Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

19 de setembro de 2013 *

«Marcas — Diretiva 89/104/CEE — Artigo 5.º — Consentimento dado pelo titular de uma marca ao uso, por um terceiro, de um sinal idêntico à mesma — Consentimento dado no quadro de uma exploração partilhada — Possibilidade de o referido titular pôr fim à exploração partilhada e retomar o uso exclusivo da sua marca»

No processo C-661/11,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º TFUE, apresentado pela Cour de cassation (Bélgica), por decisão de 2 de dezembro de 2011, entrado no Tribunal de Justiça em 23 de dezembro de 2011, no processo

Martin Y Paz Diffusion SA

contra

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, K. Lenaerts, vice-presidente do Tribunal de Justiça, exercendo funções de juiz da Terceira Secção, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh e C. G. Fernlund, juízes,

advogado-geral: P. Cruz Villalón,

secretário: V. Tourrès, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 10 de janeiro de 2013,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Martin Y Paz Diffusion SA, por R. Byl, avocat,

— em representação de D. Depuydt e da Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, por P. Maeyaert e S. Lens, avocats,

— em representação do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,

* Língua do processo: francês.

— em representação da Comissão Europeia, por F. W. Bulst, T. van Rijn e J. Hottiaux, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 18 de abril de 2013,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 5.° e 8.° da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «Diretiva 89/104»).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Martin Y Paz Diffusion SA (a seguir «Martin Y Paz»), sociedade de direito belga, a D. Depuydt e à Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (a seguir «Fabriek van Maroquinerie Gauquie»), igualmente sociedade de direito belga, a propósito do uso de marcas de que a Martin Y Paz é titular.

Quadro jurídico

3 Nos termos do sexto considerando da Diretiva 89/104, esta «não exclui a aplicação às marcas de disposições do direito dos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito de marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores».

4 O artigo 5.º da Diretiva 89/104, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», dispõe:

«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;

[...]»

5 Nos termos do artigo 6.º desta diretiva, sob a epígrafe «Limitação dos efeitos da marca»:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

a) Do seu próprio nome e endereço;

b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes,

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

2. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de um direito anterior de alcance local, se tal direito for reconhecido pelas leis do Estado-Membro em questão, e dentro dos limites do território em que é reconhecido.»

6 O artigo 7.º da Diretiva 89/104, na sua versão inicial, sob a epígrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», dispunha:

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

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

7 Em conformidade com o artigo 65.º, n.º 2, do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de maio de 1992, lido em conjugação com o seu anexo XVII, ponto 4, o artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 89/104, na sua versão inicial, foi alterado para efeitos do referido acordo, sendo a expressão «na Comunidade» substituída pela expressão «numa parte contratante».

8 O artigo 8.º da Diretiva 89/104 dispunha:

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

2. O titular de uma marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das disposições do contrato de licença […]»

9 A Diretiva 89/104 foi revogada pela Diretiva 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 (JO L 299, p. 25), entrada em vigor em 28 de novembro de 2008. Contudo, tendo em conta a data dos factos em causa, o litígio no processo principal continua a ser regulado pela Diretiva 89/104.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

10 Por contrato celebrado em 6 de junho de 1990, P. Baquet, marroquineiro e titular de um fundo de comércio proveniente de uma sociedade de direito belga declarada insolvente em 1989, vendeu o nome desta sociedade, concretamente «Nathan», à Martin Y Paz «tendo em vista a exploração de uma linha de pequenos artigos em pele».

11 Este contrato estipulava que P. Baquet conservava «a titularidade do direito ao nome para o fabrico de malas de mão». A Martin Y Paz comprometeu-se a não fazer concorrência desleal no que diz respeito ao fabrico e à distribuição desses produtos, ao mesmo tempo que P. Baquet garantia a exploração exclusiva do nome «Nathan» pela Martin Y Paz no que respeita ao fabrico e à distribuição de pequenos artigos em pele.

12 Por contrato de 2 de maio de 1995, P. Baquet vendeu o seu fundo de comércio relativo a malas de mão a D. Depuydt, gerente da Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 Este contrato precisava que o fundo de comércio em causa incluía a marca nominativa Benelux *Nathan* (a seguir «marca nominativa *Nathan*»), que P. Baquet tinha registado em 1991 para produtos pertencentes às classes 18 e 25 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e

dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»). Esses produtos incluem produtos em couro (classe 18) e artigos de vestuário e calçado (classe 25).

14 D. Depuydt tornou-se assim titular dessa marca nominativa.

15 De resto, o referido contrato de 2 de maio de 1995 mencionava o compromisso, assumido por P. Baquet perante a Martin Y Paz, de não fabricar ou distribuir pequenos artigos em pele sob o nome «Nathan».

16 No seguimento da celebração desse contrato, D. Depuydt começou a comercializar, por intermédio da Fabriek van Maroquinerie Gauquie e sob a marca nominativa *Nathan*, malas de mão nas quais foi aposta uma letra N alongada horizontalmente.

17 Desde uma data a respeito da qual as partes no processo principal estão em desacordo, a Martin Y Paz também apôs, nos seus produtos, uma letra N alongada horizontalmente.

18 Por fax de 18 de julho de 1998, a Martin Y Paz queixou-se à Fabriek van Maroquinerie Gauquie de falta de cooperação entre essas duas sociedades. Sugeriu que ambas chegassem a acordo relativamente às matérias e às cores utilizadas para os produtos, e trocassem listas de clientes.

19 Em 14 de agosto de 1998, a Martin Y Paz registou, para os produtos das classes 18 e 25 do Acordo de Nice, uma marca figurativa Benelux constituída pela letra «N» alongada horizontalmente (a seguir «marca *N*») e uma marca figurativa Benelux constituída por uma versão estilizada do sinal nominativo «NATHAN» (a seguir «marca figurativa *Nathan*»).

20 Desde 2002, tanto a Martin Y Paz como a Fabriek van Maroquinerie Gauquie utilizam igualmente o sinal nominativo «Nathan Baume». Em 24 de janeiro de 2002, a Martin Y Paz procedeu ao registo deste sinal para produtos das classes 18 e 25 do Acordo de Nice (a seguir «marca *Nathan Baume*»).

21 Essas duas sociedades vendiam uma à outra os seus produtos (malas de mão e sapatos fabricados pela Fabriek van Maroquinerie Gauquie e outros artigos em couro fabricados pela Martin Y Paz) e expunham-nos nas respetivas lojas.

22 As relações entre as duas sociedades começaram progressivamente a deteriorar-se.

23 Em 24 de maio de 2005, D. Depuydt e a Fabriek van Maroquinerie Gauquie (a seguir, conjuntamente, «Gauquie») instauraram uma ação contra a Martin Y Paz no tribunal de commerce de Nivelles destinada a obter a declaração de nulidade da marca *N*, da marca figurativa *Nathan* e da marca *Nathan Baume* ou, a título subsidiário, a declaração de que essas marcas eram válidas apenas para pequenos artigos em pele.

24 Por acórdão de 19 de outubro de 2006, o tribunal de commerce de Nivelles julgou esta ação improcedente.

25 Em 11 de janeiro de 2007, a Martin Y Paz requereu ao presidente do tribunal de commerce de Nivelles que ordenasse à Gauquie que deixasse de usar sinais idênticos ou semelhantes às marcas *N* e *Nathan Baume* para produtos pertencentes às classes 18 e 25 do Acordo de Nice. Através de reconvenção, a Gauquie requereu a esse órgão jurisdicional que proibisse a Martin Y Paz de usar as referidas marcas e todos os sinais idênticos ou semelhantes à marca nominativa *Nathan* para produtos de marroquinaria diferentes dos pequenos produtos em pele.

26 Por acórdão de 9 de maio de 2007, o pedido da Martin Y Paz foi indeferido e foi ordenado a esta sociedade que não fabricasse nem comercializasse, sob o sinal «N», «Nathan» ou «Nathan Baume», malas de mão idênticas ou semelhantes às distribuídas pela Gauquie.

27 Foram interpostos para a cour d'appel de Bruxelles um recurso da Martin Y Paz e um recurso subordinado da Gauquie, contra esse acórdão de 9 de maio de 2007, e um recurso da Gauquie contra o acórdão de 19 de outubro de 2006, mencionado no n.º 24 do presente acórdão.

28 Por acórdão de 8 de novembro de 2007, aquele órgão jurisdicional decidiu que a Gauquie não podia usar sinais idênticos ou semelhantes às marcas *N* ou *Nathan Baume* para produtos diferentes de malas de mão e sapatos, e que a Martin Y Paz não podia utilizar a marca *N*, a marca figurativa *Nathan* e a marca *Nathan Baume* para malas de mão e sapatos. Quanto ao restante, negou provimento ao recurso interposto pela Gauquie do referido acórdão de 19 de outubro de 2006.

29 Quanto aos direitos conferidos pelas marcas *N* e *Nathan Baume* à sua titular Martin Y Paz, a cour d'appel de Bruxelles considerou que, até à apresentação do seu pedido de injunção ao presidente do tribunal de commerce de Nivelles, aquela sociedade tinha sempre reconhecido que a Gauquie podia utilizar sinais idênticos a essas marcas para malas de mão e sapatos. Aliás, este reconhecimento havia tido maior destaque com as propostas reiteradas da Martin Y Paz no sentido do estabelecimento de uma gestão comum da comercialização dos seus produtos e dos produtos da Gauquie.

30 Destes factos o referido órgão jurisdicional deduziu a existência de um «consentimento irrevogável» dado pela Martin Y Paz ao uso, pela Gauquie, dos referidos sinais para malas de mão e sapatos. Concluiu, por um lado, que, ao requerer em termos particularmente rigorosos uma proibição desse uso, a Martin Y Paz tinha abusado do direito exclusivo conferido pelas suas marcas e, por outro, que uma comercialização, por esta última sociedade, de malas de mão ou de sapatos sob essas marcas constituía um ato de concorrência desleal na medida em que tirava indevidamente proveito do investimento efetuado pela Gauquie para dar a conhecer ao público os seus produtos de alta qualidade, e, além disso, era suscetível de criar confusão no espírito dos consumidores.

31 A Martin Y Paz interpôs um recurso de cassação do acórdão de 8 de novembro de 2007, mencionado no n.º 28 do presente acórdão.

32 Embora admitindo que tinha consentido, por tempo indeterminado, no uso, pela Gauquie, de sinais idênticos à marca *N* e à marca *Nathan Baume* para malas de mão e sapatos, a Martin Y Paz alega que a cour d'appel de Bruxelles cometeu um erro de direito ao qualificar esse consentimento de «irrevogável». Segundo esta última sociedade, era possível retirar unilateralmente esse consentimento a todo o momento. Uma vez que o seu consentimento anteriormente dado ao uso pela Gauquie foi retirado, o seu pedido destinado a obter a proibição do uso, pela Gauquie, de sinais idênticos ou semelhantes às suas marcas não é de forma alguma abusivo, mas constitui um exercício legítimo do direito exclusivo que as marcas de que é titular lhe conferem.

33 Alega que a cour d'appel de Bruxelles também cometeu um erro de direito ao concluir que a Martin Y Paz não podia fabricar e comercializar malas de mão e sapatos sob as marcas *N* e *Nathan Baume*. A este respeito, a Martin Y Paz salienta que as marcas em causa foram registadas para classes de produtos a que pertencem, entre outros, as malas de mão e os sapatos. Proibir esta sociedade de usar as suas próprias marcas para esses produtos equivale, por conseguinte, a privá-la do seu direito exclusivo.

34 Em acórdão proferido em 2 de dezembro de 2011, a Cour de cassation considerou improcedente a argumentação da Martin Y Paz segundo a qual o seu pedido de injunção mais não tinha sido do que uma expressão do direito exclusivo conferido pelas suas marcas e não podia ser qualificado de abusivo. A este respeito, esse órgão jurisdicional explica que a constatação, pela cour d'appel de

Bruxelles, de um abuso cometido pela Martin Y Paz se fundava não só no consentimento que esta última tinha dado mas também nos termos em que esta sociedade tinha formulado o seu pedido de injunção e no móbil vingativo que lhe era subjacente.

35 Em contrapartida, a Cour de cassation interroga-se sobre a questão de saber se a cour d'appel de Bruxelles podia, sem cometer um erro de direito, privar a Martin Y Paz da possibilidade de invocar as suas marcas contra a Gauquie, bem como da possibilidade de utilizar ela própria as suas marcas para malas de mão e sapatos. Por conseguinte, no referido acórdão de 2 de dezembro de 2011, decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) a) Devem os artigos 5.°, n.º 1, e [...] 8.°, n.º 1, da [Diretiva 89/104] ser interpretados no sentido de que o direito exclusivo conferido pela marca registada nunca mais poderá ser oposto a um terceiro pelo seu titular para todos os produtos referidos no registo:

— se, durante um longo período de tempo, o titular tiver partilhado o uso da marca com esse terceiro no âmbito de uma forma de contitularidade relativamente a uma parte dos produtos em causa?

— se, na altura desta partilha, o titular tiver dado ao terceiro o seu consentimento irrevogável para usar a marca em relação a esses produtos?

b) Devem os referidos artigos ser interpretados no sentido de que a aplicação de uma norma nacional (como a que estabelece que o titular de um direito não o pode exercer de uma forma ilícita ou abusiva) pode proibir, a título definitivo, o exercício deste direito exclusivo para uma parte dos produtos em causa, ou devem ser interpretados no sentido de que a aplicação da norma nacional se deve limitar a sancionar de forma diferente o referido exercício ilícito ou abusivo do direito?

2) a) Devem os artigos 5.°, n.º 1, e 8.°, n.º 1, da [Diretiva 89/104] ser interpretados no sentido de que, quando o titular de uma marca registada põe termo ao compromisso que assumiu perante um terceiro no sentido de não usar a marca relativamente a determinados produtos, e decide, assim, retomar ele próprio este uso, o juiz nacional pode proibir, a título definitivo, que este uso seja retomado com fundamento no facto de constituir um ato de concorrência desleal, na medida em que o titular beneficiará da publicidade da marca efetuada anteriormente pelo referido terceiro[,] e no facto de suscitar uma eventual confusão no espírito da clientela, ou devem ser interpretados no sentido de que o juiz nacional deve aplicar uma sanção diferente que não proíba, a título definitivo, que o titular retome este uso?

b) Devem os referidos artigos ser interpretados no sentido de que se justifica a proibição, a título definitivo, do uso da marca por parte do seu titular quando um terceiro tenha feito investimentos durante vários anos para dar a conhecer ao público os produtos para os quais foi autorizado pelo titular a usar a marca?»

Quanto à admissibilidade do pedido de decisão prejudicial

36 A Gauquie considera que as questões submetidas são inadmissíveis ou, pelo menos, devem ser reformuladas.

37 Salienta que o litígio que a opõe à Martin Y Paz não é regulado pela Diretiva 89/104, mas pelo direito nacional que transpõe esta diretiva. Uma vez que o Tribunal de Justiça é incompetente para interpretar o direito nacional, o presente pedido de decisão prejudicial não pode ser analisado.

38 Em qualquer caso, uma resposta às questões submetidas não seria pertinente para a resolução do litígio no processo principal. A este propósito, a Gauquie salienta que o artigo 5.º da Diretiva 89/104 diz respeito ao alcance do direito exclusivo conferido pela marca em caso de falta de consentimento, enquanto o presente reenvio prejudicial se baseia na existência de um «consentimento irrevogável». O artigo 8.º desta diretiva, que diz respeito às licenças, também não apresenta nenhuma conexão com o litígio no processo principal, por não ter sido celebrado nenhum contrato de licença entre a Martin Y Paz e a Gauquie.

39 Por outro lado, as questões, tal como foram formuladas pela Cour de cassation, fazem pensar que a cour d'appel de Bruxelles proibiu à Martin Y Paz todo o exercício do direito exclusivo conferido pelas suas marcas, quando, na realidade, a referida sociedade só foi proibida de exercer esse direito para malas de mão e sapatos.

40 A Comissão Europeia partilha da argumentação da Gauquie relativa à falta de pertinência do artigo 8.º da Diretiva 89/104 para a resolução do litígio no processo principal. Pelo contrário, no que respeita ao artigo 5.º desta diretiva, considera que esta disposição pode ser pertinente, embora, segundo essa instituição, o litígio no processo principal deva, antes de mais, ser resolvido com fundamento no direito civil belga e nas regras em matéria de concorrência leal.

41 A Martin Y Paz e o Governo polaco não contestaram a admissibilidade do pedido de decisão prejudicial.

42 Em primeiro lugar, quanto à argumentação da Gauquie segundo a qual o órgão jurisdicional de reenvio solicita, na realidade, uma interpretação do direito nacional que transpõe a Diretiva 89/104, há que constatar que essa sociedade não contesta que a aplicação do direito nacional ou do direito Benelux em matéria de marcas deve ser conforme com a diretiva que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Ora, o órgão jurisdicional de reenvio pede precisamente uma interpretação da Diretiva 89/104 com o objetivo de determinar se a cour d'appel de Bruxelles pôde, sem violar esta diretiva, proibir a Martin Y Paz de usar as suas marcas para malas de mão e sapatos e de opor o direito exclusivo conferido por estas marcas à Gauquie. Nestas condições, não pode ser sustentado que o pedido de decisão prejudicial tem um objeto diferente da interpretação do direito da União (v., por analogia, acórdão de 11 de setembro de 2003, Anomar e o., C-6/01, Colet., p. I-8621, n.º 38).

43 Em seguida, no que respeita ao argumento segundo o qual os artigos 5.° e 8.° da referida diretiva não são pertinentes para a resolução do litígio no processo principal, resulta de jurisprudência constante que esse argumento só pode prosperar quando for manifesto que a interpretação solicitada não tem qualquer relação com a realidade ou com o objeto do referido litígio (v., designadamente, acórdãos de 13 de março de 2001, PreussenElektra, C-379/98, Colet., p. I-2099, n.º 39; de 5 de dezembro de 2006, Cipolla e o., C-94/04 e C-202/04, Colet., p. I-11421, n.º 25; e de 18 de julho de 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, n.º 35).

44 Como sublinha a Gauquie, embora seja verdade que o artigo 5.º da Diretiva 89/104 diz respeito ao uso de sinais idênticos ou semelhantes a uma marca sem o consentimento do titular da mesma, em contrapartida, não decorre necessariamente da menção, pelo órgão jurisdicional de reenvio, da existência de um «consentimento irrevogável» que a Martin Y Paz consentiu no uso, pela Gauquie, de sinais idênticos às suas marcas e que, assim, falta no processo principal um dos elementos essenciais para efeitos de aplicação da regra enunciada no artigo 5.º da Diretiva 89/104, a saber, a falta de consentimento.

45 Pelo contrário, parece resultar dos factos resumidos no n.º 25 do presente acórdão que a Martin Y Paz já não consente na aposição das suas marcas nos produtos da Gauquie.

46 De resto, resulta da decisão de reenvio que, ao empregar a expressão «consentimento irrevogável», a Cour de cassation reproduziu a terminologia empregue pela cour d'appel de Bruxelles para indicar, por um lado, que a Martin Y Paz se tinha comprometido com a Gauquie, no quadro de uma exploração partilhada de duração indeterminada, a não se opor ao uso por aquela de sinais idênticos às suas marcas em malas de mão e sapatos, e, por outro, que esse compromisso não podia ser revogado unilateralmente ou, pelo menos, de maneira abusiva, como tinha acontecido no caso vertente. O emprego da referida expressão no pedido de decisão prejudicial parece, assim, indicar que a Martin Y Paz revogou o seu consentimento irregularmente e não permite concluir que o artigo 5.º da Diretiva 89/104 não tem manifestamente qualquer relação com o objeto do processo principal.

47 O facto de a formulação das questões prejudiciais levar a pensar que o litígio no processo principal diz respeito a uma medida que proíbe a um titular de marcas qualquer exercício do direito exclusivo conferido por essas marcas, quando, na realidade, a esse titular só foi proibido exercer o referido direito para certos produtos, também não implica a inadmissibilidade do pedido de decisão prejudicial. Acerca deste ponto, basta que as questões submetidas sejam reformuladas.

48 No que respeita, porém, ao artigo 8.º da Diretiva 89/104, há que constatar que uma interpretação desta disposição, que diz respeito às licenças, seria inútil para a resolução do litígio no processo principal. A circunstância, destacada pela Gauquie e pela Comissão, de as relações entre as partes no processo principal nunca terem sido reguladas por uma licença é mencionada na decisão de reenvio e foi confirmada pela Martin Y Paz em resposta a uma questão colocada pelo Tribunal de Justiça durante a audiência. A este propósito, embora alegando que a exploração partilhada com a Gauquie dos produtos «Nathan» e das marcas relativas aos mesmos se assemelhava a um vínculo contratual do tipo da licença, a Martin Y Paz reconheceu que a referida exploração não tinha verdadeiramente as características de um vínculo dessa natureza.

49 Resulta do exposto que o pedido de decisão prejudicial é inadmissível na parte que diz respeito à interpretação do artigo 8.º da Diretiva 89/104 e que deve ser considerado admissível quanto ao restante.

Quanto às questões prejudiciais

50 Com as suas questões, que há que examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 5.º da Diretiva 89/104 se opõe a que um titular de marcas que, no quadro de uma exploração partilhada com um terceiro, tenha consentido no uso por esse terceiro de sinais idênticos às suas marcas para certos produtos pertencentes às classes para as quais estas marcas foram registadas, e que procura agora proibir esse uso, seja privado de qualquer possibilidade de opor ao referido terceiro o direito exclusivo que lhe é conferido pelas referidas marcas e de exercer ele próprio esse direito exclusivo para produtos idênticos aos do referido terceiro.

51 A Martin Y Paz considera que o referido artigo 5.º se opõe a essa privação, que tem por efeito, em seu entender, esvaziar da sua substância o direito exclusivo conferido pelas marcas em causa. As únicas limitações admissíveis a esse direito exclusivo seriam as enunciadas nos artigos 6.° e 7.° da Diretiva 89/104.

52 Em contrapartida, a Gauquie sustenta que o direito exclusivo conferido por uma marca é igualmente limitado pelo princípio, consagrado na ordem jurídica nacional, segundo o qual o titular de um direito não pode exercer o mesmo abusivamente ou de maneira desleal. Por conseguinte, a referida privação é compatível com o artigo 5.º da Diretiva 89/104.

53 O Governo polaco e a Comissão consideram que o referido princípio limita, com efeito, o direito exclusivo conferido pela marca, mas que não pode levar ao impedimento definitivo do exercício desse direito exclusivo. O referido governo considera além disso que, num litígio como o do processo principal, há que examinar a questão de saber se o uso que o titular da marca procura proibir é suscetível de violar uma das funções desta última.

54 Em primeiro lugar, importa recordar que os artigos 5.° a 7.° da Diretiva 89/104 procedem a uma harmonização completa das regras relativas aos direitos conferidos pela marca, definindo assim os direitos de que gozam os titulares de marcas na União Europeia (v., designadamente, acórdãos de 20 de novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Colet., p. I-8691, n.º 39; de 3 de junho de 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Colet., p. I-4965, n.º 27; e de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Colet., p. I-8701, n.º 32).

55 Assim, sem prejuízo dos casos especiais regulados pelos artigos 8.° e seguintes da referida diretiva, um órgão jurisdicional nacional não pode, no quadro de um litígio relativo ao exercício do direito exclusivo conferido por uma marca, limitar esse direito exclusivo de uma maneira que ultrapasse as limitações decorrentes dos referidos artigos 5.° a 7.°

56 Quanto às referidas limitações, primeiro, está assente que nenhuma das que são enumeradas no artigo 6.º da Diretiva 89/104 é pertinente numa situação como a do processo principal.

57 Segundo, há que salientar que um consentimento como o que permitia à Gauquie utilizar sinais idênticos às marcas da Martin Y Paz para malas de mão e sapatos conduz, na verdade, a um esgotamento do direito exclusivo na aceção do artigo 7.º da referida diretiva, mas isto unicamente para os exemplares do produto que foram objeto de uma primeira colocação no mercado no Espaço Económico Europeu (EEE) pelo beneficiário do consentimento (v., neste sentido, acórdãos de 1 de julho de 1999, Sebago e Maison Dubois, C-173/98, Colet., p. I-4103, n.ºs 19 e 20, e Coty Prestige Lancaster Group, já referido, n.º 31). Resulta desta jurisprudência e do próprio teor do referido artigo 7.º que o terceiro que beneficia desse consentimento e que pode, a partir daí, prevalecer-se do esgotamento do direito exclusivo para todos os exemplares dos produtos abrangidos pelo referido consentimento que comercializa no EEE deixa de poder prevalecer-se desse esgotamento uma vez terminado o consentimento.

58 Terceiro, no que respeita às limitações do direito exclusivo que decorrem de maneira inerente do artigo 5.º da Diretiva 89/104 enquanto tal, é jurisprudência constante que o direito exclusivo previsto nesta disposição foi concedido para permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular dessa marca, ou seja, assegurar que esta possa cumprir as suas funções próprias. Assim, o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é suscetível de prejudicar uma das funções da marca. Entre essas funções incluem-se não só a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas também as suas outras funções, como a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade (v, neste sentido, designadamente, acórdãos Budějovický Budvar, já referido, n.º 71 e jurisprudência referida, e de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, Colet., p. I-8625, n.ºs 32 a 41).

59 No caso em apreço, o direito exclusivo conferido pelas suas marcas que a Martin Y Paz deseja doravante exercer pode estar abrangido pela situação visada pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 89/104, a saber, aquela em que o titular de uma marca se opõe ao uso, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico a essa marca por um terceiro para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registada.

60 Compete ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se, depois da manifestação pela Martin Y Paz da sua vontade de exercer o seu direito exclusivo em relação à Gauquie, se deve efetivamente considerar que esta última utiliza sinais idênticos às marcas da Martin Y Paz sem consentimento desta e

apreciar, conforme enunciado no n.º 58 do presente acórdão, se, nas circunstâncias do caso em apreço, esse uso prejudica ou é suscetível de prejudicar uma das funções das referidas marcas. Caso se comprove a existência desse prejuízo ou desse risco de prejuízo, há que concluir que privar a Martin Y Paz da possibilidade de exercer o seu direito exclusivo contra esse uso feito pela Gauquie ultrapassa as limitações que decorrem dos artigos 5.° a 7.° da Diretiva 89/104.

61 Na verdade, como confirma a remissão feita pelo sexto considerando da Diretiva 89/104 para o direito nacional em matéria de responsabilidade civil, um órgão jurisdicional nacional pode condenar o titular de uma marca a uma sanção ou à reparação do prejuízo sofrido quando conclui que esse titular revogou irregularmente o consentimento ao abrigo do qual permitia a um terceiro o uso de sinais idênticos às suas marcas. Contudo, como salientaram o Governo polaco, a Comissão e o advogado-geral nos n.os 78 a 83 das suas conclusões, a constatação desse comportamento não pode levar à manutenção, por decisão jurisdicional e com duração indeterminada, da exploração partilhada das referidas marcas, dado que já não existe uma vontade comum das sociedades em causa para essa exploração.

62 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder às questões submetidas que o artigo 5.º da Diretiva 89/104 se opõe a que um titular de marcas que, no quadro de uma exploração partilhada com um terceiro, consentiu no uso, por esse terceiro, de sinais idênticos às suas marcas para certos produtos pertencentes às classes para as quais estas marcas foram registadas, e que retira esse consentimento, seja privado de qualquer possibilidade de opor a esse terceiro o direito exclusivo que lhe é conferido pelas referidas marcas, e de exercer ele próprio esse direito exclusivo para produtos idênticos aos do referido terceiro.

Quanto às despesas

63 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 efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

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

O artigo 5.º da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de maio de 1992, opõe-se a que um titular de marcas que, no quadro de uma exploração partilhada com um terceiro, consentiu no uso, por esse terceiro, de sinais idênticos às suas marcas para certos produtos pertencentes às classes para as quais estas marcas foram registadas, e que retira esse consentimento, seja privado de qualquer possibilidade de opor a esse terceiro o direito exclusivo que lhe é conferido pelas referidas marcas, e de exercer ele próprio esse direito exclusivo para produtos idênticos aos do referido terceiro.

Assinaturas