CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL
JULIANE KOKOTT
apresentadas em 3 de Dezembro de 2008 [1]

I — Introdução

1. O presente caso começa por suscitar a questão relativa aos efeitos de um contrato de licença sobre o esgotamento dos direitos. Neste contexto, é necessário apreciar em que medida o titular da marca se pode precaver do facto de os produtos que ostentam a sua marca serem «vendidos ao desbarato» por negociantes de saldos, apesar de o contrato de licença proibir expressamente ao licenciado a venda a negociantes de saldos. O que está sobretudo em causa é a questão de saber se e em que circunstâncias a reputação de uma marca como produto exclusivo de luxo deve ser considerada uma característica de qualidade.

II — Enquadramento jurídico

2. É aplicável a Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas [2].

3. O artigo 7.º regula o esgotamento dos direitos conferidos pela marca:

«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.º 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»

4. O artigo 8.º define os efeitos de licenças relativas à utilização da marca:

«1. Uma marca pode ser objecto de licenças para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais tenha sido registada e para a totalidade ou parte do território de um Estado-Membro. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas.

1 — Língua original: alemão.

2 — JO 1989, L 104, p. 1, alterado pela última vez pelo anexo XVII do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, JO 1994, L 1, p. 482.

2. O titular de uma marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das disposições do contrato de licença, em especial no que respeite ao seu prazo de validade, à forma abrangida pelo registo sob que a marca pode ser usada, à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença, ao território no qual a marca pode ser aposta ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado.»

III — Matéria de facto, processo principal e questões prejudiciais

5. Em 17 de Maio de 2000, a Christian Dior couture SA (a seguir «Dior») celebrou com a empresa Société industrielle de lingerie (a seguir «SIL») um contrato de licença de marca para o fabrico e a distribuição de produtos de «corseterie» que ostentam a marca Dior. A cláusula 8.2 § 5 do referido contrato especifica que «a fim de manter a notoriedade e o prestígio da marca, o licenciado compromete-se a não vender a grossistas, colectividades, negociantes de saldos, sociedades de venda por correspondência ou ao domicílio, salvo se a isso for previamente e por escrito autorizado pelo titular da marca, e tomará todas as medidas para que esta regra seja respeitada pelos seus distribuidores ou retalhistas».

6. Resulta dos autos que em 14 de Novembro de 2001 foi instaurado um processo de insolvência contra a SIL.

7. Posteriormente, a SIL vendeu à empresa Copad International (a seguir «Copad»), que exerce a actividade de negociante de saldos, produtos que ostentavam a marca protegida pelo contrato de licença. A Copad revendeu uma parte das mercadorias a terceiros. Por estas razões, a Dior intentou uma acção contra a SIL e a Copad por contrafacção de marca.

8. A Cour d'appel de Paris considerou que as vendas de produtos marcados que a SIL efectuou à Copad não constituíam contrafacção, mas concluiu que essas vendas não implicavam o esgotamento dos direitos de marca da Dior. Na medida em que a Dior poderia continuar a invocar os direitos conferidos pela marca, a Cour d´appel decretou contra a Copad medidas de proibição, confisco e destruição.

9. A Copad e a Dior interpuseram recurso do acórdão proferido pela Cour d´appel para a Cour de cassation, tendo esta submetido ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) O artigo 8.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104 […], deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca contra o licenciado que violou

uma cláusula do contrato de licença que proíbe, por razões ligadas ao prestígio da marca, a venda a negociantes de saldos?

2) O artigo 7.º, n.º 1, dessa mesma directiva deve ser interpretado no sentido de que a comercialização pelo licenciado no Espaço Económico Europeu dos produtos que ostentam uma marca, com desrespeito de uma cláusula do contrato de licença que proíbe, por razões ligadas ao prestígio da marca, a venda a negociantes de saldos, é feita sem o consentimento do titular da marca?

3) Em caso de resposta negativa, o titular pode invocar essa cláusula para se opor a uma nova comercialização dos produtos, baseando-se no artigo 7.º, n.º 2, do mesmo diploma?»

10. Na fase escrita e na audiência, realizada em 19 de Novembro de 2008, participaram a Copad, a Dior, o Governo francês e a Comissão.

IV — Apreciação jurídica

11. O processo principal opõe três partes diferentes que, em parte, celebraram contratos entre si. A Dior celebrou um contrato de licença com a SIL e esta, por seu turno, vendeu produtos à Copad. O pedido de decisão prejudicial não tem, no entanto, por objecto os direitos contratuais das referidas partes, mas sim os direitos conferidos pela marca pertencente à Dior. Neste contexto, a primeira questão tem por objecto as pretensões, por parte da Dior contra a SIL, relacionadas com a legislação relativa às marcas, enquanto a segunda e a terceira questão dizem respeito a pretensões deste tipo contra a Copad.

12. A resposta depende, na sua essência, dos efeitos do contrato de licença em relação ao direito sobre a marca. Neste sentido, as respectivas disposições, ou seja, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo 7.º, n.º 1, e o artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 não podem ser analisados e interpretados de forma isolada. Pelo contrário, é necessário ter em consideração que os direitos do titular conferidos pela marca não sejam desnecessariamente de maior alcance, em relação à generalidade das pessoas, do que em relação ao licenciado.

A — *Quanto à primeira questão*

13. Com a primeira questão, a Cour de cassation pretende esclarecer se a SIL, ao vender os produtos à Copad, violou o direito de marca da Dior.

14. À primeira vista, o interesse nas pretensões em matéria de direitos das marcas não é óbvio, na medida em que parece evidente estarmos perante uma violação do contrato de licença. Possivelmente, as pretensões contratuais constantes do processo de insolvência do licenciado não atribuem, no entanto, uma protecção satisfatória. O artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 regula em que medida a SIL, como licenciado, pode violar o direito conferido pela marca através de um comportamento contrário ao contrato.

15. O artigo 5.º da directiva confere ao titular da marca um direito exclusivo que lhe permite proibir que qualquer terceiro, designadamente, importe produtos que ostentem a sua marca, os ofereça, os coloque no mercado ou os detenha para esse fim [3].

16. Pela sua própria natureza, um contrato de licença permite ao licenciado utilizar a marca pela forma prevista no contrato. Pode-se partir do princípio de que o titular da marca pode exercer o seu direito à marca sem limitações se o licenciado utilizar a marca em violação das condições contratuais.

17. O artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 diz no entanto respeito a outra matéria. Esta disposição refere-se especificamente à infracção a «uma das disposições do contrato de licença» que permite que se invoquem os direitos conferidos pela marca:

«O titular de uma marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das disposições do contrato de licença, em especial no que respeite ao seu prazo de validade, à forma abrangida pelo registo sob que a marca pode ser usada, à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença, ao território no qual a marca pode ser aposta ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado.»

3 — Acórdão de 30 de Novembro de 2004, Peak Holding (C-16/03, Colect., p. I-11313, n.º 34).

18. As partes estão de acordo que a proibição de venda a negociantes de saldos não é expressamente abrangida por nenhuma destas cláusulas. A Dior alega apenas que esta enumeração não deve ser considerada taxativa ou então que a proibição de venda deve ser subsumida a uma das citadas cláusulas.

19. A Dior defende essencialmente uma interpretação extensiva do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 para protecção da propriedade intelectual, que é o objecto do contrato de licença. Isso resulta da própria letra da disposição, pois nela se refere «uma das disposições do contrato de licença», o que permite exercer os direitos conferidos pela marca. A não exaustividade da enumeração também se demonstra pelo facto de a ultrapassagem das quantidades das mercadorias com marca que podem ser comercializadas não ser mencionada.

20. Com o último argumento, a Dior pretende possivelmente alegar que as limitações quantitativas previstas no contrato de licença devem ser sempre eficazes em matéria de direito das marcas. No entanto, este entendimento, para o qual a redacção do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 não fornece quaisquer indícios, não se impõe necessariamente [4]. No entanto, esta questão não tem de ser aqui decidida.

4 — O acórdão de 1 de Julho de 1999, Sebago Inc. e Ancienne Maison Dubois (C-173/98, Colect., p. I-4103), invocado pela Comissão não se refere à interpretação do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104, mas ao seu artigo 7.º, n.º 1.

21. Para além disso, a argumentação da Dior baseia-se, no seu conjunto, numa leitura incompleta do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104. Tal como a Copad, o Governo francês e a Comissão salientam acertadamente que a enumeração das várias cláusulas não é exemplificativa. Por conseguinte, o artigo 8.º, n.º 2, não permite ao titular exercer os direitos conferidos pela marca em relação a qualquer tipo de infracções ao contrato de licença. Pelo contrário, isso só será possível relativamente às infracções dos pontos expressamente referidos.

22. Há que analisar, por conseguinte, se a proibição de venda é abrangida por uma das cláusulas enunciadas no artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104.

23. Por um lado, a Dior considera que a proibição de venda a negociantes de saldos é abrangida pela cláusula relativa ao território no qual a marca pode ser aposta, que está prevista para os casos em que é atribuído aos licenciados a competência para a comercialização em determinados territórios. A limitação da venda a determinados locais apenas constitui um caso de aplicação especial.

24. No entanto, este entendimento não colhe, considerando, desde logo, o seu ponto de partida. O artigo 8.º, n.º 2, da directiva não abrange qualquer infracção a restrições territoriais à utilização de uma marca, mas sim — tal como a Comissão sublinha — apenas a violação de cláusulas relativas ao território no qual a marca pode ser *aposta*. No presente caso, não é, no entanto, evidente que a SIL tenha aposto a marca nos produtos fora do território previsto para este efeito no contrato de licença.

25. Por outro lado, a Dior e, possivelmente, também a Cour de cassation associam a proibição de venda a uma cláusula relativa à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado, que constitui outra das cláusulas referidas no artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104, em relação à qual o titular de uma marca pode exercer os direitos conferidos por esta.

26. Tal como a Copad alega correctamente, contrariando o entendimento defendido pela Dior, a venda dos produtos não pode ser considerada como uma prestação de serviços na referida acepção. A qualidade da prestação de serviços apenas reveste importância quando o contrato de licença diz respeito à prestação de um serviço [5]. A proibição de venda controvertida, no entanto, apenas diz respeito a produtos aos quais foi aposta a marca.

27. O ponto de partida desta hipótese é antes a circunstância de a marca Dior ser associada a produtos de luxo que, regra geral, não são comercializados através de negociantes de saldos, o que implica que esta forma de comercialização pode colocar em causa a característica de produto de luxo e afectar a sua qualidade.

28. A utilização do conceito de «qualidade» no artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 recorda uma função central da marca, que deve constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados ou fornecidos sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade [6].

29. Através do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104, pretende-se, portanto, que o titular do direito conferido pela marca assegure a qualidade dos produtos que ostentam a sua marca. Como acertadamente alega a Comissão, está, por conseguinte, em causa a situação em que o licenciado apôs a marca em produtos diferentes daqueles que estavam convencionados no contrato de licença.

30. A remissão para o fabrico indicia que a qualidade dos produtos deve ser exclusivamente reportada às características por eles adquiridas durante o processo de fabrico. No

5 — Tal como sucede, a título de exemplo, no acórdão de 7 de Julho de 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Colect., p. I-5873).

6 — Acórdãos de 17 de Outubro de 1990, HAG GF (C-10/89, Colect., p. I-3711, n.º 13); de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot (C-349/95, Colect., p. I-6227, n.º 22); de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28), e de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 30).

âmbito do contrato de licença em apreço, poder-se-ia considerar, por exemplo, a utilização de tecidos de menor qualidade, sendo de excluir as características que apenas resultassem das modalidades de comercialização.

31. Importa referir, no entanto, que no caso de produtos de luxo ou de prestígio, a reputação do produto também é normalmente relevante para a determinação da sua qualidade, na acepção do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104. Independentemente das restantes características do produto, um prejuízo causado à reputação de uma marca pode, desde logo, fazer com que estes produtos já não sejam reconhecidos da mesma maneira como produtos de luxo ou de prestígio. Por conseguinte, nesta categoria de produtos, as modalidades de comercialização lesivas da sua reputação podem igualmente pôr em causa a sua qualidade.

32. No entanto, nem toda a possível lesão da reputação de uma marca pode pôr em causa a qualidade de um produto que se caracteriza igualmente pela sua reputação, na medida em que geralmente o canal de distribuição, através do qual um produto é vendido, não é facilmente reconhecível *a posteriori* [7]. Uma modalidade de comercialização que não é visível num produto individualmente considerado só pode afectar a sua qualidade se essa comercialização afectar de igual forma a reputação de *todos* os artigos que ostentam a marca.

33. Por conseguinte, parece possível que a reputação da marca Dior seja consideravelmente influenciada quando produtos que ostentam a sua marca sejam oferecidos em grandes quantidades, a preços acessíveis, por vários negociantes de saldos, em particular por ocasião de campanhas publicitárias correspondentes. Os consumidores poderiam ficar com a impressão de que os produtos que ostentam a referida marca perderam a exclusividade que os tinha caracterizado no passado. Caso este tipo de produtos sejam postos à venda apenas de forma isolada em negociantes de saldos, será possível considerar que essa situação não terá qualquer influência sobre a reputação do produto.

34. Tal como as considerações em relação ao artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 demonstrarão, apenas esta interpretação ampla do conceito de qualidade da marca assegura que o titular do direito de marca não invoque direitos conferidos pela marca contra terceiros que sejam de maior alcance do que aqueles que invoca em relação ao licenciado. Ora, o artigo 7.º, n.º 2, da directiva fundamenta pretensões em matéria de direito das marcas que permitem uma oposição à comercialização do produto quando este prejudica significativamente a reputação da mesma [8].

35. A questão de saber se e em que medida uma determinada forma de comercialização, em particular a comercialização controvertida por intermédio de negociantes de saldos, irá lesar efectivamente a reputação e, em simultâneo, a qualidade de um produto constitui uma questão de facto que deverá ser apreciada pelo órgão jurisdicional competente para o apuramento dos factos com base nas circunstâncias do caso.

7 — Ao contrário do que sucede com produtos especialmente caracterizados, por exemplo artigos devolvidos.

8 — V, *infra*, n.os 57 e segs.

36. A presente proibição, constante do contrato de licença, de vender os produtos designados a determinados revendedores assume uma importância limitada para a referida análise factual. Esta proibição demonstra, essencialmente, que as partes do contrato de licença, ao celebrar o contrato, consideraram que a forma de comercialização era relevante para a reputação da marca. A questão de saber em que medida esta avaliação está correcta deve ainda ser objecto de apreciação no litígio.

37. Neste sentido, o artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca contra o licenciado por este ter violado uma cláusula do contrato de licença que proíbe a venda a negociantes de saldos quando esta venda afecte de tal forma o prestígio da marca que a sua qualidade é colocada em causa.

B — *Quanto à segunda questão*

38. A segunda questão diz respeito ao possível esgotamento do direito conferido pela marca. A Cour de cassation pretende saber se o artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que a comercialização pelo licenciado no Espaço Económico Europeu dos produtos que ostentam uma marca, com desrespeito de uma cláusula do contrato de licença que proíbe, por razões ligadas ao prestígio da marca, a venda a negociantes de saldos, é feita sem o consentimento do titular da marca.

39. A este respeito, importa recordar que o artigo 5.º da Directiva 89/104 confere ao titular da marca um direito exclusivo que o habilita, entre outros, a proibir que um terceiro importe, ofereça para venda, coloque no mercado ou armazene para esse fim produtos que ostentam a sua marca. O artigo 7.º, n.º 1, consagra uma excepção a este princípio, ao prever que os direitos se esgotam quando os produtos foram comercializados na Comunidade pelo titular do direito de marca ou com o seu consentimento [9].

40. A Dior observa com razão que através do contrato de licença relativo à utilização da marca por parte da SIL os produtos ainda não foram colocados no mercado. Este contrato regula, pelo contrário, de que forma a SIL pode colocar os produtos no mercado. Os direitos apenas se podem esgotar em relação aos exemplares do produto que foram efectivamente colocados no mercado. No entanto, estes exemplares ainda não existiam quando o contrato foi celebrado. Por conseguinte, o contrato de licença não produz, por si, o esgotamento do direito conferido pela marca.

41. No presente caso, o direito de marca poder-se-ia ter esgotado pelo facto de a SIL ter vendido os produtos em causa à Copad. Ao celebrar o referido contrato de licença, a Dior,

9 — V. acórdãos de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.º 40), de 8 de Abril de 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Colect., p. I-3051, n.º 33), e Peak Holding (já referido na nota 3, n.º 34).

a titular da marca, consentiu que a SIL comercializasse os produtos em causa [10].

42. No entanto, o contrato de licença exclui expressamente a venda a negociantes de saldos, facto do qual a Dior e o Governo francês deduzem que o consentimento contratual para a comercialização não abrange a venda à Copad. Neste caso, os produtos teriam sido colocados no mercado sem o consentimento do titular da marca e o direito de marca ainda não teria sido esgotado.

43. Esta conclusão é corroborada pelo acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, nos termos do qual, 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, o consentimento deve ser expresso de uma forma que traduza inequivocamente uma vontade de renunciar a esse direito. Essa vontade resulta normalmente de uma formulação expressa do consentimento [11]. O contrato de licença não pode ser entendido como consentimento expresso, na medida em que — pelo contrário — proíbe expressamente a venda a negociantes de saldos.

44. Também o acórdão Peak Holding, que dizia respeito a estipulações na venda de produtos de marca pelo titular dos direitos, não obriga a presumir um consentimento por parte do titular da marca. Este tipo de estipulações diz respeito apenas às relações entre as partes e não constitui um obstáculo ao esgotamento [12], que produz efeitos *erga omnes*. O presente caso não diz, no entanto, respeito à estipulação acessória de um contrato de compra e venda com participação do titular da marca, mas sim aos efeitos de um contrato de licença sobre os negócios do licenciado com terceiros.

45. As circunstâncias do presente caso distinguem-se dos casos anteriormente decididos, pois um contrato de licença, em comparação com outros contratos, tem efeitos específicos sobre o âmbito do direito de marca. O artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 regula expressamente o alcance dos direitos conferidos pela marca em relação ao licenciado. Os obstáculos impostos pelo direito de marca à utilização de uma marca não podem, no entanto, ter um efeito mais abrangente em relação a terceiros do que em relação ao licenciado, que conhece os limites contratuais dos seus direitos. Não se vislumbra qualquer motivo para considerar que os direitos conferidos pela marca apenas se devam aplicar de forma restrita a um licenciado, enquanto os terceiros que não participaram no contrato de licença, pelo contrário, lhes estariam sujeitos na totalidade.

10 — Neste contexto, o acórdão de 22 de Junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (Ideal Standard) (C-9/93, Colect., p. I-2789, n.º 34), refere a colocação no mercado por parte de um licenciado como um caso de esgotamento do direito de marca.

11 — Já referido na nota 9, n.os 45 e 46.

12 — Já referido na nota 3, n.os 52 e segs.

46. Esta situação verificar-se-ia caso o artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 definisse as pretensões resultantes do direito de marca de forma mais estrita em relação ao licenciado do que em relação a terceiros. O licenciado não estaria impedido pelos direitos conferidos pela marca de utilizar a marca na actividade comercial. Os seus compradores, que em regra desconhecem o contrato de licença, estariam, pelo contrário, expostos ao risco de o titular da marca lhes opor os direitos conferidos pela marca, ao impedi-los, por exemplo, de voltar a vender os produtos designados.

47. Daqui pode-se concluir que apenas as infracções ao contrato de licença abrangidas pelo artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 se opõem ao esgotamento do direito de marca. Caso o licenciado possa colocar no mercado produtos que ostentam a marca sem violar o direito de marca, é necessário que os seus compradores possam confiar no esgotamento do direito de marca — tal como é salientado pela Comissão, em particular.

48. O facto de o Tribunal de Justiça, tal como é realçado pela Comissão e pela Copad, ter diferenciado no acórdão Peak Holding entre o esgotamento do direito de marca e a violação de deveres do comprador em matéria de contratos de compra e venda [13] corresponde a este entendimento. Os contratos apenas vinculam as partes, enquanto o direito de marca e o seu esgotamento têm efeitos *erga omnes*.

49. Uma diferente conclusão não resulta do direito exclusivo do titular de utilizar a marca para a primeira colocação em circulação dos produtos que a ostentam [14]. A celebração de um contrato de licença permite, desde logo, uma utilização do direito de marca. Os direitos que resultam deste contrato conferem à Dior uma compensação pelo facto de a SIL comercializar os produtos que ostentam a sua marca.

50. O direito de marca visa garantir a possibilidade de um controlo sobre a qualidade dos produtos e não o exercício efectivo deste controlo. O licenciante pode fiscalizar o licenciado através da introdução de cláusulas no contrato de licenciamento que obriguem ao respeito das suas indicações e lhe permitam fiscalizar o seu cumprimento. Se o licenciante tolera a fabricação de produtos de má qualidade quando tem meios contratuais para o impedir, deve assumir a responsabilidade de tal situação [15]. Fora do âmbito do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104, esses meios de controlo são de carácter contratual e não se baseiam no direito das marcas.

13 — Já referido na nota 3, n.º 54.

14 — Acórdãos 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.os 31, 40 e 44), e Peak Holding (já referido na nota 3, n.º 35).

15 — Acórdão IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (já referido na nota 10, n.º 37).

51. O mesmo se aplica às formas de comercialização indesejadas. Se o titular da marca renunciar ao controlo da sua comercialização ou não aproveitar possibilidades de fiscalização constantes do contrato, não é possível reconhecer-lhe direitos contra terceiros em matéria de direito de marca.

52. O artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 deve, por conseguinte, ser interpretado no sentido de que a comercialização pelo licenciado dos produtos que ostentam uma marca, em violação de uma cláusula do contrato de licença, apenas é feita sem o consentimento do titular da marca quando o licenciado, através da sua comercialização, também viola os direitos conferidos pela marca na acepção do artigo 8.º, n.º 2.

C — *Quanto à terceira questão*

53. Finalmente, a Cour de cassation pretende saber se, caso o titular da marca não possa excluir o esgotamento por via da proibição de venda a negociantes de saldos, se ele pode invocar o artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 para se opor a uma nova comercialização dos produtos.

54. Há que recordar a este respeito que, segundo a referida disposição, a regra do esgotamento consagrada no n.º 1 não é aplicável quando motivos legítimos justifiquem a oposição do titular da marca à comercialização posterior dos produtos dessa marca, designadamente quando o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado [16].

55. O caso expressamente referido de o estado dos produtos ser modificado ou alterado diz respeito à garantia de qualidade do produto por parte do titular da marca, já referida no contexto do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104. Quando os produtos de marca são modificados após terem sido colocados no mercado, está-se a comprometer a referida garantia de qualidade [17]. Por conseguinte, o titular da marca deve ter o direito de se opor à utilização da sua marca em produtos modificados.

56. De acordo com o entendimento aqui defendido, caso a qualidade dos produtos tenha sido prejudicada pela venda a negociantes de saldos nas circunstâncias do caso em apreço não está em causa a aplicação do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104. Neste caso, o titular da marca pode continuar a invocar os seus direitos conferidos pela marca em relação ao licenciado e o esgotamento não se produzirá.

16 — Acórdão de 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Colect., p. I-6013, n.º 40).

17 — O Tribunal de Justiça analisou esta hipótese sobretudo em relação às novas embalagens de medicamentos; v., mais recentemente, acórdão de 26 de Abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o. (C-348/04, Colect., p. I-3391, com remissões).

57. Importa analisar, no entanto, se a violação de uma proibição de venda a negociantes de saldos, constante do contrato de licença, pode, independentemente do prejuízo causado à qualidade dos produtos, fundamentar um interesse legítimo em excluir o esgotamento do direito de marca.

58. A utilização do advérbio «nomeadamente» no n.º 2 do artigo 7.º da Directiva 89/104 demonstra que a hipótese relativa à modificação ou alteração do estado dos produtos com a marca só é referida a título de exemplo do que podem ser os motivos legítimos [18].

59. Neste contexto, o Tribunal de Justiça reconheceu que o prejuízo causado à reputação da marca pode, em princípio, constituir um motivo legítimo, na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da directiva, susceptível de justificar que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos que ele lançou no mercado na Comunidade ou que aí foram comercializados com o seu consentimento [19], tendo concluído que existe um interesse legítimo em proibir uma publicidade a produtos de luxo e de prestígio que afecte o valor da marca, prejudicando o seu aspecto e a imagem de prestígio dos produtos em causa, bem como a sensação de luxo que deles emana [20].

60. No entanto, só existe motivo legítimo, na acepção do n.º 2 do artigo 7.º da Directiva 89/104, se for possível provar que a reputação da marca foi seriamente afectada no caso concreto [21]. Como exemplo de um prejuízo deste tipo, o Tribunal de Justiça refere o facto de um revendedor, no prospecto publicitário que distribui, não ter tido o cuidado de não colocar a marca numa vizinhança que fosse susceptível de depreciar, de modo grave, a imagem que o titular conseguiu criar à volta da sua marca [22].

61. Se, por conseguinte, um revendedor prejudica seriamente a reputação de uma marca através da forma que escolheu para vender o produto, poderão — tal como é exposto em particular pelo Governo francês — existir motivos legítimos, na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104, que justificam a oposição do titular da marca a esta forma de comercialização.

18 — Acórdão Parfums Christian Dior (já referido na nota 16, n.º 42, com remissões).
19 — *Ibidem*, n.º 43, com remissões.
20 — *Ibidem*, n.º 45, com remissões.
21 — *Ibidem*, n.º 46, com remissões.
22 — *Ibidem*, n.º 47.

62. Contudo, não é possível deduzir desta jurisprudência um indício de que a simples infracção a uma proibição de venda de produtos de marca a negociantes de saldos, prevista num contrato de licença, constitua um motivo legítimo para a oposição à sua comercialização posterior. A Comissão salienta com razão que se retiraria o efeito prático ao artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 se qualquer infracção do licenciado a uma cláusula do contrato de licença permitisse ao titular da marca proibir a comercialização posterior dos produtos de marca.

63. Além disso, a venda a negociantes de saldos não causa obrigatoriamente um prejuízo sério à reputação de uma marca de prestígio ou de luxo.

64. Por um lado, não é de excluir que o negociante de saldos não venda directamente os produtos aos consumidores, mas sim a revendedores que os apresentam num ambiente que não coloca em causa a imagem de luxo e de prestígio a eles associada. Seria concebível, por exemplo, que o negociante de saldos os vendesse a lojas exclusivas que até ao momento ainda não tinham tido acesso aos produtos de marca por não integrarem a rede de distribuição da marca em causa. Neste caso, os consumidores não poderiam concluir, com base nesta oferta, que os produtos de marca tinham perdido alguma da sua exclusividade.

65. Por outro lado, mesmo no caso de uma forma de comercialização que potencialmente possa causar prejuízos à reputação de uma marca, é ainda necessário apreciar se os prejuízos se verificaram efectivamente e, para além disso, se podem ser qualificados como «prejuízos sérios». Tal como sucedeu na apreciação da questão de saber se a possível ofensa à reputação de uma marca também coloca em causa a qualidade dos produtos designados [23], também neste caso é importante ter em consideração as circunstâncias do caso concreto, o que pressupõe as necessárias conclusões em matéria de facto por parte do órgão jurisdicional competente para o apuramento dos factos [24], que o contrato de licença não torna supérfluas.

66. O artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 não permite, por conseguinte, ao titular da marca opor-se à comercialização de produtos que ostentam a sua marca por parte de um negociante de saldos apenas devido ao facto de uma cláusula do contrato de licença proibir a venda dos produtos a um negociante de saldos.

23 — V. os n.os 32 e segs., *supra*.

24 — V. acórdãos de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., p. I-905, n.os 51 e 55), e Boehringer Ingelheim e o. (já referido na nota 17, n.º 46).

V — Conclusão

67. Proponho, assim, que sejam dadas as seguintes respostas à questão prejudicial:

1. O artigo 8.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca contra o licenciado por este ter violado uma cláusula do contrato de licença que proíbe a venda a negociantes de saldos quando esta venda afecte de tal forma o prestígio da marca que a sua qualidade seja colocada em causa.

2. O artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que a comercialização pelo licenciado dos produtos que ostentam uma marca, em violação de uma cláusula do contrato de licença, apenas é feita sem o consentimento do titular da marca quando o licenciado, através da sua comercialização, também violar os direitos conferidos pela marca na acepção do artigo 8.º, n.º 2.

3. O artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104 não permite ao titular da marca opor-se à comercialização de produtos que ostentam a sua marca por parte de um negociante de saldos apenas devido ao facto de uma cláusula do contrato de licença proibir a venda dos produtos a um negociante de saldos.