluindo na Comunidade?

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

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

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

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

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

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

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

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

17 A Levi Strauss & Co, sociedade constituída nos termos da legislação do Estado de Delaware (Estados Unidos), é titular das marcas Levi's e 501, registadas no Reino Unido e utilizadas, nomeadamente, para *jeans*.

18 A Levi Strauss (UK) Ltd, sociedade de direito inglês, é titular, no Reino Unido, de uma licença de marca concedida pela Levi Strauss & Co para a confecção, a venda e a distribuição, entre outros, dos *jeans* Levi's 501. Vende ela própria os referidos produtos no Reino Unido ou concede licenças a diferentes retalhistas no quadro de um sistema de distribuição selectiva.

19 A Tesco Stores Ltd e a Tesco plc (a seguir e em conjunto «Tesco») são duas sociedades de direito inglês, sendo a segunda a sociedade-mãe. A Tesco explora uma das principais cadeias de supermercados do Reino Unido. Vende, entre outros produtos, vestuário.

20 A Costco Wholesale UK Ltd (a seguir, «Costco»), igualmente uma sociedade de direito inglês, vende no Reino Unido numerosos artigos de marca, especialmente vestuário.

21 A Levi Strauss & Co e a Levi Strauss (UK) Ltd (a seguir e em conjunto «Levi's») recusaram-se sempre a vender *jeans* Levi's 501 à Tesco e à Costco e recusaram igualmente licenciá-las como distribuidores autorizados de tais produtos.

22 A Tesco e a Costco conseguiram adquirir *jeans* Levi's 501, mercadorias genuínas vendidas originalmente pela Levi's ou por sua conta, a operadores que os importavam de países não pertencentes ao EEE. Os contratos pelos quais a Tesco e a Costco compravam os *jeans* não incluíam quaisquer restrições que implicassem que estes últimos deviam ou não deviam ser vendidos num dado território. Os *jeans* comprados pela Tesco eram fabricados pela Levi's ou em seu nome nos Estados Unidos, no México ou no Canadá. Os *jeans* comprados pela Costco eram fabricados tanto nos Estados Unidos como no México.

23 Os fornecedores da Tesco e da Costco adquiriam as mercadorias de forma directa ou indirecta a revendedores autorizados nos Estados Unidos, no Canadá ou no México ou a grossistas que os tinham comprado a «acumuladores», ou seja, pessoas que compram *jeans* em pequenas quantidades em vários estabelecimentos autorizados, nomeadamente nos Estados Unidos e no Canadá.

24 Em 1998, a Levi's moveu na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), uma acção contra a Tesco e a Costco. Alegava que a importação e a venda dos *jeans* Levi's por estas constituíam uma violação dos seus direitos de marca.

25 Indicou que, nos Estados Unidos e no Canadá, tinha comunicado aos seus revendedores autorizados, por carta ou oralmente, directrizes que incluíam uma proibição de revenda por grosso, por força da qual as mercadorias apenas podiam ser vendidas aos compradores finais. Nos seus formulários de confirmação escrita de encomenda, reservou-se o direito, que utilizou em várias ocasiões, de deixar de fornecer produtos a um revendedor que violasse essa proibição. Pediu aos seus revendedores autorizados para limitarem as vendas de roupa a um certo número de peças por cliente, em geral seis, e para afixarem nos estabelecimentos cartazes indicando a sua política de proibição de revenda por grosso bem como o referido limite comercial. No México, vendeu os seus produtos a grossistas autorizados. Sempre manteve estes informados, designadamente através de repetidas comunicações escritas, da sua regra segundo a qual as mercadorias não deviam ser vendidas para exportação.

26 A Tesco reconheceu que sabia, na época, que a Levi's não desejava que os seus *jeans* fossem vendidos fora do EEE de outras formas que não por intermédio de revendedores autorizados. A Costco defendeu, ao invés, que ignorava este facto.

27 A Tesco e a Costco sublinharam que não estavam vinculadas por nenhuma reserva contratual. Na opinião destas duas sociedades, a Levi's não tentou impor nenhum tipo de restrições relacionadas com as mercadorias nem difundir informações a esse respeito, tão-pouco se tendo reservado direitos fosse de que forma fosse. Por conseguinte, entendem que o operador que comprou os *jeans* em causa tinha o direito de deles dispor livremente.

28 Neste contexto, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

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

2) Caso a resposta à questão 1) seja a de que o consentimento pode ser implícito, pode o consentimento ser deduzido do facto de os produtos terem sido vendidos pelo titular ou em seu nome sem restrições contratuais que proíbam a revenda no EEE, e que obriguem o primeiro e todos os subsequentes compradores?

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

a) em que medida é relevante ou decisivo para a questão saber se há ou não consentimento do titular para a colocação dos referidos produtos no mercado no interior do EEE, na acepção da directiva, que:

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

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

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

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

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

vi) tenha ou não havido comunicação por parte do titular a todos os subsequentes adquirentes dos seus produtos (ou seja, todos os compradores entre o primeiro adquirente ao titular e a pessoa que colocou os bens no mercado no EEE) quanto à sua oposição à venda dos produtos para revenda; e/ou

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

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

29 Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 15 de Dezembro de 1999, os processos C-414/99 a C-416/99 foram apensados, em conformidade com o artigo 43.° do Regulamento de Processo, para efeitos da fase escrita, da fase oral e do acórdão.

**Quanto às questões relativas ao artigo 7.°, n.° 1, da directiva**

*Observações preliminares*

30 Cabe observar, em primeiro lugar, que, no processo C-414/99, as questões são submetidas por referência a produtos comercializados na Comunidade, ao passo

que, nos processos C-415/99 e C-416/99, o são por referência a produtos comercializados no EEE, isto é, tendo em conta a alteração introduzida no artigo 7.°, n.° 1, da Directiva 89/104 pelo acordo sobre o EEE.

31 Dado que o conteúdo das respostas não difere, para os Estados-Membros da Comunidade, consoante se esteja perante uma ou outra destas situações, passará a fazer-se referência, no presente acórdão, à comercialização no EEE.

32 Importa, em seguida, recordar que, nos termos dos artigos 5.° e 7.° da directiva, o legislador comunitário consagrou a regra do esgotamento comunitário, ou seja, a regra por força da qual o direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados no EEE sob essa marca por si próprio ou com o seu consentimento. Ao adoptar estas disposições, o legislador comunitário não deixou aos Estados-Membros a possibilidade de prever na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados em países terceiros (acórdão de 16 de Julho de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Colect., p. I-4799, n.° 26).

33 O efeito da directiva é, portanto, limitar o esgotamento do direito conferido ao titular da marca aos casos em que os produtos são comercializados no EEE e permitir ao titular comercializar os seus produtos fora desta zona sem que essa comercialização esgote os seus direitos no interior do EEE. Ao precisar que a comercialização fora do EEE não esgota o direito de o titular se opor à importação destes produtos feita sem o seu consentimento, o legislador comunitário permitiu assim ao titular da marca controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que ostentam a marca (acórdão de 1 de Julho de 1999, Sebago e Maison Dubois, C-173/98, Colect., p. I-4103, n.° 21).

34 Através das suas questões prejudiciais, o órgão jurisdicional de reenvio pretende principalmente saber em que circunstâncias se pode considerar que o titular de uma marca consentiu, directa ou indirectamente, que terceiros, proprietários actuais de produtos que ostentam essa marca e comercializados fora do EEE pelo titular ou com o seu consentimento, importem os referidos produtos e os comercializem no EEE.

*Quanto à possibilidade de um consentimento implícito dado pelo titular de uma marca à comercialização no EEE*

35 Através da primeira questão submetida em cada um dos processos C-414/99 a C-416/99, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 7.°, n.° 1, da directiva deve ser interpretado no sentido de que o consentimento dado pelo titular de uma marca à comercialização no EEE de produtos que ostentam essa marca que foram anteriormente comercializados fora do EEE por esse titular ou com o seu consentimento deve ser expresso ou se pode igualmente ser implícito.

36 Esta questão tem, portanto, por objectivo determinar o modo de expressão do consentimento do titular da marca para a comercialização no EEE.

37 A resposta a tal questão pressupõe que se determine previamente se, perante situações como as do processo principal, o conceito de «consentimento» utilizado no artigo 7.°, n.° 1, da directiva deve ser uniformemente interpretado na ordem jurídica comunitária.

38 O Governo italiano considera que, em caso de comercialização fora do EEE, nunca há esgotamento da marca como consequência de uma disposição comunitária, uma vez que tal esgotamento não é previsto pela directiva. A questão da existência de um consentimento expresso ou implícito a uma reimportação no EEE tem que ver não com o consentimento do esgotamento, referido no artigo 7.°, n.° 1, da directiva, mas com um acto de disposição sobre o direito de marca, que é da alçada do direito nacional em causa.

39 A este propósito, importa recordar que os artigos 5.° a 7.° da directiva procedem a uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca, definindo, assim, os direitos de que gozam os titulares de marcas na Comunidade (acórdão Silhouette International Schmied, já referido, n.os 25 e 29).

40 O artigo 5.° da directiva confere ao titular da marca um direito exclusivo que lhe permite, designadamente, proibir que um terceiro, «sem o seu consentimento», importe produtos que ostentem a sua marca. O artigo 7.°, n.° 1, contém uma excepção a esta regra, na medida em que prevê que o direito do titular fica esgotado quando os produtos tiverem sido comercializados no EEE pelo titular ou «com o seu consentimento».

41 Afigura-se, assim, que o consentimento, que equivale a uma renúncia do titular ao seu direito exclusivo decorrente do artigo 5.° da directiva de proibir a um terceiro de importar produtos que ostentem a sua marca, constitui o elemento determinante da extinção desse direito.

42 Ora, se o conceito de consentimento fosse da alçada do direito nacional dos Estados-Membros, daí poderia resultar para os titulares de marcas uma protecção

variável em função da lei em causa. O objectivo de uma «mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros», visado no nono considerando da Directiva 89/104 e qualificado de «fundamental» por este, não seria alcançado.

43 Compete, portanto, ao Tribunal de Justiça dar uma interpretação uniforme do conceito de «consentimento» a uma comercialização no EEE, conforme mencionada no artigo 7.°, n.° 1, da directiva.

44 As partes no processo principal, os Governos alemão, finlandês e sueco, bem como o Órgão de Fiscalização da EFTA admitem, expressamente ou em substância, que o consentimento a uma comercialização no EEE de produtos anteriormente comercializados fora desta zona pode ser expresso ou implícito. Em contrapartida, o Governo francês defende que o consentimento deve ser expresso. A Comissão, por seu turno, considera que a questão não é de saber se o consentimento deve ser expresso ou implícito, mas de saber se o titular da marca teve uma primeira oportunidade de beneficiar dos direitos exclusivos que detém no EEE.

45 Há que reconhecer que, tendo em conta a importância do seu efeito de extinção do direito exclusivo dos titulares das marcas em causa nos processos principais, direito que lhes permite controlar a primeira comercialização no EEE, o consentimento deve ser expresso de uma forma que traduza inequivocamente uma vontade de renunciar a esse direito.

46 Essa vontade resulta normalmente de uma formulação expressa do consentimento. Todavia, não se pode excluir que, em certos casos, esse consentimento possa resultar implicitamente de elementos e de circunstâncias anteriores, contemporâneas ou posteriores à comercialização fora do EEE, que, apreciadas pelo juiz nacional, traduzam igualmente, de forma inequívoca, uma renúncia do titular ao seu direito.

47 Assim, há que responder à primeira questão submetida em cada um dos processos C-414/99 a C-416/99 que o artigo 7.°, n.° 1, da directiva deve ser interpretado no sentido de que o consentimento dado pelo titular de uma marca à comercialização no EEE de produtos que ostentam essa marca que foram anteriormente comercializados fora do EEE por esse titular ou com o seu consentimento pode ser implícito, quando resultar de elementos e de circunstâncias anteriores, contemporâneas ou posteriores à comercialização fora do EEE, que, apreciadas pelo juiz nacional, traduzam de forma inequívoca uma renúncia do titular ao seu direito de se opor a uma comercialização no EEE.

*Quanto à possibilidade de um consentimento implícito resultante de um simples silêncio do titular de uma marca*

48 Através da segunda questão e da terceira questão, alínea a), i), vi) e vii), nos processos C-415/99 e C-416/99 e da segunda questão no processo C-414/99, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, tendo em conta os elementos dos litígios no processo principal, se um consentimento implícito pode resultar:

— da não comunicação pelo titular da marca, a todos os compradores sucessivos dos produtos comercializados fora do EEE, da sua oposição a uma comercialização no EEE;

— da não indicação, nos produtos, de uma proibição de colocação no mercado no EEE;

— da circunstância de o titular da marca ter transferido a propriedade dos produtos que ostentam a marca sem impor reservas contratuais e de, segundo

a lei aplicável ao contrato, o direito de propriedade transferido englobar, na falta de tais reservas, um direito de revenda ilimitado ou, pelo menos, um direito de comercializar posteriormente os produtos no EEE.

49 Fazendo nomeadamente referência aos acórdãos Silhouette International Schmied e Sebago e Maison Dubois, já referidos, a A & G, a Tesco e a Costco afirmam que se deveria presumir que o demandado numa acção de violação de uma marca actuou com o consentimento do titular da marca, salvo prova em contrário feita por este último.

50 Na opinião daquelas empresas, o titular de uma marca que pretendesse que o seu direito exclusivo fosse reservado no EEE deveria garantir:

— que os produtos que ostentam a marca contêm uma indicação clara da existência de reservas nesse sentido e

— que essas reservas sejam estipuladas nos contratos de venda e de revenda dos referidos produtos.

51 A A & G afirma que a cláusula do contrato celebrado entre a Davidoff e o seu distribuidor em Singapura, por força da qual este se comprometia a impor aos seus subdistribuidores, subagentes e/ou retalhistas que não revendessem os produtos fora do território objecto do contrato, não proibia o distribuidor nem os seus subdistribuidores, subagentes e/ou retalhistas de vender esses produtos a terceiros dentro dos limites do referido território com direitos de revenda ilimitados. Ora, os autos do processo principal não contêm nenhum elemento de prova que demonstre que os produtos em causa foram vendidos pelo distribuidor ou pelos seus subdistribuidores, subagentes ou retalhistas fora do território objecto do contrato. Além disso, nenhuma indicação figurava nos produtos ou respectivas embalagens quanto à existência de restrições em matéria de revenda e

esses produtos foram comprados e seguidamente vendidos à A & G sem qualquer restrição deste tipo.

52 A Tesco e a Costco consideram que, na falta, nos contratos por força dos quais um operador adquire os produtos de marca comercializados fora do EEE, de restrições relativas à sua revenda, é irrelevante que o titular da marca tenha feito saber, através de avisos ou de qualquer outra forma, que não desejava que esses produtos fossem vendidos no EEE pelo referido operador.

53 Importa, no entanto, ter presente que resulta da resposta à primeira questão submetida nos três processos C-414/99 a C-416/99 que o consentimento deve ser expresso positivamente e que os elementos tomados em conta para concluir pela existência de um consentimento implícito devem traduzir de forma inequívoca uma renúncia do titular da marca a opor o seu direito exclusivo.

54 Daqui resulta que incumbe ao operador que invoca a existência de um consentimento fazer a respectiva prova e não ao titular da marca demonstrar a falta de consentimento.

55 Por conseguinte, um consentimento implícito a uma comercialização no EEE de produtos comercializados fora deste não pode resultar de um simples silêncio do titular da marca.

56 Do mesmo modo, um consentimento implícito não pode resultar da falta de comunicação, pelo titular da marca, da sua oposição a uma comercialização no EEE nem da falta de indicação, nos produtos, de uma proibição de colocação no mercado no EEE.

57 Finalmente, tal consentimento não pode resultar da circunstância de o titular da marca ter transferido a propriedade dos produtos que ostentam a marca sem impor reservas contratuais e de, segundo a lei aplicável ao contrato, o direito de propriedade transferido englobar, na falta de tais reservas, um direito de revenda ilimitado ou, pelo menos, um direito de comercializar posteriormente os produtos no EEE.

58 Efectivamente, uma lei nacional que tomasse em conta um simples silêncio do titular da marca admitiria não um consentimento implícito mas um consentimento presumido. Ignoraria, desse modo, a exigência de um consentimento dado positivamente, conforme resulta do direito comunitário.

59 Ora, na medida em que compete ao legislador comunitário determinar os direitos do titular de uma marca nos Estados-Membros da Comunidade, não se pode admitir que disposições legais sejam aplicadas, ao abrigo da lei aplicável ao contrato de comercialização fora do EEE, para limitar a protecção concedida ao titular de uma marca pelos artigos 5.°, n.° 1 e 7.°, n.° 1, da directiva.

60 Assim, há que responder à segunda questão e à terceira questão, alínea a), i), vi) e vii), nos processos C-415/99 e C-416/99 e à segunda questão no processo C-414/99 que um consentimento implícito não pode resultar:

— da não comunicação pelo titular da marca, a todos os compradores sucessivos dos produtos comercializados fora do EEE, da sua oposição a uma comercialização no EEE;

— da não indicação, nos produtos, de uma proibição de colocação no mercado no EEE;

— da circunstância de o titular da marca ter transferido a propriedade dos produtos que ostentam a marca sem impor reservas contratuais e de, segundo a lei aplicável ao contrato, o direito de propriedade transferido englobar, na falta de tais reservas, um direito de revenda ilimitado ou, pelo menos, um direito de comercializar posteriormente os produtos no EEE.

61 Tento em conta esta resposta, não há que responder à terceira questão submetida no processo C-414/99.

*Quanto às consequências da ignorância, pelo operador que importa no EEE produtos que ostentam uma marca, de uma oposição a essa importação expressa pelo titular da referida marca*

62 Através da terceira questão, alínea a), ii) a v), submetida nos processos C-415/99 e C-416/99, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se é relevante, no que respeita ao esgotamento do direito exclusivo do titular da marca:

— que o operador que importa os produtos que ostentam a marca não tenha conhecimento da oposição do titular à sua colocação no mercado no EEE ou

à sua comercialização neste mercado por operadores que não sejam revendedores autorizados ou

— que os revendedores e os grossistas autorizados não tenham imposto aos seus próprios compradores reservas contratuais que contenham tal oposição, embora disso tivessem sido informados pelo titular da marca.

63 Estas questões suscitam o problema de saber se se pode opor, a um terceiro que tenha adquirido as mercadorias a título particular, uma restrição ao direito de dispor livremente destas, exigida ao primeiro comprador pelo primeiro vendedor ou acordada entre as duas partes na venda.

64 Tais questões são alheias ao problema do efeito do consentimento a uma comercialização no EEE sobre o direito de marca. Efectivamente, na medida em que tal consentimento não resulta do silêncio do titular da marca, a eventual expressão de uma proibição de comercialização no EEE, à qual o titular não é obrigado, e, por maioria de razão, a inclusão dessa proibição num ou em vários contratos celebrados na cadeia de distribuição, não constituem a condição da manutenção do seu direito exclusivo.

65 As regras nacionais relativas à oponibilidade a terceiros de restrições de venda não são, portanto, relevantes para a solução de um litígio entre o titular da marca e um operador posterior da cadeia de distribuição quanto à manutenção ou à extinção do direito de marca.

66 Assim, há que responder à terceira questão, alínea a), ii) a v), submetida nos processos C-415/99 e C-416/99 que não é relevante, no que respeita ao esgotamento do direito exclusivo do titular da marca:

— que o operador que importa os produtos que ostentam a marca não tenha conhecimento da oposição do titular à sua colocação no mercado no EEE ou à sua comercialização neste mercado por operadores que não sejam revendedores autorizados ou

— que os revendedores e os grossistas autorizados não tenham imposto aos seus próprios compradores reservas contratuais que contenham tal oposição, embora disso tivessem sido informados pelo titular da marca.

67 Tento em conta esta resposta e as respostas dadas anteriormente, não há que responder à terceira questão, alínea b), submetida nos processos C-415/99 e C-416/99.

**Quanto às questões relativas ao artigo 7.°, n.° 2, da directiva**

68 Tendo em conta as respostas dadas às questões acabadas de analisar, não é necessário, para a solução do litígio no processo principal, responder às quarta, quinta e sexta questões submetidas no processo C-414/99.

Quanto às despesas

69 As despesas efectuadas pelos Governos alemão, francês, italiano, finlandês e sueco, pela Comissão e pelo Órgão de Fiscalização da EFTA, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), por despachos de 24 de Junho e 22 de Julho de 1999, declara:

1) O artigo 7.°, n.° 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, deve ser interpretado no sentido de que o consentimento dado pelo titular de uma marca à comercialização no Espaço Económico Europeu de produtos que ostentam essa marca que foram

anteriormente comercializados fora do Espaço Económico Europeu por esse titular ou com o seu consentimento pode ser implícito, quando resultar de elementos e de circunstâncias anteriores, contemporâneas ou posteriores à comercialização fora do Espaço Económico Europeu, que, apreciadas pelo juiz nacional, traduzam de forma inequívoca uma renúncia do titular ao seu direito de se opor a uma comercialização no Espaço Económico Europeu.

2) Um consentimento implícito não pode resultar:

— da não comunicação pelo titular da marca, a todos os compradores sucessivos dos produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu, da sua oposição a uma comercialização no Espaço Económico Europeu;

— da não indicação, nos produtos, de uma proibição de comercialização no Espaço Económico Europeu;

— da circunstância de o titular da marca ter transferido a propriedade dos produtos que ostentam a marca sem impor reservas contratuais e de, segundo a lei aplicável ao contrato, o direito de propriedade transferido englobar, na falta de tais reservas, um direito de revenda ilimitado ou, pelo menos, um direito de comercializar posteriormente os produtos no Espaço Económico Europeu.

3) Não é relevante, no que respeita ao esgotamento do direito exclusivo do titular da marca:

— que o operador que importa os produtos que ostentam a marca não tenha conhecimento da oposição do titular à sua colocação no mercado no Espaço Económico Europeu ou à sua comercialização neste mercado por operadores que não sejam revendedores autorizados ou

— que os revendedores e os grossistas autorizados não tenham imposto aos seus próprios compradores reservas contratuais que contenham tal oposição, embora disso tivessem sido informados pelo titular da marca.

Rodríguez Iglesias Jann Colneric

von Bahr Gulmann Edward

La Pergola Puissochet Sevón

Skouris Timmermans

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 20 de Novembro de 2001.

O secretário

R. Grass

O presidente

G. C. Rodríguez Iglesias