CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL F. G. JACOBS

apresentadas em 29 de Abril de 1997 *

1. No presente processo, a questão essencial reside em saber se o titular de uma marca pode invocar os seus direitos sobre a marca para se opor à publicidade relativa a produtos que comercializou ou cuja comercialização autorizou caso tal publicidade lese a imagem de luxo e o prestígio da sua marca. Pode, em especial, opor-se a uma publicidade desse tipo se o revendedor se limitar a utilizar uma forma publicitária corrente no seu sector? A questão foi submetida a título prejudicial pelo Hoge Raad der Nederlanden.

Os factos e a tramitação processual no órgão jurisdicional nacional

2. A segunda demandante, Parfums Christian Dior (a seguir «Dior Nederland»), é representante exclusiva nos Países Baixos da primeira demandante (a seguir «Dior France»). À semelhança de outros representantes exclusivos da Dior France na Europa, a Dior Nederland utiliza um sistema de distribuição selectiva para difundir os produtos Dior no país. Só os revendedores autorizados podem vender os produtos, na condição de apenas fornecerem os consumidores finais ou outros revendedores autorizados.

3. No Benelux, a Dior France tem direitos exclusivos sobre as marcas figurativas Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit e Dune, *designadamente* quanto aos produtos da classe 3, que abrange os perfumes. Tais marcas consistem em representações da embalagem em que são vendidos os frascos de perfume portadores dessas designações. A Dior France é, além disso, titular dos direitos de autor tanto sobre as embalagens como sobre os frascos, bem como sobre as embalagens e frascos dos produtos vendidos sob a denominação Svelte.

4. A demandada, Evora BV (a seguir «Evora»), explora uma cadeia de lojas sob o nome da sua filial Kruidvat. Na decisão de reenvio, tais lojas são descritas como drogarias [1]. As lojas Kruidvat não foram designadas como distribuidores autorizados dos produtos Dior. Vendem, apesar disso, produtos Dior importados em paralelo (ou seja, produtos não directamente provenientes da Dior ou dos seus distribuidores, mas que já foram

* Língua original: inglês.

1 — Ver o n.º 1 do acórdão de 12 de Dezembro de 1996, BVBA Kruidvat/Comissão (T-87/92, Colect., p. II-1851).

comercializados pela Dior ou com o seu consentimento). A licitude da revenda destes produtos não é impugnada no presente processo.

5. Numa promoção do Natal de 1993, a Kruidvat fez publicidade à venda dos produtos Dior Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune e Svelte. Essa promoção deu lugar à reprodução das embalagens e frascos de alguns desses produtos nos folhetos publicitários realizados pela Kruidvat para as vendas do Natal de 1993, durante a semana 49. O Hoge Raad sublinha que a publicidade foi concebida sob uma forma corrente nos revendedores do sector (referindo-se às publicidades especiais e específicas do período de Natal).

6. Contudo, a Dior não admitiu publicidades deste tipo e instaurou, em 8 de Dezembro de 1993, um processo de medidas provisórias contra a Evora por violação das suas marcas. A Dior sustentou que as suas marcas haviam sido utilizadas para produtos idênticos ou similares com violação do seu direito exclusivo [artigo 13.°-A, n.° 1, da lei uniforme Benelux sobre as marcas, na versão então em vigor (a seguir «lei Benelux»)], ou em circunstâncias susceptíveis de lhe causar prejuízos, *designadamente* por alteração do prestígio e imagem das marcas. O artigo 13.°-A, n.° 2, da lei Benelux autoriza o titular da marca a opor-se a qualquer outra utilização da marca, ou de uma imagem parecida que, no mundo dos negócios e sem justa causa, possa causar prejuízo ao titular da marca. A Dior sustenta também que a Evora usurpou os direitos de autor que detém sobre os frascos e embalagens utilizadas para os seus produtos.

7. A Dior solicitou que fosse feita uma injunção à Evora no sentido de esta cessar imediatamente e no futuro todo e qualquer uso das marcas figurativas da Dior e toda e qualquer «divulgação ou reprodução» dos produtos Dior em catálogos, brochuras, anúncios ou outros tipos. O presidente do Arrondissementsrechtbank de Haarlem deu provimento parcial ao pedido da Dior fazendo uma injunção à Evora no sentido de esta cessar imediatamente e no futuro todo e qualquer uso das marcas figurativas da Dior e toda e qualquer «publicação ou reprodução» dos produtos Dior em causa em catálogos, brochuras, anúncios e outros tipos não conformes com o estilo de publicidade normalmente utilizada pela Dior. Contudo, o Gerechtshof reformou a decisão do presidente e recusou a concessão das medidas solicitadas. A Dior recorreu para o Hoge Raad desta decisão do Gerechtshof.

8. Na altura em que as questões foram suscitadas no presente processo, a lei de alteração da lei Benelux para proceder à transposição da Directiva 89/104/CEE do Conselho [2] (a seguir «directiva relativa às marcas» ou «directiva») não entrara ainda em vigor; a lei de alteração (o segundo protocolo datado de 2 de Dezembro de 1992) entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1996. Contudo, como o Hoge Raad reconhece, dado que o prazo de transposição da directiva expirou

2 — Primeira Directiva 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).

em 31 de Dezembro de 1992 [3], muito antes de ocorrerem os factos que estiveram na origem do presente processo, cabe interpretar na medida do possível a lei Benelux em vigor nessa altura à luz do texto e finalidade da directiva [4].

9. Ficou provado que, durante a vigência da lei Benelux, quando as mercadorias eram postas em circulação sob uma marca pelo titular desta ou por quem por ele tenha sido autorizado, o revendedor tinha o direito de utilizar tal marca para anunciar ao público a sua ulterior comercialização. Contudo, por derrogação a esta regra, o titular da marca pode opor-se à publicidade pela qual um revendedor procure publicitar a sua própria empresa, sugerindo determinada qualidade, tirando assim proveito da fama e «goodwill» da marca [5].

10. O Gerechtshof entendeu, no entanto, que a Dior não fizera prova jurídica suficiente de que a forma pela qual a Kruidvat se socorrera das marcas figurativas na sua brochura de Natal era susceptível de sugerir no espírito do público que tais marcas haviam sido utilizadas, no essencial, para valorizar a sua própria empresa enquanto tal.

11. A Dior sustentou também no Gerechtshof ter legitimidade para se opor à utilização feita pela Kruidvat das suas marcas com fundamento em tal utilização significar alterar o «estado dos produtos», na acepção do terceiro parágrafo do artigo 13.°-A da lei Benelux, ou por existirem razões legítimas para se opor, nos termos do n.° 2 do artigo 7.° da directiva relativa às marcas, à posterior comercialização dos produtos. O terceiro parágrafo do artigo 13.-A dispunha, designadamente, que o direito exclusivo conferido pela marca não implicava que o titular desta tivesse o direito de se opor à utilização da marca relativamente a produtos que ele próprio ou alguém por si autorizado colocasse em circulação sob a referida marca, mas que gozava desse direito caso o «estado dos produtos» tivesse sido alterado. Com efeito, o n.° 2 do artigo 7.° da directiva refere-se também ao estado dos produtos visto admitir poderem existir «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» [6].

12. O Gerechtshof rejeitou os fundamentos que a Dior baseara em tais disposições. O Gerechtshof entendeu que aquelas duas disposições apenas abrangiam os atentados à reputação da marca decorrentes da alteração

3 — Nos termos do n.° 1 do artigo 16.° da directiva, os Estados-Membros estavam obrigados a transpor as suas disposições até 28 de Dezembro de 1991. Contudo, pela Decisão 92/10/CEE (JO 1992, L 6, p. 35), o Conselho exerceu a faculdade que lhe fora conferida pelo n.° 2 do artigo 16.° e prorrogou até 31 de Dezembro de 1992 o termo do prazo de transposição da directiva.

4 — V., por exemplo, acórdãos de 13 de Novembro de 1990, Marleasing (C-106/89, Colect., p. I-4135, n.° 8); de 14 de Julho de 1994, Faccini Dori (C-91/92, Colect., p. I-3325, n.° 26); de 11 de Julho de 1996, Eurim-Pharm (C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Colect., p. I-3603, n.° 26); e de 11 de Julho de 1996, MPA Pharma (C-232/94, Colect., p. I-3671, n.° 12).

5 — Acórdão da Cour de justice do Benelux, de 20 de Dezembro de 1993, *Daimler-Benz/J. J. Haze*, A 92/5, jurisprudência 1993, pp. 65 e segs.

6 — Integralmente referido adiante no n.° 19.

do estado físico dos produtos com a marca em causa. A Dior contesta esta posição sustentando que, na acepção de tais disposições, o «estado dos produtos» abrange também o respectivo «estado psíquico». A Dior entende que este último conceito abrange o aspecto, o prestígio e a aura de luxo que envolvem os produtos e que decorrem da forma escolhida pelo titular da marca para apresentar e exaltar os seus produtos utilizando as suas marcas.

13. Nos termos do artigo 10.° da Convenção Benelux em matéria de marcas, celebrada em 19 de Maio de 1962 entre o Reino da Bélgica, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos, e do n.° 3 do artigo 6.° do tratado relativo à instituição e ao estatuto da Cour de justice do Benelux, assinado pelas mesmas partes em Bruxelas, em 31 de Março de 1965, o Hoge Raad está obrigado a, em determinados casos, submeter a título prejudicial questões de interpretação à Cour Benelux. O regime é idêntico aos reenvios a título prejudicial para o Tribunal de Justiça.

14. No presente processo, o Hoge Raad, «numa preocupação de economia processual», submeteu questões idênticas ao Tribunal de Justiça e à Cour Benelux. Entende que as respostas às questões de mérito submetidas a ambos os tribunais são necessárias para a solução do litígio, reconhecendo embora que a resposta a uma dessas questões pode tornar total ou parcialmente supérflua uma ou várias outras questões. O Hoge Raad decidiu também perguntar ao Tribunal de Justiça se é o Supremo Tribunal nacional ou a Cour Benelux que deve ser considerado, à luz do artigo 177.° do Tratado CE, como o órgão jurisdicional nacional cujas decisões não são susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno. Por decisão de 15 de Outubro de 1996, a Cour Benelux suspendeu o processo nele pendente com fundamento em as respostas às questões submetidas ao Tribunal de Justiça poderem ter consequências sobre uma ou outra das respostas que lhe caberá por sua vez dar às questões de interpretação da lei Benelux.

15. O Hoge Raad submeteu as seguintes questões ao Tribunal de Justiça:

«1) Quando, num processo sobre direito das marcas num dos países do Benelux, se suscita relativamente à interpretação da lei uniforme Benelux sobre marcas uma questão de interpretação da Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (89/104/CEE), é o Supremo Tribunal nacional ou a Cour Benelux que deve ser considerado o órgão jurisdicional nacional cujas decisões não são susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno e que, por essa razão, está obrigado, nos termos do artigo 177.°, terceiro parágrafo, do Tratado CE, a submeter as questões ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias?

2) Está de acordo com o sistema da mencionada directiva e, em especial, com os artigos 5.° a 7.° da mesma, admitir que, tratando-se da revenda de produtos

comercializados na Comunidade sob uma marca, pelo titular da mesma, ou com o seu consentimento, o revendedor tem também a liberdade de utilizar a marca com o fim de anunciar ao público a sua comercialização posterior?

3) Em caso de resposta afirmativa à segunda questão, há excepções a esta regra?

4) Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, há que fazer uma excepção no caso de ser ameaçada a função publicitária da marca porque o revendedor, pela forma como utiliza a marca no referido anúncio, prejudica a imagem de luxo e de prestígio dessa marca?

5) Pode-se falar de "motivos legítimos", na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, quando, pela forma como o revendedor faz publicidade aos produtos, se modifica ou altera o "estado psíquico" desses produtos, isto é, o aspecto, a imagem de prestígio e a sensação de luxo que emana desses produtos e que resulta da forma como o titular da marca, fazendo uso dos seus direitos de marca, apresenta e faz publicidade dos seus produtos?

6) As disposições dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CE opõem-se a que o titular de uma marca (figurativa) ou o titular de um direito de autor sobre os frascos e as embalagens dos seus produtos, invocando o direito de marca ou de autor, impeça um revendedor, que tem liberdade para continuar a comercializar os referidos produtos, de fazer publicidade desses produtos de uma forma que é usual entre os comerciantes no ramo de actividade em causa? Será igualmente esse o caso, se o revendedor, pelo modo como utiliza a marca na sua publicidade, prejudicar a imagem de luxo e de prestígio da referida marca ou se a publicação e a reprodução se efectuarem em circunstâncias tais que causam prejuízo ao titular do direito de autor?»

Directiva relativa às marcas

16. A directiva relativa às marcas representa um primeiro passo na harmonização das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas [7]. As questões suscitadas no presente processo referem os artigos 5.°, 6.° e 7.° da directiva.

17. O artigo 5.° determina os direitos conferido pela marca. Neles se incluem o direito

7 — Terceiro considerando.

de o titular da marca proibir todo e qualquer terceiro de «utilizar» o sinal sem o seu consentimento na «publicidade» [artigo 5.°, n.° 3, alínea d)].

18. O artigo 6.° dispõe, no essencial, que o titular da marca não pode invocar a marca para proibir a terceiros o uso do seu nome e endereço ou de indicações necessárias para descrever as características ou destino de um produto.

19. O artigo 7.° diz respeito ao esgotamento dos direitos conferidos pela marca. Tem a seguinte redacção:

«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.»

Primeira questão

20. Por força do terceiro parágrafo do artigo 177.° do Tratado, sempre que uma questão de direito comunitário for «suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal de Justiça».

21. Na primeira questão, o Hoge Raad pergunta se, num processo relacionado com a lei Benelux, «é o Supremo Tribunal nacional ou a Cour Benelux que deve ser considerado o órgão jurisdicional nacional cujas decisões não são susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno e que, por essa razão, está obrigado, nos termos do artigo 177.°, terceiro parágrafo, do Tratado CE, a submeter as questões ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias».

22. Pode pensar-se ser esta questão tecnicamente inadmissível por o órgão jurisdicional nacional apenas poder solicitar uma decisão nos termos do artigo 177.° quando entenda que uma decisão sobre a questão é necessária para poder resolver o litígio, e, no caso vertente, a decisão não poder ser considerada «necessária» visto o Hoge Raad ter decidido submeter, em qualquer caso, as questões de mérito. No entanto, competindo em princípio ao órgão jurisdicional estabelecer a necessidade da decisão e podendo esta ser perfeitamente útil para a decisão do Hoge

Raad e até da Cour Benelux em processos ulteriores, entendemos dever ser dada resposta à questão.

23. Saliente-se, contudo, que, no presente processo, o reenvio ocorre num processo de medidas provisórias. Assim sendo, dado que as decisões a proferir pelo Hoge Raad ou pela Cour Benelux não vinculam o órgão jurisdicional posteriormente chamado a decidir o processo quanto ao mérito da questão e tendo ambas as partes a faculdade de instaurar tal processo, decorre claramente da jurisprudência que nem o Hoge Raad nem a Cour Benelux têm a obrigação de recorrer ao Tribunal de Justiça: v. acórdãos Hoffmann-La Roche [8] e Morson e Jhanjan [9]. Este último processo é idêntico ao presente na medida em que tem por objecto um acórdão do Hoge Raad. A questão submetida referia que o acórdão que o Hoge Raad viesse a proferir no processo de medidas provisórias, apesar de se tratar de uma questão de direito, não vincularia o órgão jurisdicional que viesse posteriormente a ser chamado a conhecer do mérito da questão.

24. Daqui decorre que, apesar de os acórdãos proferidos pelo Hoge Raad e pela Cour Benelux nos processos de medidas provisórias não serem susceptíveis de recurso, nenhum destes dois órgãos jurisdicionais está obrigado a submeter qualquer questão ao Tribunal de Justiça contanto que cada uma das partes tenha a faculdade de instaurar uma acção quanto ao mérito, de a prosseguir, ou de solicitar que seja instaurada ou prosseguida, e contanto que, no decurso de tal processo, a questão provisoriamente decidida no processo de medidas provisórias possa de novo ser examinada e ser objecto de reenvio para o Tribunal de Justiça nos termos do artigo 177.°

25. Pode, contudo, revelar-se útil examinar como se passariam as coisas na hipótese de decisão definitiva do processo quanto ao mérito. Para esse efeito, faremos as seguintes observações.

26. Como já referimos, a Cour Benelux desempenha, face à legislação Benelux, em que se integra a lei uniforme Benelux relativa às marcas, função idêntica à atribuída pelo artigo 177.° do Tratado ao Tribunal de Justiça, no quadro do direito comunitário. Qualquer órgão jurisdicional de um país Benelux pode submeter à Cour Benelux, nos termos do artigo 3.° do tratado relativo à instituição de uma Cour de justice do Benelux, questões de interpretação da legislação Benelux quando se verifiquem dificuldades de interpretação e o órgão jurisdicional considere que uma decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da causa. Nos termos do n.° 3 daquele artigo, o órgão jurisdicional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno é obrigado a submeter a questão à Cour Benelux. O artigo 7.°, n.° 2, do tratado relativo à instituição de uma Cour de justice do Benelux estabelece que os órgãos jurisdicionais nacionais que julguem em seguida a causa estão vinculados pela interpretação decorrente da decisão proferida pela Cour Benelux.

8 — Acórdão de 24 de Maio de 1977 (107/76, Colect., p. 333).

9 — Acórdão de 27 de Outubro de 1982 (35/82 e 36/82, Recueil, p. 3723).

27. A Dior refere que é o Hoge Raad que está obrigado, num processo como o presente, a submeter a questão ao Tribunal de Justiça, nos termos do terceiro parágrafo do artigo 177.° do Tratado; a Evora sustenta, em sentido contrário, que a deve submeter à Cour Benelux. Estes duas posições suscitam a questão de saber se a Cour Benelux é um órgão jurisdicional «nacional», na acepção do artigo 177.°, visto só um órgão desse tipo ter a faculdade de submeter questões ao Tribunal de Justiça. Para a Comissão, deve ser dada resposta afirmativa a esta questão, uma vez que, apesar de a Cour Benelux poder ser considerada preferencialmente órgão jurisdicional supranacional, em vez de nacional, não é menos verdade que o processo prejudicial perante a Cour Benelux tem a natureza de incidente num processo que decorre efectivamente perante um órgão jurisdicional nacional. Além disso, ainda de acordo com a Comissão, sendo que a resposta dada pela Cour Benelux vincula o órgão jurisdicional de reenvio, aquele tribunal tem, não apenas a faculdade, mas a obrigação de submeter a questão ao Tribunal de Justiça quando a resposta à questão que lhe foi colocada dependa da interpretação de uma disposição de direito comunitário. A única excepção consiste na hipótese teórica de o próprio órgão jurisdicional de reenvio (como sucede no presente caso) ter submetido a questão ao Tribunal de Justiça; em tal caso, seria supérfluo que a Cour Benelux submetesse ela própria a questão ao Tribunal de Justiça.

28. Julgamos suficiente fazer duas observações que dizem respeito ao presente processo e eventualmente a posteriores processos que suscitem a mesma questão processual. Em primeiro lugar, as exigências colocadas pelo terceiro parágrafo do artigo 177.° são cumpridas se o Tribunal de Justiça proferir decisão prejudicial numa fase do processo anterior à decisão definitiva do órgão jurisdicional nacional. As normas do Tratado visam impedir que um órgão jurisdicional nacional, cujas decisões sejam definitivas, resolva uma questão de direito comunitário sem antes a ter submetido ao Tribunal de Justiça. Nesta perspectiva, é irrelevante a natureza do processo em que é solicitada a decisão prejudicial. Em segundo lugar, parece-nos que tal objectivo ficará normalmente melhor assegurado, e que a economia processual terá todo o interesse nisso, se, como sucede no caso vertente, o Tribunal de Justiça tiver ocasião de se pronunciar antes de ser dado início ao processo na Cour Benelux.

Segunda questão

29. Pela segunda questão, o Hoge Raad pergunta, no essencial, se, regra geral, o princípio do esgotamento dos direitos abrange também a publicidade feita a produtos de marca.

30. O princípio do esgotamento dos direitos de marca é um princípio pacífico, objecto de determinado número de excepções limitadas, segundo o qual o titular de um direito de marca não o pode invocar para se opor à importação ou à comercialização de um produto que ele próprio colocou em circulação num Estado-Membro por si próprio ou com o seu consentimento [10]. Este princípio consta actualmente do n.° 1 do artigo 7.° da directiva relativa às marcas, acima referida [11], que

10 — V., por exemplo, acórdão de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457, n.° 45, e os acórdãos aí referidos).

11 — N.° 19.

impede que o titular de uma marca proíba o seu «uso» «para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento».

31. Se o revendedor tem a faculdade de vender produtos comercializados pelo titular da marca ou com o seu consentimento, daqui decorre que tem também, em princípio, a faculdade de publicitar tais produtos. O seu direito de venda dos produtos ficaria privado de qualquer interesse prático caso o titular da marca tivesse sempre a faculdade de o proibir de publicitar os produtos. Tal é tanto mais verdade quanto se considere que a publicidade inclui o material do ponto de venda, podendo mesmo consistir na exposição dos produtos. Se o princípio do esgotamento dos direitos nunca abrangesse a publicidade, os revendedores que não tivessem obtido o consentimento do titular da marca para a publicitar seriam obrigados a guardar toda a publicidade relativa aos produtos em causa debaixo do balcão e a esperar que a clientela solicitasse o produto na vaga expectativa de que a loja o tivesse eventualmente em armazém. Isto destruiria o princípio do esgotamento dos direitos. Daqui decorre que, em princípio, os revendedores devem ter a faculdade de publicitar os produtos que tenham o direito de vender.

32. Aliás, esta posição ditada pelo bom senso encontra apoio nos termos da directiva. Ao traçar os limites dos direitos essenciais do titular da marca, o artigo 5.° da directiva refere-se ao direito de proibir que um terceiro faça «uso» da marca em determinadas circunstâncias e a alínea d) do n.° 3 do mesmo artigo precisa que tal direito abrange mesmo a faculdade de proibir os terceiros de «utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade». Tal como sustentado pela Evora e pela Comissão, sendo que o n.° 1 do artigo 7.°, que estabelece os limites ao princípio do esgotamento dos direitos, abrange também o «uso» da marca, é lógico deduzir daí que, em tal sentido, o uso abrange também a publicidade.

33. Em consequência, concluímos, em resposta à segunda questão, que, quando os produtos tenham sido comercializados na Comunidade pelo titular da marca ou com o seu consentimento, os revendedores têm regra geral a faculdade não apenas de revender tais produtos mas também de utilizar tal marca para anunciar essa venda ao público.

Terceira, quarta e quinta questões

34. Pelas terceira, quarta e quinta questões, o Hoge Raad procura determinar se este princípio geral é objecto de excepções e, sendo caso disso, se tais excepções abrangem os casos em que a forma publicitária atenta contra a imagem de luxo e prestígio da marca. A este respeito, o Hoge Raad refere a alteração ou modificação do «estado psíquico» dos produtos.

A protecção da reputação da marca: princípios

35. Em nossa opinião, o acórdão recentemente proferido pelo Tribunal de Justiça no processo Bristol-Myers Squibb e o. [12] indica claramente que o atentado à reputação do titular da marca pode, em princípio, ser «motivo legítimo», na acepção do n.º 2 do artigo 7.º da directiva, susceptível de justificar que o titular se oponha à posterior comercialização dos produtos que tenha comercializado na Comunidade ou que o tenham sido com o seu consentimento. Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça admitiu que o n.º 2 do artigo 7.º da directiva, interpretado à luz da jurisprudência relativa aos artigos 30.º e 36.º do Tratado, justifica que o titular de uma marca se oponha à revenda de produtos que comercializou ou foram comercializados com o seu consentimento com o fundamento de a apresentação dos produtos embalados ser «tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular». O Tribunal concluiu que a embalagem do produto reacondicionado não deve, assim, ser «defeituosa, de má qualidade ou não cuidada».

36. Se o titular de uma marca tem fundamento para se opor a reacondicionamentos não cuidados que prejudiquem a sua reputação, não compreendemos por que razão não se justifica também que se oponha em determinadas condições a publicidades não cuidadas que prejudiquem a sua reputação. As duas situações são contudo diferentes, devendo ser examinadas em separado. O reacondicionamento afecta, em determinado sentido, mais directamente os direitos do titular da marca, visto tocar fisicamente nos produtos em causa. Por outro lado, contudo, um reacondicionamento não cuidado (se não reproduzido na publicidade) apenas será provavelmente visto pelas pessoas que olhem ou comprem o lote de produtos em causa, ao passo que a publicidade feita por um revendedor, ainda que relativa ao seu lote específico de produtos, pode ser vista por um público mais amplo e, assim, ter geralmente efeitos maiores sobre a reputação da marca.

37. Não tem razão a Evora quando sustenta que, por oposição à palavra «uso» constante do n.º 1 do artigo 7.º, a palavra «comercialização» utilizada no n.º 2 do artigo 7.º apenas se refere à venda e à compra de produtos, excluindo a publicidade. Mesmo que se admita que a escolha de palavras diferentes é em certa medida significativa, em nossa opinião, a publicidade cabe claramente no conceito de «comercialização» de um produto [13].

38. Concluir que o atentado à reputação está abrangido pelo n.º 2 do artigo 7.º da directiva não significa contudo dizer que o «estado dos produtos» a que se refere o n.º 2 do artigo 7.º abrange o «estado psíquico» dos produtos, como sustentado pela Dior,

12 — Acórdão referido na nota 10; v. também os acórdãos Eurim-Pharma e MPA Pharma referidos na nota 4.

13 — Esta nota apenas se refere à versão em língua inglesa das conclusões.

visto o Tribunal de Justiça ter claramente referido no acórdão Bristol-Myers Squibb e o. [14] que esta frase se refere ao estado do produto «contido na embalagem». A modificação ou alteração dos produtos mais não é do que um exemplo de «motivo legítimo», na acepção do n.º 2 do artigo 7.º, e, como acabámos de ver, o atentado à reputação é outro exemplo diferente.

39. Dever-se-á talvez esclarecer que entendemos a protecção da reputação como constituindo matéria autónoma. O Tribunal de Justiça, apesar de ter sempre sublinhado que as marcas têm por função referir a origem dos produtos [15], com o que estamos de acordo, não pretendeu dizer que os direitos de marca apenas podem ser invocados para salvaguardar esta única função. Em virtude da sua função de origem, as marcas podem ser elementos patrimoniais que envolvem o *goodwill* de uma empresa (ou de um dos seus produtos específicos). No acórdão Bristol-Myers Squibb e o., o Tribunal de Justiça parece não ter exigido que os consumidores acreditem que o titular da marca tenha qualquer responsabilidade ou implicação, seja ela qual for, na empresa que procedeu ao reacondicionamento não cuidado, apesar de tal poder suceder frequentemente na prática [16]. Parece pois razoável concluir que, em circunstâncias como as do caso vertente, o titular da marca apenas está obrigado a demonstrar que a sua reputação corre o risco de ficar seriamente comprometida sem ter de provar que o público acredita existir uma relação entre si e o revendedor ou que este beneficia da sua autorização.

40. A questão é muito diferente da do processo SABEL [17]. Neste processo, concluímos, referindo-nos à função de origem das marcas, que o titular de uma marca não se pode opor ao registo de um sinal idêntico relativo a produtos idênticos ou similares, a menos que exista confusão quanto à origem dos produtos em presença. Contudo, este processo dizia respeita à alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da directiva relativa às marcas, que se refere expressamente à noção de «confusão». O n.º 2 do artigo 7.º não faz tal referência. O que é perfeitamente compreensível visto serem considerações diferentes a entrar em linha de conta quando a questão tem por objecto o direito de se opor ao registo ou à utilização de uma marca similar ou quando o que está em jogo é a protecção de uma marca contra um atentado à sua reputação, não pela utilização de uma marca similar mas através de um acto relacionado com o próprio produto que é objecto da marca. Aliás, não é, em nossa opinião, obrigatoriamente destituído de sentido que o titular de uma marca tenha maior controlo sobre o que diz respeito aos próprios produtos, ainda que já comercializados por si ou com o seu consentimento, do que sobre o que toca aos produtos de outra empresa.

41. Foi criticado o facto de o Tribunal de Justiça sublinhar a função de origem das

14 — No n.º 58.

15 — V., por exemplo, o n.º 47 do acórdão Bristol-Meyrs Squibb e o., referido na nota 10.

16 — De tal forma que, como salientámos no n.º 28 das conclusões que apresentámos em 27 de Fevereiro de 1997 no processo C-349/95, Loendersloot, a condição de que o aspecto dos produtos reacondicionados não atente contra a reputação da marca pode ser ela própria considerada, em determinada medida, como vinculada à garantia de origem.

17 — Processo C-251/95, conclusões de 29 de Abril de 1997 (acórdão de 11 de Novembro de 1997, Colect., p. I-6191).

marcas, que comentámos no processo SABEL e que interessa também para o presente processo [18]. Contudo, como foi reconhecido por um autor [19], a crítica da função de origem explica-se parcialmente por tal função ser entendida de duas formas diferentes. Quem a defende tem tendência a entendê-la como abrangendo «em simultâneo a utilização da marca para indicar especificamente aos consumidores donde provêm os produtos ou serviços e uma utilização mais vaga para distinguir uma gama de produtos ou serviços de outras gamas oferecidas no mercado no caso de os consumidores não se interessarem pela origem enquanto tal, mas apenas enquanto chave de acesso às qualidades procuradas. Os radicais, que preconizam uma visão mais ampla, mais "moderna", tendem, pelo contrário, a denegrir as "teorias da origem" reduzindo-as à primeira utilização específica» [20]. Mas a teoria da origem, entendida de forma mais ampla, admite que as marcas são merecedoras de protecção por simbolizarem as qualidades que os consumidores associam a determinados produtos e serviços e garantirem que os produtos ou serviços correspondem às expectativas. É neste sentido mais amplo que o Tribunal de Justiça entende a função de origem. Como referiu no acórdão HAG GF [21], «as empresas devem estar em condições de reter a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitam identificar aqueles produtos e serviços. Para que a marca possa desempenhar este papel, terá que constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles». Compreende-se, assim, que este aspecto das marcas (por vezes designado «função de qualidade ou de garantia») pode ser considerado como parte integrante da função de origem.

42. Houve também quem sustentasse que as marcas têm outras funções que poderemos designar por funções de «comunicação», investimento ou publicidade. Diz-se que tais funções decorrem do facto de os investimentos feitos para promover um produto serem geridos em torno da marca. Conclui-se, a partir daí, que tais funções se revestem de um valor digno de protecção enquanto tal, mesmo na ausência de abuso que descaracterize a origem ou a qualidade [22]. Estas funções parecem-nos, contudo, mera consequência da função de origem: faria pouco sentido publicitar uma marca se esta não tivesse uma função de origem, na medida em que distingue os produtos do titular da marca dos dos seus concorrentes. Em nossa opinião, portanto, ainda que outras facetas das marcas requeiram protecção em determinados casos, o Tribunal de Justiça, ao sublinhar a função de origem das marcas, escolheu um ponto de partida que é e se mantém adequado para interpretar o direito comunitário relevante em matéria de marcas. Daqui decorre logicamente que as circunstâncias em que o titular de uma marca pode invocar os direitos de marca para proteger a sua reputação não devem ser interpretados de forma demasiado ampla.

18 — V., por exemplo, Gielen: *Harmonisation of Trade Mark Law in Europe* [1992] 8 EIPR, p. 264.

19 — Cornish, W. R.: *Intellectual Property*, terceira edição.

20 — V. Cornish, referido na nota 19, p. 529.

21 — Acórdão de 17 de Outubro de 1990 (C-10/89, Colect., p. I-3711, n.° 13).

22 — V. Cornish, citado na nota 19, pp. 527 e 529.

Risco de atentado sério à reputação da marca

43. Apesar de a reputação da marca poder, em princípio, ser protegida nos termos do n.º 2 do artigo 7.º, é necessário examinar o alcance de tal protecção. No caso vertente, a questão reside em saber até que ponto o titular de uma marca de perfumes de luxo pode proteger a imagem de luxo do seu produto pela invocação dos seus direitos de marca.

44. Parece existir acordo quanto a admitir-se ser a exclusividade e a imagem de luxo de muitos perfumes que os torna prenda desejável simultaneamente para quem oferece e para quem recebe. Como a Comissão referiu nas decisões de isenção dos sistemas de distribuição selectiva de Parfums Givenchy SA e Yves Saint Laurent Parfums (a seguir «decisões perfumes»), «o sistema de distribuição notificado permite salvaguardar o carácter exclusivo dos produtos abrangidos pelo contrato, o que constitui a motivação essencial da escolha do consumidor. Este tem assim a garantia de que o produto de luxo não se transformará num produto corrente na sequência de uma banalização da sua imagem e de uma diminuição do nível de criação» [23].

45. A importância de que a reputação se reveste relativamente aos produtos cosméticos de luxo não foi reconhecida apenas pela Comissão [24], mas também pelo Tribunal de Primeira Instância. Em dois acórdãos recentes [25], o Tribunal de Primeira Instância aprovou as decisões da Comissão, isentando os referidos sistemas de distribuição selectiva de Yves Saint Laurent SA e Parfums Givenchy SA. Esta última sociedade faz parte do mesmo grupo que a Dior. Nestes sistemas, os distribuidores estão sujeitos a diversos controlos de qualidade que têm também por objecto as condições relativas à configuração do local de venda e que visam manter a imagem de luxo e prestígio das marcas. Acresce que os distribuidores autorizados não podem vender fora da rede. O Tribunal de Primeira Instância considerou que a noção de «propriedades» dos cosméticos de luxo, na acepção do acórdão L'Oréal [26], já referido, não pode limitar-se às características materiais, englobando também a percepção específica que delas têm os consumidores e, mais especificamente, a respectiva «aura de luxo» [27]. O Tribunal entendeu ser do interesse dos consumidores que procuram cosméticos de luxo que a respectiva imagem de luxo não seja denegrida. Na opinião do Tribunal, embora a natureza «de luxo» dos cosméticos de luxo provenha seguramente também, entre outras coisas, da elevada qualidade intrínseca, do preço mais elevado e das campanhas publicitárias dos fabricantes, o facto de tais produtos serem vendidos no âmbito de sistemas de distribuição selectiva visando garantir uma apresentação valorizadora nos locais de venda é também susceptível de contribuir para essa imagem [28]. Em consequência, o Tribunal considerou os cosméticos de luxo dignos da protecção decorrente de uma rede

23 — Decisão 92/428/CEE da Comissão, de 24 de Julho de 1992, relativa a um processo de aplicação do artigo 85.º do Tratado CEE (IV/33.452 — Sistema de distribuição selectiva da Parfums Givenchy) (JO L 236, p. 11, p. 20, parte II, B, alínea 3); Decisão 92/33/CEE da Comissão, de 16 de Dezembro de 1991, relativa a um processo de aplicação do artigo 85.º do Tratado CEE (IV/33.242 — Yves Saint Laurent Parfums) (JO L 12, p. 24, pp. 32 a 33, parte II, B, alínea 3).

24 — Nas decisões referidas na nota 23.

25 — Acórdãos de 12 de Dezembro de 1996, Leclerc/Comissão (T-19/92 e T-88/92, Colect., pp. II-1851, II-1961).

26 — Acórdão de 11 de Dezembro de 1980, L'Oréal (31/80, Recueil, p. 3775).

27 — N.º 115 do acórdão proferido no processo T-19/92 e n.º 109 do acórdão proferido no processo T-88/92, referidos na nota 25.

28 — N.º 120 do acórdão proferido no processo T-19/92 e n.º 114 do acórdão proferido no processo T-88/92, referidos na nota 25.

de distribuição selectiva. Pode, em consequência, entender-se perfeitamente, relativamente ao caso vertente, que a reputação de uma marca de cosméticos de luxo pode, em princípio, ser comprometida por uma comercialização que avilte a sua imagem de luxo.

46. Contudo, contrariamente à jurisprudência em matéria de compatibilidade dos contratos de distribuição selectiva com a regulamentação comunitária, o presente tipo de processo diz respeito à situação em que produtos foram já comercializados pelo titular da marca ou com o seu consentimento. Parte-se, assim, do princípio geral de que o titular da marca esgotou o seu direito de se opor à posterior revenda por motivos atinentes à marca. Entendemos, portanto, que os direitos de marca apenas podem ser invocados para se opor à publicidade feita por operadores do mercado paralelo se existir o risco de esta atentar seriamente contra a marca e de esse risco estar devidamente provado.

47. A Evora sustenta ser objectivo da Dior eliminar a concorrência no estádio da revenda, defendendo que a publicidade, que a Dior pretende ser nociva para a sua reputação, é corrente entre os revendedores do sector em causa. A Evora sustenta também que, caso a Kruidvat melhorasse a qualidade da publicidade, a Dior viria alegar que a Kruidvat estava a enganar o público ao fazer crer tratar-se de um distribuidor autorizado, o que se traduziria na proibição prática no mercado paralelo. Cabe observar nesta fase que, embora a Kruidvat possa referir expressamente na sua publicidade não ser distribuidor autorizado, não seria razoável esperar que o precisasse, visto tal poder sugerir serem ilegais as suas actividades comerciais.

48. Parece que o Gerechtshof deu por provados certos factos reveladores das intenções da Dior. Em primeiro lugar, parece ter admitido que a publicidade em causa é corrente entre os revendedores do referido sector. Em segundo lugar, a decisão de reenvio refere que o Gerechtshof entendeu que a Dior pretendia proibir toda e qualquer publicidade originária de empresas como a Kruidvat e que o seu verdadeiro objectivo consistia em impedir tal tipo de empresas de vender os seus produtos (que aí são geralmente vendidos a preços muito inferiores aos dos distribuidores autorizados) e, assim, proteger a sua rede de distribuição selectiva contra as importações paralelas. A Evora refere também ter o Gerechtshof salientado que a Dior não contestara existir diferença entre a publicidade dos distribuidores e da Kruidvat e que a Dior não tentara criticar o tipo de publicidade da Kruidvat, atendo-se meramente ao facto de a imagem publicitária de uma empresa como a Kruidvat não corresponder à imagem dos produtos Dior. O Gerechtshof concluiu que a Dior não provara que o tipo normal de publicidade de empresas como a Kruidvat constitui alteração do «estado dos produtos», na acepção do terceiro parágrafo do artigo 13.°-A da lei Benelux.

49. Contudo, as questões do Hoge Raad são enunciadas em termos genéricos, partindo da ideia de que a imagem de luxo da marca está comprometida. Cabe, assim, proceder às seguintes observações.

50. A análise da existência ou não de risco para o titular da marca de ver a sua reputação seriamente comprometida é, no essencial, uma questão de facto deixada à apreciação do órgão jurisdicional nacional. O Tribunal de Justiça pode, contudo, auxiliar o órgão jurisdicional nacional, referindo os tipos de indícios susceptíveis de sugerir que o risco de sofrer um atentado desse tipo não está provado. Entre tais indícios consta, em nossa opinião, a prova de que, como a Evora pretende no caso vertente, distribuidores autorizados efectuaram publicidades idênticas às do mercado paralelo sem que o titular da marca com isso se tenha comovido, a prova de que o sistema de distribuição selectivo instaurado pelo titular da marca é criticável à luz das normas de concorrência do Tratado por o tipo de produto em causa não o exigir ou a prova de que o titular da marca não diligenciou no sentido de instituir um sistema de distribuição estanque.

51. Se, como pretende a Evora, distribuidores autorizados efectuaram publicidades idênticas às da Kruidvat sem que a Dior com isso se tenha comovido, tal pode ser suficiente para demonstrar não existir risco de a reputação da marca ter sido seriamente comprometida. Com efeito, na segunda questão, o Hoge Raad precisa ser a publicidade em causa corrente entre os revendedores do referido sector. Contudo, no caso de o Hoge Raad se limitar a considerar que a publicidade corresponde ao tipo normal de publicidade das drogarias, tal facto não deve por si só excluir obrigatoriamente a faculdade de o titular de uma marca invocar os seus direitos de marca para se opor a uma publicidade desse tipo. Contudo, em nossa opinião, os titulares da marca não devem, regra geral, poder opor-se à publicidade correcta feita por comerciantes respeitáveis, ainda que se possa demonstrar que tal publicidade prejudica de certa forma a imagem de luxo dos produtos por ser de qualidade inferior à dos distribuidores autorizados. Não se pode exigir que os revendedores preencham as mesmas condições dos distribuidores autorizados. Pode contudo suceder existirem casos excepcionais em que o titular de uma marca se possa opor a determinada forma de publicidade activa que desvalorize a imagem dos produtos ao ultrapassar o mero incumprimento das instruções dadas aos distribuidores autorizados. Não é fácil estabelecer onde deve ser traçada a linha de separação, tratando-se, no essencial, de uma questão de facto a ser decidida pelo órgão jurisdicional nacional. A título de exemplo, diga-se, contudo, que o titular de uma marca de perfumes prestigiada pode validamente opor-se a uma publicidade que represente os seus perfumes amontoados num «caixote de venda» a preços muito reduzidos no meio de rolos de papel higiénico e escovas de dentes. Em nossa opinião, um operador do mercado paralelo pode perfeitamente ser obrigado a abster-se de tal publicidade (apesar de não se poder, claro, impedi-lo de praticar pura e simplesmente preços muito baixos). Por outro lado, não se lhe pode exigir que se comprometa a fazer publicidade elegante aos perfumes de luxo.

52. Pode também admitir-se a título excepcional, uma situação em que seria justificado admitir que uma empresa jamais pudesse comercializar produtos cosméticos de luxo sem modificar a sua verdadeira natureza. A título de exemplo, é possível que uma barraca miserável instalada num bairro sórdido ponha à venda artigos procurados pelos clientes desses bairros e guarde os perfumes de

luxo num sector de prendas; pode mesmo suceder que publicite tais perfumes da forma corrente no seu sector. É difícil imaginar em tais casos que iniciativas pode tal loja tomar relativamente aos seus métodos de venda para afastar o atentado à aura de prestígio e luxo que acompanha normalmente tais perfumes. Contudo, sendo a Kruidvat uma cadeia de drogarias, não existe tal tipo de situação no caso vertente.

Medidas preventivas contra o mercado paralelo

53. É nesta fase que abordamos o argumento em que a Evora pretende que, caso a Kruidvat melhore a sua publicidade, tal melhoria pode suscitar acusações pelo facto de fazer com que os consumidores acreditem ser a Kruidvat um distribuidor autorizado e que as acções procedentes por essa razão proibiriam efectivamente o comércio paralelo.

54. Parece ser claro que um fabricante que recorre a um sistema de distribuição selectivo pode ter interesse legítimo em impedir que um revendedor faça crer aos consumidores ser distribuidor autorizado. Caso se verifique, por exemplo, que o pessoal de venda não tem formação adequada, tal pode, em última análise, prejudicar a reputação do fabricante. É esta a razão pela qual o fabricante pode ter de recorrer a todos os instrumentos da legislação nacional para impedir que os consumidores sejam assim enganados; e deve poder recorrer a tais instrumentos ainda que as medidas adoptadas a nível nacional conduzam indirectamente a entravar o mercado paralelo. Mas a acção a esse título instaurada pelo fabricante não pode ir além do necessário para fazer respeitar o interesse legítimo de que goza em ver a sua reputação protegida.

55. O facto de o titular de uma marca se poder opor à publicidade que faça crer aos consumidores que o revendedor é um comerciante autorizado não significa, portanto, que ele possa, dessa forma, proibir todo e qualquer mercado paralelo.

Sexta questão

56. A sexta questão não diz respeito à directiva relativa às marcas mas aos artigos 30.° e 36.° do Tratado pela óbvia razão que pergunta se, tal como sucede com os direitos de marcas, os direitos de autor podem ser exercidos em determinadas circunstâncias em oposição à publicidade aos produtos feita pelo revendedor.

57. O artigo 36.° do Tratado estabelece, designadamente, que o artigo 30.° não impede as proibições ou restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial; esta última expressão abrange os direitos de autor, em especial quando sejam comercial-

mente explorados [29]. A questão reconhece que as iniciativas visando proibir a publicidade podem ser adoptadas conjunta ou separadamente nos termos dos direitos de marca e dos direitos de autor. O Hoge Raad pergunta, em primeiro lugar, se os artigos 30.° e 36.° do Tratado proíbem que o titular invoque os seus direitos de marca ou de autor para impedir o revendedor de publicitar os produtos da forma corrente nos retalhistas do sector em causa; pergunta, em segundo lugar, se o mesmo sucede quando o revendedor utilize, na publicidade que faz, a marca de tal forma que prejudique a imagem de luxo e prestígio da marca ou quando a «divulgação ou reprodução» ocorre em condições susceptíveis de causar prejuízo ao titular dos direitos de autor.

58. Na medida em que diz respeito aos direitos de marca, a questão pede, em nossa opinião, uma resposta que decorre do que já dissemos. O titular da marca pode impedir toda e qualquer publicidade susceptível de prejudicar a reputação do produto ou da marca na medida em que exista o risco de essa reputação ser seriamente comprometida e tal risco estar claramente provado.

59. A resposta não pode deixar de ser idêntica para os direitos de autor. Parece claro que os princípios que o Tribunal de Justiça desenvolveu relativamente às marcas, na jurisprudência relativa aos artigos 30.° a 36.° do Tratado, e que se mantêm genericamente aplicáveis no regime da directiva relativa às marcas [30], são aplicáveis ao exercício de outras formas de direitos de propriedade intelectual. Com efeito, o Tribunal de Justiça reconheceu que, abrangendo os direitos de autor o direito de explorar comercialmente a colocação no mercado da obra protegida, não existe fundamento para se proceder, a este respeito, no que se refere à aplicação do artigo 36.° do Tratado, a qualquer distinção entre os direitos de autor e os outros direitos de propriedade industrial e comercial [31]. É certo que as funções dos direitos de autor podem diferir das do direito de marca; na medida em que diferem, os limites dentro dos quais podem ser legitimamente exercidos os direitos de autor podem ultrapassar os das marcas. Contudo, no caso vertente, verifica-se que as questões são idênticas nas duas perspectivas. Tal como referido pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, se, exercendo paralelamente direitos de autor, o titular da marca obtém os mesmos efeitos criticáveis que por recurso à marca, tal exercício não pode ser admitido mesmo que, ao efectuar uma publicidade e promoção lícita de produtos, um operador do mercado paralelo reproduza obras sobre as quais o titular da marca tem direitos de autor.

60. Daqui decorre que a resposta a dar à sexta questão, na parte que diz respeito aos direitos de autor, deve corresponder aos termos das questões relativas aos direitos de marca.

29 — Acórdão de 20 de Janeiro de 1981, Musik-Vertrieb Membran e K-Tel International (55/80 e 57/80, Recueil, p. 147, n.° 9).

30 — V. acórdão Bristol-Meyers Squibb e o., referido na nota 10, n.os 31 e segs.

31 — Acórdão Musik-Vertrieb Membran e K-Tel International, referido na nota 29, n.os 11 a 13, e acórdão de 20 de Outubro de 1993, Phil Collins e o. (C-92/92 e C-326/92, Colect., p. I-5145, n.° 21).

Conclusão

61. Em consequência, entendemos deverem ser dadas as seguintes respostas às questões submetidas pelo Hoge Raad:

«1) Se, no âmbito de um processo em matéria de direito de marcas decorrente num dos países do Benelux, tendo por objecto a interpretação da lei uniforme Benelux sobre marcas, for suscitada uma questão relativa à interpretação 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, e caso seja submetido ou deva ser submetido à Cour Benelux um reenvio a título prejudicial por um órgão jurisdicional de um dos países do Benelux cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, na acepção do artigo 177.°, terceiro parágrafo, do Tratado CE, esta disposição será cumprida se o Tribunal de Justiça tiver a possibilidade de decidir a título prejudicial antes de o órgão jurisdicional nacional decidir definitivamente o processo quanto ao mérito.

2) A referida directiva, e em especial, os seus artigos 5.°, 6.° e 7.°, deve ser interpretada no sentido de que, tendo os produtos sido comercializados na Comunidade pelo titular ou com o seu consentimento, os revendedores têm, em princípio, a faculdade de utilizar tal marca para anunciar ao público as suas vendas.

3) O titular da marca pode, contudo, opor-se a que um revendedor utilize a sua marca para fins publicitários quando tal publicidade for susceptível de atentar seriamente contra a reputação da marca e do seu titular. Relativamente a produtos de luxo como os perfumes, tal atentado pode consistir na degradação da imagem de luxo dos produtos. O risco de a reputação da marca ser seriamente comprometida deve, contudo, ser devidamente provado.

4) Os artigos 30.° e 36.° do Tratado devem ser interpretados no sentido de o titular de uma marca ou o titular dos direitos de autor relativos a frascos e a embalagens utilizadas para os seus produtos poder invocar o direito de marca ou os direitos de autor para impedir toda e qualquer publicidade susceptível de comprometer seriamente a reputação dos seus produtos. O risco de a reputação da marca estar seriamente comprometida deve, contudo, ser devidamente provado.»