DESPACHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

28 de Outubro de 2010 *

No processo C-449/09,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Sofiyski gradski sad (Bulgária), por decisão de 30 de Outubro de 2009, entrado no Tribunal de Justiça em 18 de Novembro de 2009, no processo

Canon Kabushiki Kaisha

contra

IPN Bulgaria OOD,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: J.-J. Kasel, presidente de secção, exercendo funções de presidente da Quinta Secção, M. Ilešič (relator) e E. Levits, juízes,

* Língua do processo: búlgaro.

advogado-geral: Y. Bot,
secretário: A. Calot Escobar,

propondo-se o Tribunal decidir por meio de despacho fundamentado, em conformidade com o disposto no artigo 104.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do seu Regulamento de Processo,

ouvido o advogado-geral,

profere o presente

Despacho

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 5.º 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).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a sociedade de direito japonês Canon Kabushiki Kaisha (a seguir «Canon») à IPN Bulgaria OOD (a seguir «IPN Bulgaria»), sociedade de direito búlgaro, a propósito de produtos fabricados pela Canon e expedidos, sem o seu consentimento, para a Bulgária, a partir de um Estado terceiro, tendo a IPN Bulgaria como destinatário.

Directiva 89/104

3 O artigo 5.º da Directiva 89/104, intitulado «Direitos conferidos pela marca», dispunha, no seu n.º 1, alínea a):

«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.»

4 Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, pode nomeadamente ser proibido:

«a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;

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

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

[…]»

5 O artigo 7.º da Directiva 89/104, na sua versão inicial, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», enunciava, no seu n.º 1:

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

6 Em conformidade com o artigo 65.º, n.º 2, do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), conjugado com o anexo XVII, ponto 4, desse acordo, o artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104, na sua versão inicial, foi adaptado para efeitos do referido acordo, tendo a expressão «na Comunidade» sido substituída pelos termos «no território de uma Parte Contratante».

7 A Directiva 89/104 foi revogada pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Versão codificada) (JO L 299, p. 25), que entrou em vigor em 28 de Novembro de 2008. Contudo, o litígio no processo principal continua a ser regulado, tendo em conta a data dos factos, pela Directiva 89/104.

Litígio no processo principal e questão prejudicial

8 A Canon produz aparelhos fotográficos, fotocopiadoras, impressoras e outros aparelhos. Os seus produtos são distribuídos com o sinal nominativo «CANON». Na União Europeia, esse sinal é registado como marca comunitária e, em diversos Estados-Membros, incluindo a República da Bulgária, como marca nacional.

9 Por carta de 29 de Abril de 2008, a Direcção Regional das Alfândegas de Burgas (Bulgária) informou um representante da Canon de que, em 22 de Abril de 2008, tinha retido uma carga de cartuchos de tinta da marca *CANON*. Essa carga provinha de Hong Kong (China) e tinha sido introduzida na Bulgária através do porto de Burgas. O destinatário da carga era a IPN Bulgaria.

10 Por decisão de 16 de Maio de 2008, o Sofiyski gradski sad (tribunal da cidade de Sófia) ordenou, a pedido da Canon e a título de providência cautelar, a apreensão dos produtos em causa. Essa decisão foi confirmada por despacho de 26 de Junho de 2008 pelo Sofiyski apelativen sad (tribunal de segunda instância de Sófia). Devido à sua apreensão, os referidos produtos foram depositados temporariamente junto da Direcção Regional das Alfândegas de Burgas.

11 Além disso, a Canon notificou a IPN Bulgaria perante o Sofiyski gradski sad, acusando-a de, com a importação dos produtos em causa, ter violado os direitos exclusivos conferidos pela marca *CANON*.

12 Verificou-se, no âmbito desse litígio, que os cartuchos de tinta em causa são produtos autênticos da marca *CANON*, devendo por isso ser considerados produtos «de origem». Decorre, além disso, da decisão de reenvio que a expedição desses produtos para a Bulgária ocorreu sem o consentimento da Canon. Em contrapartida, a IPN Bulgaria contesta ter havido «importação». Sustenta, a esse respeito, que os referidos produtos lhe foram encomendados por um cliente na Sérbia, de forma que o seu transporte com destino a esse cliente, através do território búlgaro, constitui um trânsito externo.

13 Quanto ao mérito, as partes opõem-se quanto a saber se o titular de uma marca está habilitado a proibir um terceiro de introduzir no Espaço Económico Europeu (EEE) produtos de origem revestidos dessa marca, sem o seu consentimento.

14 Durante esse processo, o Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) proferiu uma decisão interpretativa a esse respeito, ao decidir que o simples facto de importar produtos de origem a partir de um Estado terceiro, sem o consentimento do titular da marca aposta nesses produtos, não constitui uma violação dos direitos exclusivos conferidos pela marca.

15 Interrogando-se sobre a compatibilidade da referida decisão interpretativa com o direito da União, o Sofiyski gradski sad decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«O artigo 5.º da [Directiva 89/104], na medida em que confere ao titular da marca o direito exclusivo de proibir terceiros de utilizar na vida comercial, sem o seu consentimento, qualquer sinal idêntico à marca, por exemplo importando ou exportando produtos que ostentem esse sinal, deve ser interpretado no sentido de que os direitos do titular da marca incluem o direito de proibir a utilização, sem o seu consentimento, da marca através da importação de produtos de origem, quando os direitos do titular da marca não estão esgotados na acepção do artigo 7.º da [referida] Directiva?»

Quanto à questão prejudicial

16 Nos termos do artigo 104.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo, quando a resposta a uma questão prejudicial possa ser claramente deduzida da jurisprudência, o Tribunal de Justiça pode, depois de ouvir o advogado-geral, decidir por meio de despacho fundamentado, no qual fará referência à jurisprudência em causa.

17 Há que declarar ser esse o caso no que diz respeito à presente questão prejudicial.

18 No que se refere, por um lado, ao conceito de «importação» na acepção do artigo 5.º, n.º 3, alínea c), da Directiva 89/104, há que recordar que, no acórdão de 18 de Outubro de 2005, Class International (C-405/03, Colect., p. I-8735, n.ºs 42 a 44), o Tribunal de Justiça declarou que, na hipótese de produtos de origem expedidos para um Estado-Membro a partir de um Estado terceiro ainda não terem sido postos em livre prática, mas colocados num regime de entreposto aduaneiro, não há «importação», na acepção da referida disposição.

19 O titular da marca pode, contudo, relativamente a esses produtos introduzidos materialmente no EEE, mas que ainda não foram postos em livre prática, invocar utilmente uma violação dos seus direitos exclusivos, em aplicação do artigo 5.º, n.ºs 1 e 3, alínea b), da Directiva 89/104, quando estiver provado que os referidos produtos foram objecto de uma venda ou de uma oferta de venda que implique necessariamente a sua comercialização no EEE (acórdão Class International, já referido, n.º 58).

20 Em aplicação desses princípios, compete ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se a IPN Bulgaria se prepara para comercializar no EEE os produtos em causa no processo principal, ou se oferece ou vende esses produtos a outro operador que, necessariamente, os comercializará no EEE (v., por analogia, acórdão Class International, já referido, n.º 60).

21 No que se refere, por outro lado, à questão, colocada no essencial pelo órgão jurisdicional de reenvio, de saber se o artigo 5.º da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca se pode opor à primeira comercialização no EEE, sem o seu consentimento, de produtos de origem que ostentam essa marca, há que observar que uma resposta afirmativa a essa questão decorre de vários acórdãos do Tribunal de Justiça.

22 O Tribunal de Justiça decidiu, no n.º 26 do acórdão de 16 de Julho de 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Colect., p. I-4799), que a Directiva 89/104 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.

23 Em acórdãos posteriores, o Tribunal de Justiça precisou que, atendendo ao acórdão Silhouette International Schmied, já referido, o efeito da Directiva 89/104 é limitar o esgotamento do direito conferido ao titular da marca aos casos em que os produtos tenham sido comercializados no EEE e permitir assim a esse titular controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que ostentam a sua marca (acórdãos de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.º 33; de 8 de Abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Colect., p. I-3051, n.º 26; e de 30 de Novembro de 2004, Peak Holding, C-16/03, Colect., p. I-11313, n.º 36).

24 Daqui resulta que, quando os produtos que ostentem uma marca não tiverem sido anteriormente comercializados no EEE pelo titular dessa marca ou com o seu consentimento, o artigo 5.º da Directiva 89/104 confere ao referido titular um direito exclusivo que lhe permite proibir que qualquer terceiro, designadamente, importe os referidos produtos, os ofereça, os coloque no mercado ou os detenha para esses fins (v. acórdão Peak Holding, já referido, n.º 34).

25 Resulta de toda esta jurisprudência que, na hipótese de o órgão jurisdicional de reenvio concluir, na sequência da verificação factual referida no n.º 20 do presente despacho, que a IPN Bulgaria se prepara para comercializar no EEE os produtos em causa no processo principal, ou oferece ou vende esses produtos a outro operador que, necessariamente, os comercializará no EEE, conclusão da qual resultaria, atendendo aos factos não contestados do litígio no processo principal, que seria uma primeira comercialização no EEE de produtos de origem, sem o consentimento do titular da

marca, há que aplicar a dita jurisprudência segundo a qual o referido titular se pode opor a tal comercialização.

26 À luz do que precede, há que responder à questão colocada que o artigo 5.º da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca se pode opor à primeira comercialização no EEE, sem o seu consentimento, de produtos de origem que ostentem essa marca.

Quanto às despesas

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

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

O artigo 5.º da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca se pode opor à primeira comercialização no Espaço Económico Europeu, sem o seu consentimento, de produtos de origem que ostentem essa marca.

Assinaturas