CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL CHRISTINE STIX-HACKL

apresentadas em 18 de Junho de 2002 [1]

I — Introdução

1. O esgotamento dos direitos de propriedade intelectual — no caso em apreço, direitos conferidos pela marca — impede o titular dos direitos de se opor à comercialização posterior das mercadorias que ostentam a marca, se elas tiverem sido colocadas no mercado por ele ou com o seu consentimento. A Directiva 89/104/CEE [2] (a seguir «directiva») prevê no artigo 7.°, n.° 1, o esgotamento comunitário — actualmente ao nível do Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE») — dos direitos conferidos pela marca. A interpretação desta disposição já foi, como se sabe, objecto de vários acórdãos do Tribunal de Justiça [3] que clarificaram a harmonização das legislações nacionais, em especial nesta matéria.

2. No processo vertente, pede-se ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre uma problemática que não é directamente abordada pela directiva, embora lhe esteja conexa, isto é, a repartição do ónus da prova no direito nacional em caso de importação paralela. O órgão jurisdicional de reenvio, o Bundesgerichtshof alemão, pergunta, no essencial, se é compatível com os artigos 28.° CE e 30.° CE uma norma nacional relativa à produção de prova, que impõe ao demandado, no âmbito de uma acção por violação dos direitos conferidos pela marca, a prova dos pressupostos do esgotamento, isto é, a colocação das mercadorias no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento.

3. No processo principal, é pacífico que o demandado no âmbito da violação dos direitos conferidos pela marca comercializa mercadorias de origem. Não se sabe ao certo em que local essas mercadorias foram colocadas pela primeira vez no mercado. Neste sentido, o processo principal distingue-se da matéria de facto do processo Davidoff e o. [4] no qual o local da primeira

1 — Língua original: alemão.

2 — 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 L 40, p. 1).

3 — Acórdãos de 16 de Julho de 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Colect., p. I-4799), de 1 de Julho de 1999, Sebago e Maison Dubois (C-173/98, Colect., p. I-4103), e de 20 de Novembro de 2001, Davidhoff e o. (C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691).

4 — Já referido na nota 3.

colocação no mercado, que se situava fora do EEE, era conhecido.

4. Todavia, num sistema em que o esgotamento se limita a uma zona determinada, como é o esgotamento no âmbito do EEE, o local da primeira colocação no mercado da mercadoria que ostenta a marca reveste especial importância. Com efeito, quando é pacífico que essa mercadoria foi colocada no mercado pelo titular da marca ou com o seu consentimento, o esgotamento dos direitos conferidos pela marca depende do consentimento do titular da marca para a comercialização *no* EEE. Num litígio desta natureza, a questão do esgotamento só se coloca quando a mercadoria em causa tenha sido colocada no mercado, pela primeira vez, fora do EEE.

5. Por conseguinte, o lugar da primeira colocação no mercado é determinante na medida em que, se as mercadorias tiverem sido comercializadas pelo titular da marca ou com o seu consentimento no EEE, os direitos conferidos pela marca devem por esse motivo e em aplicação do artigo 7.°, n.° 1, da directiva considerar-se esgotados, ao passo que, no caso de a colocação no mercado ter ocorrido fora do EEE, o esgotamento depende, além disso, do consentimento do titular da marca para a comercialização no EEE.

II — Enquadramento jurídico

A — *Direito comunitário*

6. O artigo 5.°, da directiva dispõe, nomeadamente:

«Direitos conferidos pela marca

1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

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

[...]

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.os 1 e 2:

b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer os serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal.

[...]»

7. O artigo 7.° da directiva, sob a epígrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», dispõe no n.° 1:

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

8. Nos termos do artigo 65.°, n.° 2, conjugado com o anexo XVII, ponto 4, do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, o artigo 7.°, n.° 1, da directiva foi alterado para efeitos do referido acordo, tendo sido substituída a expressão «na Comunidade» pela expressão «numa Parte Contratante».

B — *Direito nacional*

9. O artigo 5.°, n.os 1 e 3, da directiva foi transposto para o direito alemão pelo § 14, n.os 1 a 3, da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen de 25 de Outubro de 1994 (lei alemã relativa às marcas e outros sinais distintivos, a seguir «MarkenG») [5] e o artigo 7.°, n.° 1, da directiva foi transposto pelo § 24, n.° 1, da «MarkenG».

10. O § 14 da MarkenG dispõe, nomeadamente:

«(1) A obtenção da protecção da marca nos termos do § 4, confere ao seu titular um direito exclusivo.

5 — BGBl. I 1994, 3082, (1995, 156).

(2) Na falta do consentimento do titular da marca é proibido a terceiros o uso na vida comercial

1. de um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles que gozam de protecção,

[...]

(3) Se estiverem preenchidas as condições enunciadas no n.º 2, é proibido, designadamente

1. Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem,

2. oferecer os produtos sob o sinal para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim,

3. oferecer ou prestar os serviços sob o sinal, importar ou exportar produtos com esse sinal,

4. utilizar o sinal em documentos comerciais ou na publicidade.

[...]»

11. O § 24, n.º 1, da MarkenG prevê

«1. O titular de uma marca ou de uma denominação comercial não pode proibir terceiros de utilizar essa marca ou denominação comercial para produtos que tenham sido colocados no comércio sob essa marca ou denominação comercial, por ele ou com o seu consentimento, no país, num dos outros Estados-Membros da União Europeia ou noutra Parte Contratante do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu.»

III — Matéria de facto

12. A sociedade STUSSY Inc., estabelecida em Irvine (Califórnia) é titular da marca nominativa/figurativa «Stüssy», registada para vestuário, em especial, camisas, calções, fatos de banho, T-shirts, fatos de

treino, coletes e calças. Os produtos desta marca são comercializados a nível mundial. Não ostentam qualquer sinal distintivo especial que permita determinar qual é a sua zona de distribuição.

13. A sociedade van Doren + Q. GMBH (a seguir «recorrente»), estabelecida em Colónia (Alemanha), grossista e retalhista no ramo do vestuário, é, por força de um contrato de distribuição, de 1 de Maio de 1995, titular dos direitos exclusivos de comercialização dos produtos da STUSSY Inc. na Alemanha. A STUSSY Inc. autorizou a recorrente a propor contra terceiros, acções judiciais de abstenção e de indemnização, com fundamento em violação da marca.

14. Segundo a recorrente, os produtos da marca «Stüssy» têm, em todos os países do EEE, um distribuidor exclusivo (importador geral) que é contratualmente obrigado a não ceder a mercadoria a intermediários com vista à sua comercialização fora da zona que lhe foi atribuída no contrato.

15. A Lifestyle + sportswear Handelsgesellschaft mbH, cujo gerente é Michael Orth (a seguir, em conjunto, «recorridos»), comercializa, na Alemanha, produtos da marca «Stüssy» que não foram adquiridos à recorrente.

16. A recorrente intentou nos órgãos jurisdicionais alemães uma acção contra os recorridos. Pediu que os recorridos fossem condenados a cessar a comercialização desses produtos, a prestar informações sobre as suas actividades desde 1 de Janeiro de 1995, e que fosse declarada a obrigação de indemnização a partir daquela data. Alegou que os produtos vendidos pela primeira recorrida tinham sido inicialmente colocados no mercado nos EUA e que o titular da marca não tinha autorizado a sua comercialização na Alemanha ou noutro Estado-Membro da União Europeia.

17. Os recorridos opuseram-se a estes pedidos com o fundamento de que os direitos conferidos pela marca se encontravam esgotados quanto às mercadorias em questão. Os recorridos adquiriram os produtos no EEE, onde tinham sido colocados no mercado pelo titular da marca ou com o seu consentimento. O vestuário comprado pela primeira recorrida em Outubro de 1996, a título de teste, foi adquirido por esta no EEE a um intermediário, supondo os recorridos que este o havia adquirido a um distribuidor autorizado.

18. Os recorridos consideram não estar obrigados a revelar o nome dos seus fornecedores, em todo o caso enquanto a recorrente não tiver provado a natureza estanque absoluta do alegado sistema de distribuição.

19. O órgão jurisdicional de primeira instância deferiu a maior parte dos pedidos.

20. O recurso interposto pelos recorridos levou à improcedência da acção. O órgão jurisdicional de recurso declarou que a recorrente devia ter invocado as circunstâncias que teriam provado com alguma probabilidade que as mercadorias em causa eram provenientes de importações colocadas no mercado do EEE sem o consentimento do titular da marca.

21. A recorrente interpôs recuso de revista no Bundesgerichtshof.

22. O Bundesgerichtshof entende que a solução do litígio depende da interpretação dos artigos 28.° e 30.° CE e, consequentemente, por despacho de 11 de Maio de 2000, suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão para decisão a título prejudicial:

Devem os artigos 28.° CE e 30.° CE ser interpretados no sentido de que permitem a aplicação de disposições nacionais por força das quais um infractor que, tendo sido chamado a juízo por ter comercializado mercadorias de origem de determinada marca, invoca o esgotamento do direito conferido pela marca, na acepção do artigo 7.°, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, tem de alegar e, sendo caso disso, provar que a mercadoria em litígio foi comercializada pela primeira vez pelo titular da marca ou com o seu consentimento no interior do Espaço Económico Europeu?

23. O Bundesgerichtshof remete para os acórdãos Silhouette e Sebago do Tribunal de Justiça [6], segundo os quais os direitos conferidos pela marca encontram-se esgotados na acepção do artigo 7.°, n. 1, da directiva, na redacção que lhe foi dada pelo Acordo sobre o EEE, no caso de as mercadorias terem sido colocadas no comércio no EEE, sob essa marca, pelo titular da marca ou com o seu consentimento, mas não o estão no caso de a primeira comercialização ter ocorrido fora do EEE.

24. Segundo o Bundesgerichtshof, os pressupostos de facto do esgotamento do direito de marca, que constituem um meio de defesa assente no § 24, n.° 1, da MarkenG, devem, em princípio, ser provados pelos recorridos, de acordo com os princípios gerais segundo os quais cabe a cada parte no processo provar os factos a que está subordinada a aplicabilidade das normas que invoca.

6 — Já referidos na nota 3.

25. O órgão jurisdicional de reenvio considera que a inversão do ónus da prova resultante da aplicação dos princípios gerais é alheia à economia do sistema do direito das marcas, pois afastar-se, sem razão suficiente, do modelo penal tradicional, de forma que não incumbe ao ofendido provar a ilicitude mas sim, normalmente, ao infractor chamado a juízo provar a inexistência de ilicitude. Acresce que a inversão do ónus da prova também limita de modo desproporcionado o direito exclusivo do titular da marca face ao interesse do infractor em prosseguir sem entraves a comercialização das mercadorias de origem. Desta forma, a eficácia do esgotamento no EEE seria a tal ponto limitada que deixaria praticamente de ter objecto apesar de o alegado infractor do direito de marca poder provar facilmente a origem das mercadorias.

26. O órgão jurisdicional de reenvio esclarece ainda que, ao abrigo do § 14, n.º 2, da MarkenG, o uso da marca «sem o consentimento do titular» é vedado a terceiros. No entender daquele órgão jurisdicional, embora o titular da marca deva provar que estão reunidas as condições referidas no artigo para que se declare a existência de um «uso» na acepção deste preceito, o eventual consentimento do titular da marca deverá em contrapartida, ser provado pelo recorrido se este quiser invocar esse consentimento.

27. O Bundesgerichtshof partilha da solução preconizada pelo órgão jurisdicional de recurso, segundo a qual, em princípio, é ao alegado infractor demandado que incumbe o ónus da prova, sem prejuízo de o titular da marca que intentou a acção em juízo dever igualmente pronunciar-se sobre «a situação em matéria de consentimento» na acepção do § 14, n.º 2, da MarkenG, e demonstrar uma certa probabilidade. No entanto, segundo o Bundesgerichtshof, o órgão jurisdicional de recurso equiparou indevidamente o consentimento do titular da marca na acepção do § 14, n.º 2, da MarkenG, que constitui um acto de disposição, ao consentimento relativo à primeira colocação no mercado na acepção do § 24, n.º 1, da MarkenG. A comercialização nos termos desta última disposição ou o consentimento do titular da marca nessa comercialização, tem por efeito o esgotamento do direito previsto na lei e independentemente de qualquer acto de disposição do titular da marca. Nem sequer existe uma identidade, ainda que parcial, dos requisitos de facto previstos no § 14, n.º 2, e do § 24, n.º 1, da MarkenG, pelo que, segundo o Bundesgerichtshof, não existe qualquer obrigação de o titular da marca expor os seus argumentos sobre a «situação em matéria de consentimento».

28. No entanto, segundo o Bundesgerichtshof, com a imposição do ónus da prova ao demandado pelo titular da marca corre-se o risco de ser proibida a um distribuidor que não esteja vinculado ao fabricante a comercialização de mercadorias da marca, mesmo quando estas tenham sido comercializadas no EEE com o consentimento de quem está autorizado a dá-lo, e isso no seguinte contexto: um comerciante pode, em geral, demonstrar sem dificuldade onde adquiriu as mercadorias. Não pode, no

entanto, obrigar os seus fornecedores a revelarem-lhe os seus próprios fornecedores ou os elos anteriores da cadeia de distribuição. Mesmo que o comerciante pudesse reconstituir a cadeia de distribuição até ao titular da marca e demonstrar que a mercadoria foi colocada no EEE com o consentimento de quem estava autorizado a dá-lo, poderia, com isso, ficar sem a sua fonte de abastecimento para o futuro.

29. Nestas condições, verifica-se, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o risco de o titular da marca a utilizar para compartimentar os mercados nacionais.

30. O órgão jurisdicional coloca, por conseguinte, a questão de saber se o artigo 28.° CE não impõe uma excepção à regra geral que faz recair, sem limites, sobre o recorrido o ónus de alegar e de provar os requisitos de facto do esgotamento dos direitos conferidos pela marca. Segundo o Bundesgerichtshof, a solução poderia consistir em sujeitar a imposição ao demandado do ónus de alegar e provar os factos à condição de o fabricante ter feito uso, na medida do razoável, das possibilidades que lhe são oferecidas para distinguir as mercadorias comercializadas por ele ou com o seu consentimento no EEE das mercadorias comercializadas fora do EEE. Enquanto fosse de presumir que o titular procedeu deste modo, o comerciante demandado seria obrigado a provar que estão reunidas as condições do esgotamento sempre que as mercadorias, à primeira vista, só pudessem ter sido colocadas no comércio fora do EEE.

IV — Apreciação jurídica

31. A título liminar, sublinho que o presente processo não deve, de modo algum, ser aproveitado para questionar a validade territorial do princípio do esgotamento, a saber, o esgotamento no EEE. Importa começar por analisar os fundamentos materiais e jurídicos nos quais o órgão jurisdicional de reenvio baseia as suas conclusões relativamente aos requisitos da apresentação de provas. Nestas condições, afigura-se oportuno analisar os limites à competência normativa nacional que podem ser extraídas do direito comunitário em matéria de prova.

A — *Quanto às premissas do esgotamento no EEE*

32. Já referi inicialmente [7], que num sistema de esgotamento limitado territorialmente — no caso vertente, o EEE — é

7 — V. *supra*, n.os 4 e segs.

decisivo saber onde foi colocada pela primeira vez no mercado a mercadoria que ostenta a marca, se for pacífico que essas mercadorias foram aí comercializadas pelo titular da marca ou com o seu consentimento.

33. A determinação do lugar da primeira comercialização, e a problemática da prova que lhe está associada, pressupõe, portanto, um esgotamento territorialmente limitado [8].

B — *Quanto aos fundamentos materiais e jurídicos da repartição controvertida do ónus da prova*

1. Observações das partes

34. A Comissão, o Governo alemão e o Governo francês declararam que compete aos Estados-Membros solucionar as dificuldades em matéria de prova recorrendo, para o efeito, às suas próprias regras processuais.

8 — Por conseguinte, a questão não se coloca em caso de esgotamento internacional.

35. Segundo o Governo alemão, a aplicação das regras nacionais encontra os seus limites nas regras desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça em matéria de direito processual administrativo, ou seja, a proibição de discriminação e o princípio da eficácia [9].

36. O Governo francês sublinha que a directiva não permite qualquer resposta à questão de saber quem tem de provar o esgotamento. Recorda, no entanto, que o seu décimo considerando estabelece que «é do domínio das regras nacionais de processo que a presente directiva não prejudica a questão dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado [na acepção do artigo 5.° da directiva] em especial o ónus da prova». Esta remissão para as regras processuais nacionais também é válida quando se trata de provar o esgotamento dos direitos conferidos pela marca nos termos do artigo 7.°, n.° 1, da directiva.

37. O Governo francês refere-se igualmente aos limites impostos à autonomia processual dos Estados-Membros. Segundo jurisprudência assente do Tribunal de Justiça [10], na falta de regulamentação comunitária na matéria, compete aos Estados-Membros

9 — Remete, a este respeito, para os acórdãos de 12 de Julho de 1980, Express Dairy Foods (130/79, Recueil, p. 1887, n.° 12), e de 21 de Setembro de 1983, Deutsche Milchkontor (205/82 a 215/82, Recueil, p. 2633, n.os 17 e 19).

10 — O Governo francês remete, em especial, para os acórdãos de 16 de Dezembro de 1976, Rewe (33/76, Colect., p. 813), de 9 de Novembro de 1983, San Giorgio (199/82, Recueil, p. 3595), de 25 de Julho de 1991, Emmott (C-208/90, Colect., p. I-4269), e de 1 de Abril de 1993, Lageder e o. (C-31/91 a C-44/91, p. I-1761).

regular as vias processuais das acções judiciais destinadas a garantir a protecção dos direitos que decorrem para os cidadãos, do efeito directo do direito comunitário; devem ser observados nesse contexto os princípios da não discriminação [11] e da eficácia [12].

38. A Comissão defende é igualmente que os Estados-Membros dispõem de autonomia processual porque o artigo 7.° da directiva não regula expressamente a repartição do ónus da prova.

39. A Comissão analisa ainda a relação entre o «consentimento» na acepção do artigo 5.°, n.° 1, e o «consentimento» na acepção do artigo 7.°, n.° 1, da directiva, e acolhe a apreciação do órgão jurisdicional de reenvio segundo a qual os dois conceitos não têm o mesmo alcance. Quanto ao primeiro, trata-se de um poder de disposição pessoal do titular da marca sobre o seu direito de marca, no âmbito do qual o titular da marca é obrigado, no decurso do processo, a alegar e provar a inexistência de um acto de disposição. O segundo constitui um consenso imposto, construído juridicamente, que produz directamente os efeitos do esgotamento previstos na lei, independentemente de qualquer acto de disposição por parte do titular da marca. Consequentemente, para interpretar o artigo 7.°, n.° 1, da directiva, não é possível recorrer a nenhum dos elementos que serve para interpretar o artigo 5.°, n.° 1, da directiva.

2. Apreciação jurídica

40. É unanimamente aceite que o artigo 7.°, n.° 1, da directiva, não regula a repartição do ónus da prova. O décimo considerando da directiva, invocado pelo Governo francês, embora diga apenas respeito, atenta a sua redacção, ao risco de confusão, indica igualmente que a directiva não prejudica, em princípio, as regras processuais nacionais. A partir desta constatação, apenas posso acolher a concepção de uma autonomia processual dos Estados-Membros, no sentido de que os Estados-Membros devem solucionar eventuais dificuldades em matéria de prova relacionadas com o consentimento do titular da marca na acepção do artigo 7.°, n.° 1, da directiva, recorrendo aos seus próprios princípios relativos à repartição do ónus da prova.

11 — Segundo o qual as vias processuais das acções judiciais fundamentadas no direito comunitário não podem ser menos favoráveis do que as que dizem respeito a acções semelhantes de natureza interna. V. acórdãos já referidos na nota 9.

12 — Segundo o qual as modalidades processuais não podem impossibilitar, na prática, o exercício dos direitos concedidos pelo direito comunitário.

41. A proximidade destes princípios com o direito material dos Estados-Membros,

harmonizado pela directiva, é, no entanto, inegável. Mesmo ao nível do direito comunitário também não é nítida a transição do direito material para a legislação relativa à prova e por conseguinte, para o direito processual. Este facto é particularmente evidente no acórdão Davidoff [13] no qual o próprio Tribunal de Justiça estabeleceu claramente uma regra em matéria de prova segundo a qual «[...] incumbe ao operador que invoca a existência de um consentimento fazer a respectiva prova e não ao titular da marca demonstrar a falta de consentimento» [14].

42. Também o órgão jurisdicional de reenvio, apoiado neste aspecto pela Comissão, tem uma determinada concepção do direito material, subjacente à regra em matéria de prova por ele enunciada. O Bundesgerichtshof funda o seu raciocínio na premissa de que o esgotamento na acepção do artigo 7.°, n.° 1, da directiva e — ao nível nacional — do § 24, n.° 1, da MarkenG, constitui um mero meio de defesa do infractor demandado. Antes de analisar a questão prejudicial considero, pois, oportuno analisar o entendimento do direito material subjacente a esta regra em matéria de prova.

43. Importa referir liminarmente que é a primeira vez que o Bundesgerichtshof, através do seu pedido de decisão prejudicial, toma posição relativamente à relação controvertida entre os §§ 14 e 24, n.° 1, da MarkenG e, por conseguinte, também entre o artigo 5.°, n.° 1, e o artigo 7.°, n.° 1, da directiva. Até então, era discutível se, no âmbito de uma acção por violação da marca proposta com base no direito nacional, o consentimento do titular da marca para a comercialização no interior do EEE constituía um critério negativo [15] correspondente à formulação «sem o consentimento» do artigo 5.°, n.° 1, da directiva, ou um meio de defesa invocado pelo demandado, que desencadeia a aplicação do artigo 7.°, n.° 1, da directiva [16]. Partindo do princípio de direito nacional segundo o qual incumbe àquele que invoca uma norma provar as condições da sua aplicação, a primeira tese impõe ao titular da marca a obrigação de alegação e de prova, enquanto que a segunda impõe essa obrigação ao alegado infractor. No pedido de decisão prejudicial, o Bundesgerichtshof optou manifestamente pela última tese.

44. Consequentemente, há que considerar que a repartição do ónus da prova segundo o direito nacional depende da interpretação do direito material. Contudo, dado que

13 — Já referido na nota 3.

14 — Acórdão já referido na nota 3 (n.° 54).

15 — V., neste sentido, na doutrina alemã, Ingerl e Rohnke, *Markengesetz*, § 24, n.° 15; v. também na recente doutrina austríaca, Plöckinger e Gassner, *Zur Beweislastverteilung bei Parallelimporten*, ÖBl. 2001, 99, com numerosas referências a outros trabalhos alemães, e, na doutrina alemã, Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, 2001, pp. 129 e segs.

16 — V., neste sentido, na doutrina alemã, Fezer, *Markenrecht*, § 24, n.° 58, a) e b); Klados, *Darlegungs- und Beweislast bei Parallelimporten im Markenrecht*, WRP 1999, 1018 e obras aí referidas; na doutrina francesa, Desmazières de Sechelles, Gaz. Pal. 1998. 2. doctr., p. 1490, n.° 13, e), e acórdãos aí referidos.

«cabe interpretar os artigos 5.° a 7.° da directiva como comportando uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca» [17] e que «a directiva não pode ser interpretada no sentido de deixar aos Estados-Membros a possibilidade de prever na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados em países terceiros» [18], a repartição do ónus da prova no direito nacional depende, em última análise, da interpretação dos artigos 5.° e 7.° da directiva.

45. Neste contexto, é de assinalar que o Bundesgerichtshof renunciou a submeter ao Tribunal de Justiça a questão da relação entre os artigos 5.° e 7.° da directiva. Esta atitude envolve um risco grande de divergências entre as interpretações nacionais da directiva, tal como ficou patente numa decisão diametralmente oposta do Oberster Gerichtshof [19] da Áustria, referida pelo Bundesgerichtshof, segundo a qual no âmbito de uma acção por violação de marca, o requisito do consentimento deve ser qualificado de critério negativo na acepção do artigo 5.° da directiva.

46. O conflito exposto pelo Bundesgerichtshof — sobre a qual o Tribunal de Justiça deve pronunciar-se — entre a liberdade de circulação de mercadorias sancionada do direito comunitário e a repartição, a nível nacional, do ónus da prova assenta, em última análise, numa interpretação das disposições de direito nacional que transpuseram a directiva. Segundo esta interpretação, compete ao demandado provar os requisitos do esgotamento, designadamente o consentimento, previstos no artigo 7.° da directiva; em contrapartida, o demandante não tem de provar que a sua marca é usada sem o seu consentimento.

47. Se bem que a questão submetida pelo Bundesgerichtshof se refira exclusivamente à compatibilidade da repartição do ónus da prova no direito alemão com o direito primário, afigura-se oportuno, neste contexto, abordar rapidamente a sistemática da directiva.

48. A favor de uma interpretação na linha proposta pelo Bundesgerichtshof, que considera o artigo 7.°, n.° 1, da directiva um meio de defesa do recorrido, e, portanto, uma disposição que lhe é favorável, militam, desde logo, razões de ordem sistemática. No âmbito de um processo judicial movido por violação da marca cabe ao alegado infractor invocar o esgotamento. Este entendimento é corroborado pelas considerações do acórdão Davidoff [20], segundo o qual os artigos 5.° e 7.°, n.° 1, encontram-se numa relação de regra e de excepção: «O artigo 5.° da directiva confere ao titular da marca um direito exclu-

17 — Acórdão Silhouette (já referido na nota 3, n.° 25).

18 — *Ibidem*, n.° 26.

19 — OGH, decisão de 15.2.2000 — 4 Ob 29/00v, ÖBl 2000, 178 = EvBL 2000/123 = ZfRV 2000/61.

20 — Já referido na nota 3 (n.° 40).

sivo que lhe permite, designadamente, proibir que um terceiro, 'sem o seu consentimento', importe mercadorias que ostentem a sua marca. O artigo 7.°, n.° 1, contém uma *excepção a esta regra*, na medida em que prevê que o direito do titular fica esgotado quando as mercadorias tiverem sido comercializadas no EEE pelo titular ou 'com o seu consentimento'» (itálico meu)[21]. Efectivamente, se o artigo 5.° da directiva contém uma regra segundo a qual os direitos do titular da marca comportam, nomeadamente, o direito de proibir a importação de mercadorias designadas pela marca, excepto em caso de consentimento[22], o artigo 7.° da directiva, que, em última análise, limita este direito ao poder de controlar uma única vez a distribuição no interior do EEE, estabelece uma excepção ao princípio referido em primeiro lugar, que beneficia claramente os recorridos.

49. Mesmo que não haja dúvidas de que o artigo 7.°, n.° 1, da directiva configura uma limitação dos direitos do titular da marca, parece-me discutível considerar, por esse motivo, e em termos gerais, o artigo 7.°, n.° 1, da directiva uma excepção aos direitos exclusivos conferidos pelo artigo 5.° da directiva. Tal entendimento violaria a função do princípio do esgotamento, de equilíbrio entre a livre circulação de mercadorias e os direitos de propriedade intelectual[23]. Importa recordar, a este respeito, que o princípio do esgotamento foi desenvolvido pela jurisprudência a fim de assegurar esse equilíbrio pelo que o esgotamento, na perspectiva aqui relevante do direito primário, poderia constituir um limite imanente ao sistema imposto aos direitos de propriedade intelectual para garantia da livre circulação de mercadorias, dado que, na perspectiva do direito comunitário, ambos possuem igual importância.

50. O artigo 7.°, n.° 1, poderia, também nesta perspectiva, ser considerado uma norma favorável ao titular da marca na medida em que *limita* o esgotamento dos direitos de marca ao território do EEE[24].

21 — V., também nesse sentido, as conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs, de 29 de Janeiro de 1998, no processo C-355/96 (acórdão já referido na nota 3), n.° 34. «O artigo 7.°, n.° 1, é uma derrogação aos direitos que o artigo 5.°, n.° 1, confere ao titular da marca».

22 — Neste contexto, pode ainda ficar em aberto saber se a falta de consentimento segundo o artigo 5.° da directiva corresponde ao consentimento exigido pelo artigo 7.° da directiva. Quer o tribunal de reenvio quer a Comissão sublinharam, a este respeito, que o consentimento na acepção do artigo 5.° da directiva é um acto de disposição enquanto que o consentimento do artigo 7.° da directiva constitui um consenso construído juridicamente, independentemente de qualquer acto de disposição.

23 — V., a este respeito, as minhas conclusões nos processos C-414/99 a C-416/99 (acórdão já referido na nota 3, n.os 80 e segs.).

24 — Esta opinião assenta igualmente no facto de a função de controlo da distribuição desempenhada pela marca, acompanhada do limite territorial do princípio do esgotamento, não ser manifestamente incontroversa. V., a este respeito, Sir Robin Jacob citado por Sir Hugh Laddie em Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd [2000] Ch. 127; [1999] E.T.M.R. 700, 718: «The doctrine of non-exhaustion, whilst it makes some sense in patents and copyrights, is inimical to the very nature of trade mark. 'Kodak' means the goods of the Kodak company wherever they were made. When you import Kodak film, the name Kodak still tells you the truth that this is Kodak's film; no rational trade mark law would allow any other result». V. igualmente as observações críticas de D.A.O. Edward, *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, I.P.Q. 2001, 135, pp. 139 e segs.: «Whether the product may be then lawfully be sold in that second territory is a separate question that does not derogate from the character of the mark as a trader's mark.»

51. O órgão jurisdicional de reenvio baseia a sua apreciação de que a falta de consentimento mencionada no artigo 5.°, n.° 1, da directiva não pode constituir um critério de aplicação negativo igualmente na ideia de que a falta de consentimento se refere à ilegalidade da qual o cumprimento do critério de aplicação objectivo constitui um indício, ou seja, o uso da marca por um terceiro. Este argumento também me parece discutível. Quando são comercializadas mercadorias de origem no EEE, a ilegalidade do uso resulta, tendo em conta o equilíbrio procurado pelo princípio do esgotamento, não da comercialização dessas mercadorias no EEE, mas da travessia das fronteiras externas do EEE sem o consentimento do titular da marca. Um argumento deste tipo equivaleria a uma presunção de ilegalidade que também considero problemática face ao equilíbrio imposto pelo direito primário entre a livre circulação de mercadorias e os direitos de propriedade intelectual.

52. Atentas as afirmações constantes do despacho de reenvio, no mínimo, discutíveis, é manifesto que o órgão jurisdicional de reenvio se pronunciou, se bem que a título incidental, sobre a relação entre os artigos 5.° e 7.° da directiva, na medida em que baseou a repartição do ónus da prova segundo os princípios nacionais num determinado entendimento das disposições materiais de transposição adoptadas pelo direito alemão.

53. Tendo em conta o princípio da autonomia processual dos Estados-Membros, estes são livres, sem prejuízo dos limites resultantes do direito comunitário, de aplicar os seus próprios princípios relativos à repartição do ónus da prova. As observações acima expendidas relativamente à interpretação do direito material comunitário aplicável feita pelo Bundesgerichtshof não põem, por conseguinte, em causa a oportunidade de uma resposta do Tribunal de Justiça; destinam-se sobretudo a permitir que o Tribunal de Justiça não acolha essa interpretação, de acordo com as minhas reflexões.

C — *Quanto ao critério de exame aplicável*

54. Partindo de uma competência nacional em matéria de repartição do ónus da prova do consentimento em acções intentadas com base em violação do direito de marca, o Bundesgerichtshof questiona, no essencial, a compatibilidade de uma repartição desta natureza com o direito primário.

1. Argumentos das partes

55. A Comissão propõe que a norma nacional seja analisada à luz da directiva. Baseia-se na jurisprudência assente do Tri-

bunal de Justiça segundo a qual quaisquer medidas nacionais abrangidas pelo âmbito de aplicação de uma directiva devem ser interpretadas à luz dessa directiva e não à luz das disposições relativas à livre circulação de mercadorias. Observa ainda que a directiva deve, como qualquer regulamentação de direito derivado, ser interpretada à luz das normas do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias e, em especial, do artigo 30.° CE [25]. Considera, além disso, que o artigo 7.° da directiva, bem como o artigo 30.° CE têm por objectivo o mesmo resultado e devem, consequentemente, ser interpretados de forma idêntica [26].

56. Este entendimento foi manifestamente partilhado pelo Governo francês na audiência. O Governo francês remete, a este respeito, para o acórdão Davidoff [27] que fixou uma excepção, de alcance limitado, ao princípio da autonomia processual dos Estados-Membros e estabeleceu, no n.° 54, um princípio de repartição do ónus da prova. Isto justifica-se especialmente tendo em conta a conexão especialmente estreita entre a questão de natureza processual da repartição do ónus da prova e a questão de direito material da natureza do consentimento no caso concreto. Consequentemente, deve partir-se do princípio de que a repartição do ónus da prova é abrangida pelo artigo 7.°, n.° 1, da directiva.

25 — 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.os 25 e 27).

26 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot (C-349/95, Colect., p. I-6227, n.° 18).

27 — Já referido na nota 3.

2. Apreciação jurídica

57. Como exposto *supra*, parto igualmente da concepção que postula a autonomia processual dos Estados-Membros [28].

58. Porém, o reconhecimento da autonomia processual dos Estados-Membros para determinar a repartição do ónus da prova pode implicar a exclusão da directiva como critério de exame. Com efeito, se os Estados-Membros dispõem de competência legislativa na matéria, não podem existir medidas nacionais que estejam abrangidas pelo «âmbito de aplicação de uma directiva» na acepção da jurisprudência citada pela Comissão.

59. Todavia, há que perguntar-se se o acórdão Davidoff [29] deve ser entendido, como pretende o Governo francês, no sentido de que o Tribunal de Justiça admitiu uma excepção de alcance limitado ao princípio da autonomia processual dos Estados-Membros, ao fixar, no n.° 54, um princípio comunitário de repartição do ónus da prova.

60. A favor desta tese pode militar o facto de a diversidade das regras nacionais de

28 — V. *supra*, n.° 40.

29 — Já referido na nota 3.

repartição do ónus da prova, como resulta das decisões do Bundesgerichtshof da Alemanha e do Oberster Gerichtshof da Áustria, poder afectar directamente a protecção que resulta dos direitos conferidos pela directiva. Se a prova do esgotamento é mais difícil no âmbito de uma regra do que no de outra, a protecção do direito de marca ao abrigo da directiva é configurada de modo distinto porque a sua aplicação está sujeita a requisitos distintos. Foi, contudo, a necessidade de um âmbito de protecção uniforme que esteve no centro das considerações de direito material desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça quer no acórdão Silhouette quer no acórdão Davidoff [30].

61. Contra esta tese pode alegar-se que o n.º 54 não constitui um fundamento essencial do acórdão Davidhoff. O Tribunal de Justiça, depois de ter observado, no n.º 53, que embora o consentimento tácito não seja excluído ele deve ser reconhecível «de forma inequívoca», conclui no n.º 55 que um simples silêncio não é suficiente para haver consentimento tácito. Neste contexto, não se afigura necessária a alusão ao ónus da prova no n.º 54.

62. Todavia, no n.º 58, o Tribunal de Justiça declara que normas nacionais que «tomassem em conta um simples silêncio do titular da marca» e, nessa medida, admitissem «um consentimento presumido» violariam a exigência, resultante do direito comunitário, de um consentimento dado positivamente.

63. Esta declaração feita no n.º 58 contém uma referência inequívoca ao efeito recíproco entre regras relativas à prova e direito material. Deve, portanto, ser entendida no sentido de que a exigência de requisitos demasiado exíguos para admitir a existência de um eventual consentimento equivale a uma presunção de consentimento e, assim, no mínimo, a uma inversão do ónus da prova.

64. Tal solução prejudicaria, contudo, a protecção visada pela directiva pois acabaria por esvaziar de conteúdo o direito à primeira comercialização, que pertence ao titular da marca. O n.º 54 deve, portanto, ser entendido no sentido de que a repartição do ónus da prova não pode pôr em causa a protecção dos direitos do titular da marca, prosseguida pela directiva.

65. Assim, não me parece que a declaração do n.º 54 do acórdão Davidhoff deva ser interpretada como um princípio de direito comunitário relativo à repartição do ónus da prova, mas unicamente como um limite às regras nacionais aplicáveis.

30 — Acórdão Silhouette (n.º 24) e acórdão Davidoff (n.º 42), ambos referidos na nota 3.

66. Conclui-se que, embora a directiva, em princípio, não se ocupe de questões relativas à prova, podem resultar das suas disposições limites relativamente aos princípios nacionais de repartição do ónus da prova. Assim, os princípios de direito processual controvertidos devem ser examinados à luz do direito primário tendo devidamente em conta as disposições de direito material da directiva. O artigo 28.° CE tem por escopo a garantia da livre circulação de mercadorias. As restrições a esta liberdade fundamental podem ser justificadas ao abrigo artigo 30.° CE, designadamente, quando têm por objecto a protecção da propriedade industrial e comercial. Neste contexto, a directiva deve ser entendida no sentido de dar execução ao artigo 30.° CE e, de acordo com a jurisprudência referida pela Comissão [31], ser objecto da mesma interpretação.

D — *A repartição controvertida do ónus da prova, examinada à luz dos artigos 28.° CE e 30.° CE, bem como dos artigos 5.° e 7.° da directiva*

1. Argumentos das partes

67. Os recorridos alegam que uma regulamentação nacional que impõe a um operador económico demandado por um titular da marca a totalidade do ónus da prova das circunstâncias que conduziram ao esgotamento, constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação na acepção do artigo 28.° CE.

68. Com efeito, uma regulamentação deste tipo permite ao titular da marca compartimentar os mercados nacionais apesar de ter sido ele próprio a colocar as mercadorias no EEE ou de ter dado o seu consentimento. Ora, o objecto do direito da marca não é o de permitir aos seus titulares compartimentar os mercados nacionais e, desse modo, favorecer a manutenção das diferenças de preços que possam existir entre os Estados-Membros [32].

69. Os recorridos, tal como o órgão jurisdicional de reenvio, sublinham que, se o comerciante pudesse reconstituir a cadeia de distribuição até ao titular da marca, este último poderia, em qualquer momento, interromper a comercialização posterior, por esse comerciante, da mercadoria que o titular da marca colocou no EEE. Um processo como o principal serve, essencialmente, para indagar sobre a existência de lacunas no sistema de distribuição do titular da marca.

70. O Governo alemão alega igualmente que se violaria a livre circulação de merca-

31 — V. *supra*, nota 26.

32 — Acórdão Bristol-Meyers Squibb e o. (já referido na nota 25, n.° 46).

dorias na acepção do artigo 28.° CE, se se aplicassem, sem restrições, regras nacionais do tipo das ora controvertidas. A restrição à livre circulação de mercadorias resulta do facto de a parte demandada poder, tendo em conta as dificuldades de prova enunciadas, perder o processo mesmo quando o titular da marca tenha, ele próprio ou terceiros por ele autorizados, colocado a mercadoria no EEE. Contudo, esta restrição não se justifica nem por exigências imperativas de interesse geral [33], nem pela protecção da propriedade industrial e comercial na acepção do artigo 30.° CE.

71. Em contrapartida, o Governo francês duvida que a norma de direito nacional controvertida constitua uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à exportação na acepção da jurisprudência do acórdão Dassonville relativa ao artigo 28.° CE [34]. A causa da compartimentação dos mercados, mencionada pelo órgão jurisdicional de reenvio, deve antes ser procurada na organização do sistema de distribuição das mercadorias de marca.

72. Segundo o Governo francês, um eventual entrave à livre circulação de mercadorias é, em todo o caso, justificado segundo os critérios de aplicação do artigo 30.° CE, pois a inversão do ónus da prova prejudica consideravelmente o exercício dos direitos de marca por parte do seu titular.

73. A Comissão milita a favor de uma apreciação das normas nacionais relativas à repartição do ónus da prova com base na directiva e distingue dois grupos de casos. Por um lado, a utilização do direito de marca não deve, por um lado, conferir ao titular da marca a possibilidade de compartimentar os mercados nacionais e, desse modo, favorecer a manutenção das diferenças de preços que possam existir entre os Estados-Membros [35]. Por outro lado, decorre da interpretação das disposições relativas à livre circulação de mercadorias que não é compatível com o artigo 30.° CE obrigar um importador paralelo a produzir prova mediante documentos que lhe são inacessíveis quando a administração ou, sendo caso disso, os tribunais verificarem que aquela prova pode ser apresentada por outros meios [36].

74. Daqui resulta que os órgãos jurisdicionais nacionais, quando aplicam uma norma de direito nacional relativa ao ónus da prova, devem examinar em que medida ela

33 — Na acepção do acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, Rewe Zentral, dito «Cassis de Dijon» (120/78, Colect., p. 327, n.° 8).

34 — Acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville (8/74, Recueil, p. 837, Colect., p. 423, n.° 5).

35 — Remete, a este respeito, para o acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-349/95, já referido na nota 26, n.° 23).

36 — Acórdãos de 20 de Maio de 1976, Peijper (104/75, Recueil, p. 613, n.° 29) e de 17 de Outubro de 1989, Danfoss (109/88, Colect., p. 3199, n.os 14 a 16).

pode implicar uma compartimentação do mercado ou uma dificuldade acima do exigível na produção de prova.

2. Apreciação jurídica

75. Em aplicação do princípio da autonomia processual nacional cabe aos Estados-Membros e aos seus órgãos jurisdicionais estabelecer regras relativas à prova, no exercício da sua autonomia processual. O mesmo é válido para os processos relativos às marcas, uma vez que a directiva não contém quaisquer disposições processuais a este respeito [37]. Essas disposições nacionais estão, no entanto, sujeitas a limites que resultam do direito comunitário material.

a) Quanto ao artigo 28.° CE

76. Coloca-se a questão de saber se uma repartição do ónus da prova segundo princípios nacionais pode constituir uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação na acepção do artigo 28.° CE e da jurisprudência do acórdão Dassonville [38]. Se esse exame confirmar a existência de um risco de restrição à livre circulação de mercadorias, cuja protecção constitui, como é sabido, o objecto do princípio do esgotamento [39], há que averiguar em que medida esse risco pode ser justificado ao abrigo do artigo 30.° CE e da directiva.

77. É pacífico que uma regulamentação do tipo da regulamentação controvertida, que impõe integralmente o ónus da prova das circunstâncias que conduziram ao esgotamento ao operador económico demandado pelo titular da marca, coloca aquele operador num dilema que o obriga a decidir entre a) perder a acção mesmo quando o titular da marca tenha ele próprio ou através de terceiros por ele autorizados, colocado no mercado do EEE a mercadoria que ostenta a marca e b) apresentar a correspondente prova indicando o seu fornecedor e outros eventuais fornecedores a montante deste, revelando assim a sua fonte de abastecimento, com a consequência de que o titular da marca conhecerá as lacunas existentes no seu sistema de distribuição e poderá tomar as medidas adequadas que impedirão o importador paralelo demandado de prosseguir as suas actividades.

78. A repartição controvertida do ónus da prova reforça, por conseguinte, a posição do titular da marca na medida em que pode explorar em seu favor o dilema com o qual se depara o alegado infractor para desvendar as lacunas no seu sistema de distribuição. O órgão jurisdicional de reenvio, os

37 — V. *supra*, n.° 40.

38 — Acórdão já referido na nota 34 (n.° 5).

39 — V. acórdão de 31 de Outubro de 1974, Centralfarm e o./Winthrop (16/74, Colect., p. 499, n.° 12): «[...] o exercício pelo titular de uma marca do direito que lhe confere a legislação de um Estado-Membro de proibir a comercialização, neste Estado, de um produto comercializado, noutro Estado-Membro, com a mesma marca pelo seu titular ou com o seu consentimento é incompatível com as regras do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias no interior do mercado comum.»

recorridos, o Governo alemão e a Comissão observaram, com razão, que o recorrido pode optar entre a apresentação da prova, renunciando — futuramente — às suas fontes de abastecimento, ou perder o processo mesmo quando as mercadorias em causa eventualmente tenham sido colocadas no EEE pelo próprio titular da marca ou com o seu consentimento. Este mecanismo confere ao titular da marca a possibilidade de compartimentar os mercados nacionais, mesmo no interior do EEE, com vista à manutenção de diferenças de preços. Todavia, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o objecto do direito de marca «não é o de permitir aos seus titulares a compartimentação dos mercados nacionais e, desse modo, favorecer a manutenção das diferenças de preços que possam existir entre os Estados-Membros» [40].

79. Portanto, uma regulamentação nacional do tipo da ora controvertida não é compatível com o artigo 28.° CE se permitir que o titular da marca compartimente os mercados e, desse modo, mantenha as diferenças de preços entre os Estados-Membros.

b) Quanto ao artigo 30.° CE e aos artigos 5.° e 7.° da directiva

80. Suscita-se a questão de saber se uma regulamentação nacional que imponha a um operador económico demandado pelo titular da marca, integralmente o ónus da prova das circunstâncias que conduziram ao esgotamento, se justifica à luz do artigo 30.° CE e das disposições pertinentes do direito derivado.

81. No entanto, resulta da jurisprudência referida pela Comissão [41] que «não se justificaria, face ao artigo 36.° [actual artigo 30.° CE], obrigá-lo [o importador paralelo] a fazer tal prova mediante documentos que lhe são inacessíveis, quando a administração ou, sendo caso disso, o juiz verificassem que a prova pode ser apresentada por outros meios.» [42].

82. Daqui resulta que o artigo 30.° não pode ser invocado como justificação de uma regulamentação nacional do tipo da regulamentação controvertida, susceptível, indirecta e potencialmente, de se converter numa restrição à importação e à exportação na acepção do acórdão Dassonville, quando essa regulamentação impõe uma prova excessivamente difícil ou impossível ao importador paralelo demandado. O Governo francês não se pronuncia a este respeito nas suas observações.

83. Tanto o tribunal de reenvio como o Governo alemão e a Comissão fizeram

40 — Acórdão proferido nos processos Bristol-Myers Squibb e o. (já referido na nota 25, n.° 25). V. igualmente o acórdão Loendersloot (já referido na nota 26, n.° 23).

41 — V. *supra*, nota 31.

42 — Acórdão Peijper (já referido na nota 36, n.° 29).

referência às dificuldades de prova do recorrido. Estas dificuldades consistem essencialmente no facto de o recorrido apenas poder apresentar essa prova mediante a designação dos seus fornecedores — e assim, em última análise, renunciar provavelmente às suas fontes de abastecimento para o futuro — e no facto de ser obrigado a provar circunstâncias de que dificilmente tem conhecimento. Sobretudo, caso exista uma longa cadeia de distribuição, só raramente lhe será possível reconstituir integralmente a cadeia dos fornecedores a montante.

84. Por sua vez, o acórdão Davidoff[43] esclareceu que não é compatível com os artigos 5.° e 7.° da directiva uma lei nacional que estabeleça uma norma equivalente a uma presunção de consentimento e assim, em última análise, obste ao exercício pelo titular da marca, do direito à primeira colocação no EEE[44].

85. Todavia, resulta igualmente da já mencionada função de equilíbrio do princípio do esgotamento[45], tal como consagrado no artigo 7.° da directiva, que a restrição à livre circulação de mercadorias resultante do exercício de direitos de propriedade intelectual não deve ultrapassar a medida do necessário para garantir esses direitos; portanto, uma regulamentação nacional não deve permitir o exercício desses direitos quando se deva considerar que estes estão esgotados para efeitos de garantia da livre circulação de mercadorias.

E — *Quanto à proposta do Bundesgerichtshof relativa à alteração da repartição controvertida do ónus da prova*

1. Argumentos das partes

86. Em consonância com o despacho de reenvio, os recorridos sugerem que se imponha ao titular da marca a obrigação de esgotar, na medida do razoável, as possibilidades de que dispõe para proceder à distinção dos produtos comercializados no EEE por ele próprio ou com o seu consentimento dos produtos comercializados fora dessa zona. Consideram que não é excessivo sujeitar o titular da marca a uma obrigação desta natureza.

87. O Governo alemão adere igualmente a esta proposta do tribunal de reenvio. O distribuidor pode, com um distintivo simples e compreensível, reconhecer facilmente se o direito conferido pela marca se esgotou ou não. Esta solução concilia as exigências da livre circulação de mercadorias, resultantes dos artigos 28.° CE e 30.° CE, com

43 — Já referido na nota 3.

44 — *Ibidem*, n.° 58. V., a este respeito, igualmente *supra* n.os 59 e segs.

45 — V. *supra*, n.° 49 e nota 23.

as disposições de direito nacional relativas à prova. As obrigações de organização e de identificação que incumbem ao titular da marca são razoáveis e adequadas tanto mais que facilitam a reclamação dos seus próprios direitos. A solução que consiste em inverter o ónus da prova ficando esta a cargo do titular da marca é desnecessária pois em muitos casos beneficiaria indevidamente o infractor da marca.

88. Em contrapartida, o Governo francês declarou na audiência que considera a proposta do tribunal de reenvio inadequada. Em sua opinião, ela equivale a uma inversão do ónus da prova, o que iria contra o necessário equilíbrio entre os interesses em conflito prejudicando deste modo unicamente o titular da marca.

89. A Comissão defende, em princípio, uma obrigação de cooperação do titular da marca, mas apenas na medida do necessário para evitar o risco de compartimentação dos mercados ou para evitar que a apresentação de prova pelo infractor seja excessivamente difícil.

90. Em ambos os casos, compete aos tribunais nacionais decidir concretamente que tipo de obrigação de cooperação deve ser imposta ao titular da marca. A identificação sugerida pelo órgão jurisdicional de reenvio deveria, regra geral, traduzir-se na possibilidade de o titular de cumprir essa obrigação.

2. Apreciação jurídica

91. A necessidade de proceder a uma modificação das normas nacionais relativas à prova, tais como as controvertidas, resulta da sua incompatibilidade com os artigos 28.° CE e 30.° CE lidos em conjugação com os artigos 5.° e 7.° da directiva.

92. Como já foi referido [46], considero, tal como o Governo alemão, que o acórdão Davidoff [47] não estabeleceu uma regra de repartição do ónus da prova nos seus n.os 54 e 58. Em minha opinião, o Tribunal de Justiça limitou-se, nesse acórdão, a enunciar um dado resultante do direito material, isto é, a inadmissibilidade de uma regulamentação que equipara ao consentimento a presunção do mesmo [48].

93. O Tribunal de Justiça interpretou o consentimento como uma renúncia ao

46 — V. *supra*, n.° 65.
47 — Já referido na nota 3.
48 — V., a este respeito, n.° 84.

direito exclusivo decorrente da marca [49] e exigiu, com razão, que a vontade de renunciar deve ser expressa de uma forma inequívoca [50]. A presunção de consentimento fica, por natureza, excluída [51]. No entanto, se o importador paralelo demandado deve prestar prova integral do consentimento do titular da marca, nas circunstâncias descritas, verificar-se-á uma restrição injustificada, pelo menos potencial, à livre circulação de mercadorias [52]. Porém, contrariamente ao que sustenta o Governo francês, entre estes dois extremos deve haver espaço para uma repartição equilibrada do risco processual.

94. Uma obrigação de cooperação do titular da marca, tal como concebida pelo Bundesgerichtshof afigura-se adequada, nestas circunstâncias, a eliminar as reservas decorrentes dos efeitos das normas nacionais controvertidas relativas à prova.

95. A sua configuração detalhada deve ser deixada ao direito nacional porque, os limites resultantes, em especial, da directiva, não excluem completamente, mediante a imposição de requisitos obrigatórios, a margem de actuação dos Estados-Membros tendo em conta a autonomia processual de que estes dispõem.

96. Por último, da interpretação dada ao conceito de consentimento no acórdão Davidoff resulta que o ónus da prova para efeitos de requisitos de esgotamento deve ser repartido porque, por um lado, a eficácia da protecção resultante da directiva exclui a presunção de consentimento, e por outro, a livre circulação de mercadorias garantida pelo direito originário não pode ser restringida pela imposição do ónus da prova exclusivamente ao demandado que, dadas as circunstâncias do caso em apreço, não se justifica. Por estas razões, há que afirmar, à semelhança da Comissão e do Governo alemão, que a obrigação de cooperação do titular da marca só deve ser imposta na medida do necessário para superar as dificuldades da prova ou para eliminar o risco de compartimentação do mercado.

97. A instituição pelo direito nacional de uma obrigação de identificação dos produtos de marca, repetidamente sugerida neste contexto, embora *facilite* a prova do local da primeira colocação no mercado, *não* fornece contudo nenhuma indicação definitiva quanto à questão de saber se o titular da marca consentiu ou não a primeira colocação no EEE. Há que reconhecer que isso contribuiria para uma repartição do ónus da prova mas não equivaleria — no que discordamos do Governo francês — a uma presunção de consentimento para as

49 — Já referido na nota 3 (n.° 41).
50 — Já referido na nota 3 (n.° 45).
51 — Já referido na nota 3 (n.° 58).
52 — V. *supra*, n.os 76 e segs.

mercadorias que foram comercializadas fora do EEE [53]. As reservas eventualmente suscitadas a este respeito só podem assentar na base jurídica incerta deste ónus imposto ao titular da marca.

98. Independentemente de um exame concludente acerca da compatibilidade com o direito comunitário, suscita-se em todo o caso, do ponto de vista prático, a questão de saber se a aposição de um sinal distintivo é adequada a solucionar as dificuldades em matéria de prova, pois a correcção dos dados assim obtidos não é garantida [54]. Se o comerciante infractor comercializar produtos cujo sinal distintivo indica que foram colocados pela primeira vez no mercado fora do EEE quando, na verdade, foram colocados no EEE, nesse momento ou mais tarde, pelo titular da marca ou com o seu consentimento, a prova continuaria a incumbir integralmente ao comerciante, apesar de os direitos do titular da marca estarem efectivamente esgotados.

99. A solução poderia consistir em impor ao titular da marca a prova da natureza estanque do seu sistema de distribuição no interior do EEE, quando não fosse possível deduzir o local da primeira colocação no mercado a partir de outros elementos tais como, em particular, as características do produto ou um sinal distintivo especial, cuja autenticidade fosse indiscutível. Se o juiz nacional ficar convencido da natureza estanque do sistema de distribuição no interior do EEE, há que concluir que as mercadorias de marca adquiridas pelo importador paralelo provêm do exterior do EEE com a consequência de que não pode ter ocorrido o esgotamento dos direitos conferidos por esta marca por força da sua — efectiva — primeira colocação no mercado pelo titular da marca.

100. Deve, pois, considerar-se que a obrigação de cooperação do titular da marca — quer sob a forma de aplicação de um sinal distintivo quer sob a forma de alegação e de prova — é adequada a repor a compatibilidade de uma disposição relativa à prova, do tipo da ora controvertida, com os artigos 28.° CE e 30.° CE, lidos em conjugação com os artigos 5.° e 7.° da directiva; não obstante, tal obrigação de cooperação não pode ir além do que é estritamente necessário para afastar o risco de compartimentação dos mercados, por um lado, e/ou dificultar excessivamente a apresentação de provas pelo demandado, por outro.

53 — A menos que contenha uma ressalva nesse sentido. V., a este respeito, os fundamentos do acórdão Davidhoff (já referido na nota 3), n.° 56: «um consentimento implícito não pode resultar da falta de comunicação, pelo titular da marca, da sua oposição a uma comercialização no EEE nem da falta de indicação, nos produtos, de uma proibição de colocação no mercado no EEE».

54 — Neste contexto, seria ainda pertinente colocar as questões da possibilidade de remoção dos sinais distintivos bem como da sua durabilidade.

V — Conclusão

101. À luz das considerações precedentes, proponho que o Tribunal de Justiça responda à questão submetida pelo Bundesgerichtshof da seguinte forma:

O artigo 28.° CE e 30.° CE e o artigo 7.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, devem ser interpretados no sentido de que não se opõem, em princípio, à aplicação de disposições nacionais para provar o esgotamento a que se refere o artigo 7.° da Primeira Directiva 89/104.

Todavia, se a dita aplicação tiver por consequência que um operador económico demandado por ter comercializado mercadorias de origem de uma determinada marca, que invoque o esgotamento do direito conferido pela marca na acepção do artigo 7.° da Primeira Directiva 89/104/CEE, deva alegar e, sendo caso disso, provar que a mercadoria em litígio foi comercializada pela primeira vez pelo titular da marca ou com o seu consentimento no interior do Espaço Económico Europeu, impõe-se garantir que essas disposições nacionais

— não permitam que o titular da marca possa compartimentar os mercados nacionais e, desse modo, favorecer a manutenção da diferenças de preços que podem existir entre os Estados-Membros;

— não tornem impossível ou excessivamente difícil a apresentação da prova pelo operador económico demandado de modo que este só possa provar o esgotamento em circunstâncias inaceitáveis, designadamente, através da revelação das suas fontes de abastecimento correndo assim o risco de delas se ver privado.