ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

3 de Junho de 2010 *

No processo C-127/09,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Oberlandesgericht Nürnberg (Alemanha), por decisão de 31 de Março de 2009, entrado no Tribunal de Justiça em 6 de Abril de 2009, no processo

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

contra

Simex Trading AG,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: J.-C. Bonichot, presidente de secção, C. Toader, C. W. A. Timmermans (relator), P. Kūris e L. Bay Larsen, juízes,

advogado-geral: P. Cruz Villalón,
secretário: R. Grass,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Coty Prestige Lancaster Group GmbH, por C. Lehment e U. Hildebrandt, Rechtsanwälte,

— em representação da Simex Trading AG, por E. Stolz, Rechtsanwalt,

— em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por M. Russo, avvocato dello Stato,

— em representação do Governo austríaco, por C. Pesendorfer, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por H. Krämer, na qualidade de agente,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), e do artigo 7.º, n.º 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 (JO 1989, L 40, p. 1), conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «Directiva 89/104»).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Coty Prestige Lancaster Group GmbH (a seguir «Coty Prestige»), sociedade com sede em Mainz (Alemanha), à Simex Trading AG (a seguir «Simex Trading»), sociedade com sede em Appenzell (Suíça), e que deu lugar a uma acção intentada pela Coty Prestige contra a Simex Trading, para que esta se abstivesse da sua conduta, com base na alegação de que, ao comercializar produtos de perfumaria na Alemanha, viola os direitos inerentes às marcas comunitárias e internacionais de que a Coty Prestige é titular ou a que tem direito.

Quadro jurídico

Direito da União

3 O artigo 13.º do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Esgotamento do direito conferido pela marca comunitária», dispõe, no n.º 1:

«O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a sua utilização para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.»

4 O artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104, na sua versão inicial, enunciava:

«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.»

5 Em conformidade com o artigo 65.º, n.º 2, do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em conjugação com o anexo XVII, ponto 4, deste acordo, o artigo 7.º, n.º 1, da directiva, na sua versão inicial, foi alterado para efeitos do mesmo acordo, tendo a expressão «na Comunidade» sido substituída pelos termos «numa Parte Contratante».

Direito nacional

6 O § 24, n.º 1, da Lei sobre a Protecção das Marcas e de outros Sinais Distintivos (Markengesetz), de 25 de Outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), dispõe:

«O titular de uma marca ou de uma designação comercial não tem o direito de proibir um terceiro de utilizar a referida marca ou designação comercial para produtos que tenham sido comercializados na Alemanha, noutro Estado-Membro da União Europeia ou noutro Estado parte no Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, sob essa marca ou essa designação comercial, pelo titular ou com o seu consentimento.»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

7 A Coty Prestige produz e comercializa produtos de perfumaria das suas próprias marcas, como *Lancaster* e *Joop!,* e de marcas de terceiros, como *Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard* e *Vivienne Westwood.*

8 Sob estas marcas, que foram registadas como marcas comunitárias e internacionais, a Coty Prestige comercializa os seus produtos em todo o mundo, através de um sistema de distribuição selectiva, sendo os seus distribuidores geralmente designados por «depositários» (comerciantes especializados autorizados).

9 A cláusula 5 do contrato-tipo celebrado pela Coty Prestige com cada um dos seus depositários tem a seguinte redacção:

«5.1. A [Coty Prestige] apoiará de várias formas o depositário nos seus esforços de venda dos produtos, na medida do economicamente sustentável. Os detalhes serão acordados em cada caso entre as partes.

5.2. A [Coty Prestige] também pode pôr gratuitamente à disposição do depositário material de decoração e de publicidade. Este material permanece propriedade da [Coty Prestige], desde que não se destine a ser entregue aos consumidores, e deve ser-lhe devolvido a seu pedido.

5.3. O material de publicidade posto à disposição pela [Coty Prestige] só pode ser utilizado pelo depositário para os fins publicitários indicados. É proibido ao depositário toda e qualquer utilização comercial desse material, em especial a venda de amostras, de produtos para teste ou de miniaturas.»

10 A Simex Trading, que não faz parte da rede de depositários da Coty Prestige, comercializa, designadamente, produtos de perfumaria.

11 Em 26 de Setembro de 2007, a Coty Prestige obteve dois frascos, denominados «produtos para teste», que continham perfume da marca *Davidoff Cool Water Man,* proveniente de uma compra, efectuada como teste, numa loja da cadeia Sparfümerie situada em Ingolstadt (Alemanha).

12 Os produtos para teste em causa são frascos de origem que contêm o perfume também de origem, mas não têm o sistema de fecho de origem e ostentam a menção «demonstração». O acondicionamento dos produtos para teste é diferente do das mercadorias originais, na medida em que, por um lado, é constituído por uma embalagem de cartão branca onde estão impressas a preto as indicações habitualmente impressas a cores nas embalagens de origem. Por outro lado, na parte da frente da embalagem dos produtos para teste, vem indicado «demonstração» e, de lado, figura a menção «venda proibida».

13 Os números de fabrico dos produtos para teste obtidos em 26 de Setembro de 2007 permitiram à Coty Prestige verificar que os exemplares em causa tinham sido entregues, em Julho de 2006, a um dos seus depositários, com sede em Singapura.

14 De seguida, um explorador da cadeia Sparfümerie informou a Coty Prestige de que tinha adquirido os referidos exemplares à Simex Trading, para o estabelecimento principal da mesma cadeia em Nuremberga, apresentando facturas para comprovar esta afirmação.

15 Com base nos factos apurados nessa aquisição e noutra compra efectuada como teste de um produto para teste inicialmente fornecido no Próximo Oriente, a Coty Prestige intentou nos órgãos jurisdicionais alemães uma acção contra a Simex Trading, para que esta se abstivesse da sua conduta, alegando que os produtos para teste em causa tinham sido colocados, pela primeira vez, no mercado da Comunidade ou do Espaço Económico Europeu (EEE), sem o consentimento do titular da marca.

16 A Simex Trading pediu que a acção fosse julgada improcedente, sustentando que o direito da marca se tinha esgotado em relação aos produtos para teste em causa, visto terem sido comercializados no EEE com o consentimento do titular da marca.

17 A Coty Prestige respondeu que os produtos em causa não tinham sido colocados no mercado por sua iniciativa ou com o seu consentimento. Os perfumes, incluindo os perfumes para teste, são fornecidos exclusivamente aos seus depositários. Ora, nos contratos celebrados com estes, a Coty Prestige conserva a propriedade dos produtos para teste. Além disso, trata-se de material publicitário que, como tal, não se destina a ser entregue aos consumidores, razão pela qual os produtos para teste ostentam claramente a indicação de que não podem ser vendidos.

18 O Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de Nuremberga-Fürth) julgou improcedente o pedido da Coty Prestige, por considerar que o direito da marca se tinha esgotado em relação aos produtos para teste em causa, ainda que ostentassem a menção de que não podiam ser vendidos.

19 Com efeito, uma vez que os produtos para teste são entregues pela Coty Prestige aos depositários, com a autorização de utilizarem integralmente o perfume neles contido, o poder de disposição efectivo sobre esses produtos é transmitido e, por conseguinte, os referidos produtos são comercializados na acepção do artigo 7.º da Directiva 89/104 e do artigo 13.º do Regulamento n.º 40/94.

20 Segundo esse órgão jurisdicional, o princípio do esgotamento não pode ser derrogado ou limitado por estipulações contratuais. A violação, por parte de um depositário, do contrato celebrado com a Coty Prestige só afecta as relações contratuais entre os operadores interessados. A reserva de propriedade é, além disso, irrelevante, porque o esgotamento do direito conferido pela marca só pressupõe a transmissão do poder de disposição efectivo.

21 Em sede de recurso, o Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Regional Superior de Nuremberga) considera que há sérias dúvidas quanto à procedência da tese adoptada pelo órgão jurisdicional de primeira instância.

22 Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, em particular do acórdão de 30 de Novembro de 2004, Peak Holding (C-16/03, Colect., p. I-11313), que os elementos característicos essenciais do conceito de «comercialização», na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 e do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, são a transmissão do poder de disposição sobre a mercadoria e a realização do seu valor económico.

23 Ora, o processo principal caracteriza-se pelo facto de os produtos para teste continuarem a pertencer ao titular da marca, conforme o estipulado no contrato, e de apenas o seu conteúdo ser disponibilizado para consumo, mas não para venda. Devido às menções que figuram nos produtos para teste e na sua embalagem, os adquirentes sabem que os produtos para teste não devem ser vendidos, razão pela qual se pode excluir toda e qualquer aquisição de boa-fé por parte de terceiros.

24 Nestas circunstâncias, o depositário só tem, portanto, um poder de disposição limitado sobre os produtos para teste. Além disso, o titular da marca não pode ter realizado o valor económico da mercadoria, visto que a venda desta não está prevista.

25 O órgão jurisdicional de reenvio observa ainda que o verdadeiro objectivo da disponibilização dos produtos para teste é a publicidade. Isto resulta, aliás, claramente das indicações que constam da embalagem exterior e do frasco. Ora, nas circunstâncias referidas pela Coty Prestige no âmbito da sua acção, este objectivo não é atingido, visto que os produtos para teste não foram colocados à disposição dos clientes para que estes os pudessem testar, uma vez que foram vendidos a terceiros, em violação do disposto no contrato celebrado com o depositário em questão.

26 Nestas condições, o Oberlandesgericht Nürnberg decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Estamos perante uma comercialização na acepção do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento […] n.º 40/94 e do artigo 7.º da Directiva 89/104 […], quando [perfumes para teste] são fornecid[o]s, sem transmissão do direito de propriedade e com proibição da respectiva venda, a comerciantes intermediários, vinculados contratualmente, para que estes possam permitir que os seus potenciais clientes testem o conteúdo desse produto, tendo em conta que no produto vem indicado que o mesmo não pode ser vendido, que, nos termos do contrato, o produtor/titular da marca fica com a possibilidade de exigir a todo o tempo que esse produto lhe seja devolvido e que a apresentação desse produto é claramente mais simples do que a apresentação dos outros produtos comercializados pelo produtor/titular da marca?»

Quanto à questão prejudicial

27 Segundo jurisprudência bem assente, os artigos 5.º a 7.º da Directiva 89/104 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 União (v., nomeadamente, acórdão de 15 de Outubro de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e o., C-324/08, ainda não publicado na Colectânea, n.º 20 e jurisprudência aí referida).

28 Em particular, o artigo 5.º da Directiva 89/104 confere ao titular da marca um direito exclusivo que lhe permite proibir que qualquer terceiro, designadamente, importe produtos com a sua marca, os ofereça, os comercialize ou os detenha para esses fins. O artigo 7.º, n.º 1, da mesma directiva contém uma excepção a esta regra, na medida em que prevê que o direito do titular fica esgotado quando os produtos tiverem sido colocados no mercado do EEE pelo próprio titular ou com o seu consentimento (v.,

nomeadamente, acórdão Makro Zelfbedieningsgroothandel e o., já referido, n.º 21 e jurisprudência aí referida).

29 A extinção do direito exclusivo resulta quer do consentimento, expresso ou tácito, do titular para a comercialização no EEE, quer da comercialização no EEE pelo próprio titular ou por um operador economicamente ligado a este, como, em particular, um operador licenciado. O consentimento do titular ou a comercialização no EEE, por este ou por um operador que esteja economicamente ligado a este, que equivalem à renúncia ao direito exclusivo, constituem assim, cada um deles, um elemento determinante da extinção desse direito (v., neste sentido, acórdãos de 8 de Abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Colect., p. I-3051, n.º 34; de 23 de Abril de 2009, Copad, C-59/08, Colect., p. I-10019, n.º 43; e Makro Zelfbedieningsgroothandel e o., já referido, n.º 24 e jurisprudência aí referida).

30 A fim de assegurar a protecção dos direitos conferidos pela marca e, simultaneamente, possibilitar a comercialização ulterior de produtos que ostentam uma marca, sem que o seu titular se possa opor a tal, é essencial que este possa controlar a primeira colocação no mercado desses produtos no EEE, independentemente de terem sido eventualmente objecto de uma primeira colocação em circulação fora dessa zona, uma vez que tal comercialização não produz qualquer efeito extintivo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 (v., neste sentido, designadamente, acórdão Makro Zelfbedieningsgroothandel e o., já referido, n.ºs 31 e 32 e jurisprudência aí referida).

31 Além disso, os direitos conferidos pela marca só se esgotam em relação aos exemplares do produto que tenham sido objecto de uma primeira colocação no mercado no EEE, pelo próprio titular ou com o seu consentimento. Em contrapartida, o titular pode sempre proibir a utilização da marca, em conformidade com o direito exclusivo que lhe confere a Directiva 89/104, em relação a outros exemplares do mesmo produto que não tenham sido objecto dessa primeira colocação no mercado no EEE (v., neste sentido, acórdão de 1 de Julho de 1999, Sebago e Maison Dubois, C-173/98, Colect., p. I-4103, n.ºs 19 e 20).

32 No processo principal, coloca-se a questão de saber se, nas circunstâncias do caso concreto, os produtos em causa, isto é, os perfumes para teste que a Coty Prestige põe à disposição dos seus depositários no âmbito do contrato de distribuição selectiva, foram objecto de uma primeira colocação no mercado no EEE, pelo próprio titular ou por um terceiro, mas com o consentimento do titular.

33 Contrariamente ao processo que deu lugar ao acórdão Peak Holding, já referido, o presente processo na causa principal não incide sobre a questão de saber se determinados actos relativos a produtos que ostentam uma marca, desde que sejam praticados no EEE pelo titular dessa marca ou por um operador economicamente ligado a este, podem ser qualificados de «comercialização» na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104. Por conseguinte, os ensinamentos relativos ao conceito de comercialização decorrentes desse acórdão não são pertinentes em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal.

34 Com efeito, no presente processo principal, tal como resulta da decisão de reenvio, o acto a qualificar de primeira colocação no mercado no EEE dos produtos em causa, em relação aos quais se invoca o esgotamento dos direitos conferidos pela marca, foi praticado, não pelo titular da marca ou por um operador economicamente ligado a este mas sim por um terceiro, uma vez que é ponto assente que o primeiro acto de comercialização no EEE dos produtos para teste em causa no processo principal é constituído pela venda, na Alemanha, pela Simex Trading, à cadeia Sparfümerie, de produtos para teste importados pela Simex Trading e obtidos por esta sociedade junto de um depositário da Coty Prestige com sede em Singapura.

35 Além disso, atendendo à jurisprudência salientada nos n.os 30 e 31 do presente acórdão, nem o fornecimento inicial pela Coty Prestige de exemplares dos produtos em causa no processo principal ao seu depositário com sede em Singapura, nem o fornecimento pela Coty Prestige, aos seus depositários com sede no EEE, de outros exemplares desse mesmo produto podem ser considerados uma comercialização, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104, dos produtos em causa no processo principal em relação aos quais se invoca o esgotamento dos direitos conferidos pela marca.

36 Daqui decorre, tendo em conta a jurisprudência recordada no n.º 29 do presente acórdão, que, num contexto como o que está em causa no processo principal, o esgotamento do direito exclusivo do titular da marca só pode resultar do seu eventual consentimento, expresso ou tácito, à comercialização dos produtos em causa no EEE, por um terceiro. Por conseguinte, nesse contexto, o elemento determinante que pode causar a extinção do direito exclusivo diz respeito a esse consentimento, que equivale a uma renúncia do titular da marca ao seu direito exclusivo.

37 A este respeito, importa recordar que, mesmo nas hipóteses em que a primeira comercialização dos produtos em causa no EEE foi efectuada por um sujeito sem nenhuma ligação económica ao titular da marca e sem o seu consentimento expresso, a vontade de renunciar ao direito exclusivo previsto no artigo 5.º da Directiva 89/104 pode resultar de um consentimento tácito do referido titular (v. acórdão Makro Zelfbedieningsgroothandel e o., já referido, n.º 19 e jurisprudência aí referida).

38 Resulta, com efeito, da jurisprudência que, embora essa vontade resulte normalmente de uma formulação expressa do consentimento, não se pode excluir que, em certos casos, esse consentimento possa resultar tacitamente de elementos e de circunstâncias anteriores, contemporâneos ou posteriores à comercialização fora do EEE ou no interior desta zona, que, apreciados pelo juiz nacional, traduzam igualmente, de forma inequívoca, uma renúncia do titular ao seu direito (acórdão de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.º 46).

39 A este respeito, no n.º 60 do acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, o Tribunal de Justiça declarou igualmente que um consentimento tácito não pode decorrer:

— 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.

40 Além disso, no n.º 66 do mesmo acórdão, o Tribunal de Justiça declarou 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.

41 Embora compita assim ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar, à luz dos elementos recordados nos n.ºs 38 a 40 do presente acórdão, se, no processo principal, houve consentimento, expresso ou tácito, do titular da marca à comercialização no EEE, não se pode deixar de observar que, num contexto como o deste processo, certos elementos e circunstâncias que devem ser tidos em conta para se determinar se houve consentimento tácito do titular não sustentam uma clara renúncia deste ao seu direito exclusivo estabelecido no artigo 5.º da Directiva 89/104.

42 Com efeito, decorre dos elementos constantes da decisão de reenvio, resumidos no n.º 12 do presente acórdão, que os produtos em causa no processo principal são frascos de perfume apresentados numa embalagem que contém, além da menção «demonstração», a indicação de «venda proibida».

43 Esta indicação, uma vez que traduz claramente a vontade do titular da marca em causa de que os produtos que a ostentam não sejam vendidos, nem fora nem no interior do EEE, constitui em si, e na falta de elementos de prova em sentido contrário, um elemento decisivo que se opõe à conclusão de que o titular deu consentimento à comercialização no EEE, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

44 Por outro lado, se, atendendo em particular ao alcance do pedido reconvencional apresentado pela Simex Trading no processo principal, o pedido de decisão prejudicial devesse ser entendido no sentido de que engloba, além da hipótese descrita no n.º 34 do presente acórdão, a hipótese do fornecimento inicial pela Coty Prestige dos produtos para teste em causa no processo principal a um dos seus depositários com sede no EEE, colocar-se-ia a questão de saber se este fornecimento deve ser qualificado de «comercialização» na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

45 Ora, a indicação de «venda proibida» aposta na embalagem dos frascos de perfume em causa no processo principal exclui essa qualificação, uma vez que, tal como já foi dito no n.º 43 do presente acórdão, traduz claramente a vontade do titular da marca em questão de que os produtos que ostentam esta marca não sejam vendidos, nem fora nem no interior do EEE.

46 Atendendo a que a redacção do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 é, no essencial, idêntica à do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104, com excepção da definição do território onde a comercialização deve ser feita, circunstância esta que é, contudo, irrelevante num contexto como o que está em causa no processo principal, e dado que não existem outros elementos contextuais ou relacionados com o objectivo das referidas disposições que exijam uma interpretação diferente destas, a interpretação, efectuada no presente acórdão, do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104, para dar uma resposta à questão prejudicial colocada, vale igualmente para o artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

47 À luz do exposto, importa responder à questão submetida que, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, o artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e o artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que o esgotamento dos direitos conferidos pela marca só ocorre se, de acordo com uma apreciação que compete ao órgão jurisdicional de reenvio fazer, se puder concluir que houve consentimento expresso ou tácito do titular desta marca à comercialização na Comunidade ou no EEE, respectivamente, dos produtos em relação aos quais se invoca esse esgotamento.

48 Em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, em que são fornecidos «perfumes para teste» aos intermediários vinculados contratualmente ao titular da marca, para que os seus clientes possam testar esses perfumes, sem transmissão do direito de propriedade e com proibição da respectiva venda, em que o titular da marca pode, a todo o momento, exigir que essa mercadoria lhe seja devolvida e em que a apresentação desta se distingue claramente da dos frascos de perfume habitualmente postos à disposição dos referidos intermediários pelo titular da marca, o facto de esses produtos para teste serem frascos de perfume que ostentam as menções «demonstração» e «venda proibida» opõe-se a que o consentimento do titular da marca à sua comercialização seja reconhecido tacitamente, na falta de elementos de prova em sentido contrário, o que compete ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar.

Quanto às despesas

49 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quarta Secção) declara:

Em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, o artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, e o artigo 7.º, n.º 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, conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, devem ser interpretados no sentido de que o esgotamento dos direitos conferidos pela marca só ocorre se, de acordo com uma apreciação que compete ao órgão jurisdicional de reenvio fazer, se puder concluir que houve consentimento expresso ou tácito do titular desta marca à comercialização na Comunidade Europeia ou no Espaço Económico Europeu, respectivamente, dos produtos em relação aos quais se invoca esse esgotamento.

Em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, em que são fornecidos «perfumes para teste» aos intermediários vinculados contratualmente ao titular da marca, para que os seus clientes possam testar esses perfumes, sem transmissão do direito de propriedade e com proibição da respectiva venda, em que o titular da marca pode, a todo o momento, exigir que essa mercadoria lhe seja devolvida e em que a apresentação desta se distingue claramente da dos frascos de perfume habitualmente postos à disposição dos referidos intermediários pelo titular da marca, o facto de esses produtos para teste serem frascos de perfume que ostentam as menções «demonstração» e «venda proibida» opõe-se

a que o consentimento do titular da marca à sua comercialização seja reconhecido tacitamente, na falta de elementos de prova em sentido contrário, o que compete ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar.

Assinaturas