ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4 de Novembro de 1997 *

No processo C-337/95,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE, pelo Hoge Raad der Nederlanden, destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV

e

Evora BV,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30.°, 36.° e 177.°, terceiro parágrafo, do Tratado CE, bem como dos artigos 5.° e 7.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relator), H. Ragnemalm, R. Schintgen, presidentes de secção, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, juízes,

* Língua do processo: neerlandês.

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: H. von Holstein, secretário adjunto,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação de Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV, por C. Gielen, advogado em Amsterdão, e H. van der Woude, advogado no foro de Bruxelas,

— em representação da Evora BV, por D. W. F. Verkade e O. W. Brouwer, advogados em Amsterdão, e P. Wytinck, advogado no foro de Bruxelas,

— em representação do Governo francês, por C. de Salins, subdirectora na Direcção dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e P. Martinet, secretário dos Negócios Estrangeiros na mesma direcção, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo italiano, por U. Leanza, chefe do Serviço do Contencioso Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente, assistido por O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— em representação do Governo do Reino Unido, por L. Nicoll, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por M. Silverleaf, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por B. J. Drijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações de Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV, representadas por C. Gielen e H. van der Woude, da Evora BV, representada por O. W. Brouwer, L. de Gryse, advogado no foro de Bruxelas, e P. Wytinck, do Governo francês, representado por P. Martinet, e da Comissão, representada por B. J. Drijber, na audiência de 5 de Fevereiro de 1997,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 29 de Abril de 1997,

profere o presente

Acórdão

1 Por acórdão de 20 de Outubro de 1995, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 26 do mesmo mês, o Hoge Raad der Nederlanden submeteu, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE, seis questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 30.°, 36.° e 177.°, terceiro parágrafo, do mesmo Tratado, bem como dos artigos 5.° e 7.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

2 Estas questões surgiram no quadro de um litígio entre a Parfums Christian Dior SA, sociedade de direito francês, com sede em Paris (a seguir «Dior France»), e a Parfums Christian Dior BV, sociedade de direito neerlandês, com sede em Roterdão (a seguir «Dior Nederland»), e a Evora BV, sociedade de direito neerlandês, com sede em Renswoude (a seguir «Evora»), a propósito da publicidade feita por esta última de produtos Dior que colocou à venda.

3 A Dior France concebe e produz perfumes e outros produtos cosméticos que se vendem a preços relativamente elevados e que são considerados como parte do mercado de produtos cosméticos de luxo. Para a venda desses produtos fora de

França, a Dior nomeou representantes exclusivos, entre os quais a Dior Nederland, nos Países Baixos. Tal como outros representantes exclusivos da Dior France na Europa, a Dior Nederland recorre, para a distribuição dos produtos Dior nos Países Baixos, a um sistema de distribuição selectiva, que implica que os produtos Dior só sejam vendidos a revendedores escolhidos, que ficam vinculados a só vender a compradores finais e nunca a outros revendedores, a menos que estes tenham sido igualmente seleccionados para a venda de produtos Dior.

4 No Benelux, a Dior France é a única titular das marcas figurativas Eau sauvage, Poison, Fahrenheit e Dune, designadamente para os perfumes. Estas marcas consistem em representações da embalagem em que os frascos de perfume com essas denominações são vendidos. A Dior France é, além disso, titular de direitos de autor das embalagens e dos frascos, bem como das embalagens e frascos dos produtos vendidos sob a denominação Svelte.

5 A Evora explora, sob o nome da sua filial Kruidvat, uma importante cadeia de drogarias. As lojas Kruidvat, apesar de não terem sido designadas como distribuidores pela Dior Nederland, vendem produtos Dior que a Evora obtém através de importações paralelas. A legalidade da revenda desses produtos não foi contestada no quadro do processo principal.

6 Na campanha de promoção durante o período de Natal de 1993, a Kruidvat colocou à venda os produtos Dior Eau sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune e Svelte e, para o efeito, reproduziu, em prospectos publicitários, as embalagens e frascos de alguns desses produtos. Segundo o acórdão de reenvio, a reprodução das embalagens e frascos visava exclusivamente, de forma directa e clara, os produtos postos à venda e foi feita na forma habitual utilizada pelos revendedores deste ramo comercial.

7 Considerando que essa publicidade não correspondia à imagem de luxo e de prestígio das marcas Dior, a Dior France e a Dior Nederland (a seguir «Dior») instauraram contra a Evora, no Rechtbank te Haarlem, um procedimento cautelar por

ofensa aos direitos dessas marcas, pedindo que a Evora fosse condenada a pôr termo e a abster-se de fazer uso das marcas figurativas da Dior e de proceder a qualquer divulgação ou reprodução da imagem dos seus produtos em catálogos, brochuras, anúncios ou de qualquer outro modo. A Dior alegou nomeadamente que o uso feito pela Evora das suas marcas era contrário ao disposto na lei uniforme do Benelux sobre marcas de produtos, na redacção então em vigor, e que esse uso se efectuava de um modo que podia prejudicar a imagem de luxo e de prestígio desses produtos. A Dior sustentou igualmente que a publicidade feita pela Evora ofendia os seus direitos de autor.

8 O presidente do Rechtbank julgou procedente o pedido da Dior e ordenou à Evora que pusesse termo de imediato a qualquer utilização das marcas figurativas da Dior, bem como a qualquer divulgação ou reprodução da imagem dos produtos Dior em causa, através de catálogos, brochuras, anúncios ou de qualquer outro modo que não correspondesse ao modo de publicidade habitual da Dior. A Evora recorreu desta decisão para o Gerechtshof te Amsterdam.

9 Este órgão jurisdicional anulou o despacho impugnado e recusou ordenar as providências requeridas. Este tribunal rejeitou designadamente o argumento da Dior de que podia opor-se à comercialização posterior dos produtos ao abrigo do disposto no artigo 7.°, n.° 2, da directiva, segundo o qual o titular de uma marca pode opor-se ao uso da marca relativamente a produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular, desde que existam motivos legítimos que o justifiquem, designadamente quando o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado. O Gerechtshof entendeu que este artigo se referia exclusivamente a uma ofensa à reputação da marca através de uma alteração do estado físico do artigo da marca em causa.

10 A Dior recorreu desta decisão para o Hoge Raad. Sustentou designadamente que «o estado dos produtos», na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva abrange igualmente o estado «psíquico» do produto, isto é a aparência e a imagem de prestígio do produto, bem como a sensação de luxo que emana deste, pelo seu modo de apresentação e de publicidade escolhido pelo titular da marca no exercício dos seus direitos de marca.

11 A Evora afirmou designadamente que a sua publicidade — feita nos termos usuais dos retalhistas deste ramo comercial — não afectava os direitos exclusivos da Dior e que as disposições da directiva, bem como os artigos 30.° e 36.° do Tratado, impediam a Dior de invocar os seus direitos de marca e os seus direitos de autor para a proibir de fazer publicidade aos produtos Dior que comercializa.

12 Nestas condições, o Hoge Raad considerou que se justificava colocar à Cour de justice do Benelux (a seguir «Cour Benelux») questões prejudiciais relativas à interpretação da lei uniforme Benelux sobre marcas de produtos, e ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias questões prejudiciais relativas ao direito comunitário. Neste contexto, o Hoge Raad levantou a questão de saber qual dos dois tribunais, Cour Benelux ou Hoge Raad, é neste caso o órgão jurisdicional nacional cujas decisões não são susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, e portanto qual desses dois órgãos jurisdicionais deve dirigir-se ao Tribunal de Justiça nos termos do disposto no terceiro parágrafo do artigo 177.° do Tratado.

13 O Hoge Raad salientou ainda que, embora até ao momento do acórdão de reenvio, os Estados do Benelux ainda não tivessem adaptado a sua legislação à directiva, apesar de já ter expirado o prazo para tal, a interpretação da directiva não seria impertinente no caso, dada a jurisprudência do Tribunal de Justiça que afirma que, quando um interessado invoca uma directiva que não foi transposta para a ordem jurídica nacional no prazo prescrito, as normas nacionais devem, na medida do possível, ser interpretadas à luz do texto e da finalidade da directiva (v., designadamente, acórdão de 14 de Julho de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Colect., p. I-3325). O Hoge Raad considerou além disso que, no caso de as normas nacionais em causa não poderem ser interpretadas em conformidade com a directiva, colocar-se-ia um problema de interpretação dos artigos 30.° e 36.° do Tratado.

14 O Hoge Raad decidiu, assim, suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«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?»

Quanto à primeira questão

15 Resulta do acórdão de reenvio:

— que a Cour Benelux foi instituída por um tratado, assinado em Bruxelas em 31 de Março de 1965, entre o Reino da Bélgica, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos, e que é composta por juízes dos Supremos Tribunais de cada um desses três Estados, e

— que, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 6.°, n.° 3, do referido tratado e 10.° da Convenção Benelux em matéria de marcas de produtos, celebrada em 19 de Março de 1962 entre estes três Estados-Membros do Benelux, o Hoge Raad está, em princípio, vinculado a submeter, a título prejudicial, à Cour Benelux, as questões de interpretação da lei uniforme Benelux sobre marcas de produtos, anexa à referida convenção.

16 O artigo 6.° do tratado que institui a Cour Benelux tem a seguinte redacção:

«1. Nos casos a seguir indicados, a Cour Benelux conhece das questões de interpretação das normas jurídicas abrangidas na previsão do artigo 1.° que se coloquem em litígios pendentes quer perante os órgãos jurisdicionais nacionais de um dos três países, sedeados no respectivo território na Europa...

2. Quando uma decisão num processo pendente num órgão jurisdicional nacional exigir a resolução de uma dificuldade de interpretação de uma norma jurídica abrangida na previsão do artigo 1.°, esse órgão jurisdicional pode, se entender que é necessária uma decisão sobre essa questão para poder proferir a sentença, suspender, mesmo oficiosamente, a decisão definitiva para que a Cour Benelux se pronuncie sobre a questão de interpretação.

3. Nas condições previstas no número anterior, um órgão jurisdicional nacional cujas decisões sejam insusceptíveis de recurso judicial em direito interno é obrigado a submeter à Cour Benelux...»

17 O artigo 7.°, n.° 2, deste mesmo tratado prevê ainda que:

«Os órgãos jurisdicionais nacionais que venham a decidir a seguir a causa estão vinculados pela interpretação resultante da decisão proferida pela Cour Benelux.»

18 É tendo em consideração este sistema de direito que, com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional nacional pergunta se, quando um problema de interpretação da directiva é suscitado no quadro de um processo em curso num dos Estados-Membros do Benelux e a interpretação diz respeito à lei uniforme Benelux sobre marcas de produtos, 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, a submeter as questões ao Tribunal de Justiça.

19 Para responder a esta questão, deve analisar-se, em primeiro lugar, se um órgão jurisdicional como a Cour Benelux tem a faculdade de submeter questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça e, se assim for, se está obrigado a fazê-lo.

20 Em primeiro lugar, verifica-se que a questão colocada pelo órgão jurisdicional nacional parte, com razão, da premissa de que um órgão jurisdicional como a Cour Benelux é um tribunal que pode submeter questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça.

21 Com efeito, não existe qualquer motivo válido susceptível de justificar que um órgão jurisdicional comum a vários Estados-Membros não possa submeter questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça, tal como os órgãos jurisdicionais de cada um desses Estados-Membros.

22 A este respeito, deve ter-se em conta, designadamente, que a Cour Benelux tem por missão garantir a uniformidade de aplicação das normas jurídicas comuns aos três Estados do Benelux e que o processo perante este tribunal é um incidente nas acções pendentes nos órgãos jurisdicionais nacionais, que se termina pela interpretação definitiva das normas jurídicas comuns no Benelux.

23 Permitir a um órgão jurisdicional, como a Cour Benelux, que, quando interpreta normas comunitárias em cumprimento da sua missão, aplique o procedimento previsto no artigo 177.° do Tratado corresponde, portanto, ao objectivo desta disposição, que é o de assegurar uma interpretação uniforme do direito comunitário.

24 Quanto à questão seguinte, saber se um órgão jurisdicional como a Cour Benelux pode ser obrigado a submeter questões ao Tribunal de Justiça, deve recordar-se que, nos termos do disposto no artigo 177.°, terceiro parágrafo, do Tratado, quando uma questão prejudicial é suscitada num processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não são susceptíveis de recurso judicial em direito interno, esse órgão jurisdicional está obrigado a submeter a questão ao Tribunal de Justiça.

25 Segundo a jurisprudência do Tribunal, esta obrigação de submeter a questão ao Tribunal de Justiça insere-se no âmbito da colaboração entre os órgãos jurisdicionais nacionais incumbidos da aplicação das normas comunitárias e o Tribunal de Justiça instituída com o objectivo de garantir a correcta aplicação e a interpretação uniforme do direito comunitário no conjunto dos Estados-Membros (v., designadamente, acórdão de 6 de Outubro de 1982, Cilfit e Lanificio di Gavardo, 283/81, Recueil, p. 3415, n.° 7). Resulta igualmente da jurisprudência que o artigo 177.°, terceiro parágrafo, tem como fim, nomeadamente, evitar que se estabeleça em qualquer Estado-Membro uma jurisprudência nacional em desacordo com as regras do direito comunitário (v., por exemplo, acórdãos de 24 de Maio de 1977, Hoffmann-La Roche, 107/76, Colect., p. 333, n.° 5, e de 27 de Outubro de 1982, Morson e Jhanjan, 35/82 e 36/82, Recueil, p. 3723, n.° 8).

26 Parece, pois, que, não existindo qualquer possibilidade de recurso judicial das decisões de um órgão jurisdicional como a Cour Benelux, que resolve em termos definitivos as questões de interpretação do direito uniforme Benelux, este tribunal pode ser obrigado a dirigir-se ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.°, terceiro parágrafo, quando lhe é submetida uma questão de interpretação da directiva.

27 Por outro lado, quanto à questão de saber se o Hoge Raad está obrigado a submeter questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça, não oferece dúvidas que um Supremo Tribunal nacional deste tipo, cujas decisões também não são susceptíveis de recurso judicial de direito interno, não pode proferir a sua decisão sem se dirigir previamente ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.°, terceiro parágrafo, do Tratado, quando uma questão de interpretação do direito comunitário é suscitada perante ele.

28 Tal não implica necessariamente que, numa situação como aquela a que se refere o Hoge Raad, os dois órgãos jurisdicionais estejam efectivamente obrigados a submeter questões ao Tribunal de Justiça.

29 Com efeito, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, se o artigo 177.°, terceiro parágrafo, impõe sem restrições aos órgãos jurisdicionais nacionais, cujas decisões não sejam recorríveis segundo o ordenamento jurídico interno, a obrigação de submeter ao Tribunal de Justiça qualquer questão de interpretação perante eles suscitada, a autoridade da interpretação dada pelo Tribunal ao abrigo do artigo 177.° pode todavia privar de causa aquela obrigação e esvaziá-la assim de conteúdo. Isto verifica-se, designadamente, sempre que a questão suscitada seja materialmente idêntica a outra questão suscitada em processo análogo e já decidida a título prejudicial (v., designadamente, acórdãos Cilfit e Lanificio di Gavardo, já referido, n.° 13, e de 27 de Março de 1963, Da Costa e o., 28/62, 29/62 e 30/62, Colect. 1962-1964, p. 233). *A fortiori*, tal é igualmente o caso quando a questão suscitada é materialmente idêntica a uma questão que já foi objecto de uma decisão a título prejudicial no quadro do mesmo processo nacional.

30 De onde resulta que, se um órgão jurisdicional como o Hoge Raad, antes de pôr a questão à Cour Benelux, fizer uso da sua faculdade de submeter a questão levantada ao Tribunal de Justiça, a autoridade da interpretação dada por este pode isentar um órgão jurisdicional como a Cour Benelux da obrigação de submeter uma questão materialmente idêntica antes de proferir a sua decisão. Inversamente, se a questão não tiver sido previamente submetida ao Tribunal de Justiça por um órgão jurisdicional como o Hoge Raad, um tribunal como a Cour Benelux pode submeter a questão suscitada ao Tribunal de Justiça, cuja decisão poderá então isentar o Hoge Raad da obrigação de submeter uma questão materialmente idêntica, antes de proferir a sua decisão.

31 Deve, assim, responder-se à primeira questão, que, quando um problema de interpretação da directiva é suscitado no quadro de um processo em curso num dos Estados-Membros do Benelux e a interpretação diz respeito à lei uniforme Benelux sobre marcas de produtos, o órgão jurisdicional nacional cujas decisões não são susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, como o são tanto a Cour Benelux como o Hoge Raad, está obrigado, nos termos do artigo 177.°, terceiro parágrafo, do Tratado, a submeter as questões ao Tribunal de Justiça. Essa obrigação fica todavia privada de causa e assim esvaziada de conteúdo quando a questão suscitada é materialmente idêntica a uma questão que já foi objecto de uma decisão a título prejudicial no quadro do mesmo processo nacional.

Quanto à segunda questão

32 Com a segunda questão, o órgão jurisdicional nacional pretende saber, no essencial, se os artigos 5.° a 7.° da directiva devem ser interpretados no sentido de que, quando há produtos de marca que são comercializados no mercado comunitário pelo titular da marca ou com o seu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da revenda desses produtos, de utilizar a marca para anunciar ao público a comercialização posterior desses produtos.

33 Para responder a esta questão, devem recordar-se, em primeiro lugar, as disposições pertinentes dos artigos da directiva a que faz referência o órgão jurisdicional nacional.

34 O artigo 5.° da directiva, que especifica os direitos conferidos pela marca, dispõe, por um lado, no seu n.° 1, que o titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso da sua marca na vida comercial e, por outro, no n.° 3, alínea d), que pode ser proibida a qualquer terceiro a utilização da marca na publicidade.

35 O artigo 7.°, n.° 1, da directiva, respeitante ao esgotamento dos direitos conferidos pela marca, prevê, por outro lado, que este direito não permite ao seu titular proibir o uso da marca para produtos comercializados na Comunidade pelo titular ou com o seu consentimento.

36 Dever-se-á afirmar, então, que, se o direito, conferido ao titular de uma marca nos termos do artigo 5.° da directiva, de proibir o uso dessa marca em determinados produtos se esgota quando estes foram comercializados por ele próprio ou com o seu consentimento, o mesmo acontece em relação ao direito de utilizar a marca para anunciar ao público a posterior comercialização desses produtos.

37 Com efeito, decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o artigo 7.° da directiva deve ser interpretado à luz das normas do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias e, designadamente, do artigo 36.° (v. 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.° 27), e que a regra do esgotamento visa evitar que seja permitido aos titulares da marca a compartimentação dos mercados nacionais e, desse modo, o favorecimento da manutenção das diferenças de preços que possam existir entre os Estados-Membros (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 46). Ora, se o direito de usar a marca para anunciar a posterior comercialização dos produtos não se esgotasse do mesmo modo que o direito de revenda, esta tornar-se-ia consideravelmente mais difícil e o objectivo da regra do esgotamento prevista no artigo 7.° ficaria comprometido.

38 De onde se conclui que se deve responder à segunda questão que os artigos 5.° e 7.° da directiva devem ser interpretados no sentido de que, quando há produtos de marca que são comercializados no mercado comunitário pelo titular da marca ou com o seu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da revenda desses produtos, de utilizar a marca para anunciar ao público a comercialização posterior desses produtos.

Quanto às terceira, quarta e quinta questões

39 Com as terceira, quarta e quinta questões, que devem ser analisadas em conjunto, o órgão jurisdicional nacional pretende saber, no essencial, se a regra que decorre da resposta à segunda questão admite excepções, designadamente

— quando a função publicitária da marca é posta em perigo pelo facto de o revendedor, pela forma como utiliza a marca na publicidade, prejudicar a imagem de luxo e de prestígio dessa marca, e

— quando a forma como o revendedor faz publicidade aos produtos 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.

40 Há que recordar a este respeito que, segundo o artigo 7.°, n.° 2, da directiva, a regra do esgotamento consagrada no n.° 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.

41 Deve, portanto, verificar-se se os casos a que se refere o órgão jurisdicional nacional constituem motivos legítimos na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, que permitam ao titular da marca opor-se a que um revendedor use a marca para anunciar ao público a comercialização posterior dos produtos com essa marca.

42 A este respeito, há que começar por lembrar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o artigo 7.° da directiva regula de modo completo a questão do esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na Comunidade e que a utilização do termo «nomeadamente» no n.° 2 do artigo 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 (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.^{os} 26 e 39). Além disso, este artigo destina-se a conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias no mercado comum (acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 40).

43 Deve declarar-se, a seguir, que o prejuízo causado à reputação da marca pode, em princípio, constituir um motivo legítimo, na acepção do artigo 7.°, n.° 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. Com efeito, segundo a jurisprudência do

Tribunal de Justiça relativa à reembalagem dos produtos de marca, o titular de uma marca tem um interesse legítimo, que se prende com o objecto específico do direito de marca, em poder opor-se à comercialização do produto se a apresentação do produto reembalado for susceptível de prejudicar a reputação da marca (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 75).

44 De onde decorre que, quando um revendedor faz uso de uma marca a fim de anunciar a posterior comercialização dos produtos dessa marca, se tem de ponderar, por um lado, o interesse legítimo do titular da marca em estar protegido contra os revendedores que utilizam a sua marca para fins publicitários de modo a afectar a reputação da marca e, por outro, o do revendedor em revender esses produtos utilizando os meios publicitários habituais no seu ramo de actividade.

45 Num caso como o do processo principal, em que estão em causa produtos de luxo e de prestígio, o revendedor não deve agir de maneira desleal em relação aos interesses legítimos do titular da marca. Deve esforçar-se, pois, por evitar que a sua publicidade 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.

46 No entanto, terá também que se reconhecer que o facto de um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade, utilizar, para produtos da marca, os meios publicitários habituais no seu ramo de actividade, ainda que estes não correspondam aos utilizados pelo próprio titular ou pelo seu revendedor autorizado, não constitui um motivo legítimo, na acepção do n.° 2 do artigo 7.° da directiva, susceptível de justificar que o titular se oponha a essa publicidade, salvo se se provar que, tendo em conside-

ração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso da marca na publicidade do revendedor afecta seriamente a reputação da marca.

47 Esse prejuízo sério pode derivar, por exemplo, do facto de o 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.

48 À luz do que precede, deve responder-se às terceira, quarta e quinta questões que o titular de uma marca não pode opor-se, ao abrigo do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade que os produtos da marca, utilize a marca, com os meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso da marca na publicidade do revendedor afecta seriamente a reputação da marca.

Quanto à sexta questão

49 Com a sexta questão, o órgão jurisdicional nacional pretende, no fundo, saber se os artigos 30.° e 36.° do Tratado obstam a que o titular de uma marca 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 de fazer publicidade para posterior comercialização desses produtos da forma habitual entre os comerciantes no ramo de actividade em causa. Pergunta, ainda, se a resposta deve ser a mesma quando o revendedor, pelo modo como utiliza a marca na sua publicidade, prejudica a imagem de luxo e de prestígio da referida marca ou quando a publicação e a reprodução desta se efectuam em circunstâncias tais que causam prejuízo ao titular do direito de autor.

50 Estas questões têm como premissas:

— que, segundo o direito nacional aplicável, nas hipóteses referidas, o titular da marca ou o titular do direito de autor pode legitimamente proibir um revendedor de fazer publicidade para posterior comercialização desses produtos, e

— que essa proibição constitui um entrave à livre circulação de mercadorias, proibido pelo artigo 30.° do Tratado, salvo se se puder justificar por um dos motivos enunciados no artigo 36.° do mesmo Tratado.

51 Ao contrário do que sustenta a Dior, o órgão jurisdicional nacional teve razão ao entender que uma proibição como a que está em causa no processo principal pode constituir uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa, em princípio proibida pelo artigo 30.° Basta salientar a este propósito que, segundo o acórdão de reenvio, estão em causa no processo principal produtos que o revendedor obteve por via de importações paralelas e que uma proibição de publicidade, como a requerida no processo principal, tornaria a comercialização e, por conseguinte, o acesso ao mercado desses produtos significativamente mais difíceis.

52 Ter-se-á, pois, que analisar se uma proibição como a requerida no processo principal pode ser admitida à luz do disposto no artigo 36.° do Tratado, segundo o qual as disposições dos artigos 30.° a 34.° não obstam às proibições ou restrições de importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial, desde que não constituam nem um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição disfarçada no comércio entre Estados-Membros.

53 Quanto à questão do direito do titular de uma marca, deve recordar-se que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o artigo 36.° do Tratado e o artigo 7.° da directiva devem ser interpretados de modo idêntico (acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 40).

54 Em consequência, e tendo em conta as respostas dadas às segunda, terceira, quarta e quinta questões, deve responder-se a esta parte da sexta questão que os artigos 30.° e 36.° do Tratado devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca não pode opor-se a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade que os produtos da marca, utilize a marca, com os meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso da marca para esse fim afecta seriamente a reputação da marca.

55 Relativamente à parte da sexta questão respeitante ao direito de autor, deve salientar-se que, segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça, as razões de protecção da propriedade industrial e comercial na acepção do artigo 36.° incluem a protecção que confere o direito de autor (acórdão de 20 de Janeiro de 1981, Musik-Vertrieb membran e K-tel International, 55/80 e 57/80, Recueil, p. 147, n.° 9).

56 Ora, as obras literárias e artísticas podem ser objecto de exploração comercial, quer pela via de representações públicas quer pela via da reprodução e da colocação em circulação dos suportes materiais dessa reprodução e as duas prerrogativas essenciais do autor, o direito exclusivo de representação e o direito exclusivo de reprodução, não são postas em causa pelas normas do Tratado (acórdão de 17 de Maio de 1988, Warner Brothers e Metronome Video, 158/86, Colect., p. 2605, n.° 13).

57 Decorre ainda da jurisprudência que, embora a exploração comercial do direito de autor constitua uma fonte de remuneração para o seu titular, constitui igualmente uma forma de fiscalização da comercialização por parte deste, e que, deste ponto de vista, a exploração comercial do direito de autor levanta os mesmos problemas que um outro direito de propriedade industrial ou comercial (v. acórdão Musik-Vertrieb membran e K-tel International, já referido, n.° 13). O Tribunal declarou, assim, que o direito exclusivo de exploração conferido pelo direito de autor não pode ser invocado pelo titular deste para impedir ou restringir a importação de

suportes de som que tenham sido licitamente comercializados noutro Estado-Membro pelo próprio titular do direito ou com o seu consentimento (v. acórdão Musik-Vertrieb membran e K-tel International, já referido, n.° 15).

58 À luz desta jurisprudência — e sem que seja necessário tomar posição sobre a questão de saber se um direito de autor e um direito de marca podem ser invocados simultaneamente em relação ao mesmo produto — basta reconhecer que, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, a protecção atribuída pelo direito de autor em relação à reprodução, na publicidade do revendedor, de obras protegidas não pode, de qualquer modo, ser mais alargada do que a conferida nas mesmas condições ao titular de um direito de marca.

59 Deve assim responder-se à sexta questão que os artigos 30.° e 36.° do Tratado devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca não pode opor-se a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade que os produtos protegidos, utilize estes, com os meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso desses produtos para esse fim afecta seriamente a sua reputação.

Quanto às despesas

60 As despesas efectuadas pelos Governos francês, italiano e do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden, por acórdão proferido em 20 de Outubro de 1995, declara:

1) **Quando um problema de 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, é suscitado no quadro de um processo em curso num dos Estados-Membros do Benelux e a interpretação diz respeito à lei uniforme Benelux sobre marcas de produtos, o órgão jurisdicional nacional cujas decisões não são susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, como o são tanto a Cour de justice do Benelux como o Hoge Raad der Nederlanden, está obrigado, nos termos do artigo 177.°, terceiro parágrafo, do Tratado CE, a submeter as questões ao Tribunal de Justiça. Essa obrigação fica todavia privada de causa e assim esvaziada de conteúdo quando a questão suscitada é materialmente idêntica a uma questão que já foi objecto de uma decisão a título prejudicial no quadro do mesmo processo nacional.**

2) **Os artigos 5.° e 7.° da Directiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que, quando há produtos de marca que são comercializados no mercado comunitário pelo titular da marca ou com o seu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da revenda desses produtos, de utilizar a marca para anunciar ao público a comercialização posterior desses produtos.**

3) **O titular de uma marca não pode opor-se, ao abrigo do artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade que os produtos da marca, utilize a marca, com os meios habituais no seu**

ramo de actividade, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso da marca na publicidade do revendedor afecta seriamente a reputação da marca.

4) Os artigos 30.° e 36.° do Tratado CE devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca não pode opor-se a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade que os produtos protegidos, utilize estes, com os meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso desses produtos para esse fim afecta seriamente a sua reputação.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Schintgen Mancini Moitinho de Almeida

Kapteyn Murray Edward

Puissochet Hirsch

Jann Sevón

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 4 de Novembro de 1997.

O secretário

R. Grass

O presidente

G. C. Rodríguez Iglesias