CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL F. G. JACOBS

apresentadas em 29 de Janeiro de 1998 *

1. Na sua jurisprudência sobre os artigos 30.° e 36.° do Tratado CE, o Tribunal estabeleceu, em matéria de marcas, como para outras formas de propriedade intelectual, o princípio do esgotamento comunitário [1]: assim, a venda na Comunidade, pelo titular da marca ou com o seu consentimento, de produtos com essa marca, esgota os direitos no interior da Comunidade e, salvo circunstâncias excepcionais, o titular não se pode opor a que terceiros façam uso dessa marca em subsequentes operações em qualquer lugar da Comunidade.

2. O artigo 7.°, n.° 1, da directiva sobre marcas [2] dá efeito ao princípio do esgotamento comunitário tal como foi desenvolvido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça. Dispõe que 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. Em virtude do acordo sobre o Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE»), este princípio foi em seguida alargado ao território do EEE, que é constituído actualmente, por um lado, pela Comunidade e, por outro, pela Islândia, pelo Liechtenstein e pela Noruega. O titular da marca pode no entanto proibir a um terceiro o uso desta na Comunidade ou no EEE para produtos que foram comercializados fora da EEE sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento? Esta questão coloca-se na sequência do pedido prejudicial submetido pelo Oberster Gerichtshof (Áustria).

3. A questão é portanto saber se o direito comunitário impõe aos Estados-Membros que só prevejam o esgotamento quando os produtos foram comercializados no EEE ou se, pelo contrário, os Estados-Membros podem (ou talvez mesmo devem) prever o esgotamento quando os produtos foram comercializados num país terceiro — um princípio do esgotamento internacional (isto é, mundial).

A directiva sobre as marcas

4. A directiva sobre as marcas foi adoptada com base no artigo 100.°-A do Tratado CE. Não tinha por objectivo «proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas»,

* Língua original: inglês.

1 — O princípio foi estabelecido, em matéria de marcas, pelo acórdão de 31 de Outubro de 1974, Winthorp (16/74, Colect., p. 499).

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 1989, L 40, p. 1).

mas simplesmente aproximar as «disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno» (terceiro considerando da directiva).

5. Os primeiro, terceiro e nono considerandos da directiva referem respectivamente:

«Considerando que as legislações actualmente aplicáveis nos Estados-Membros em matéria de marcas comportam disparidades susceptíveis de entravar a livre circulação de produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum; que importa, pois, aproximar as legislações dos Estados-Membros com vista ao estabelecimento e ao funcionamento do mercado interno;

...

Considerando que actualmente não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e que basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno;

...

Considerando que é fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros; que tal não priva os Estados-Membros da faculdade de conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio.»

6. Em resumo, a directiva harmoniza as condições gerais relativas à «aquisição e à conservação do direito sobre a marca registada» (sétimo considerando) e os direitos conferidos pela marca (artigos 5.°, 6.° e 7.°). Especifica, portanto, os sinais susceptíveis de constituir uma marca (artigo 2.°), os motivos de recusa ou de nulidade da marca (artigos 3.° e 4.°), os efeitos da tolerância do uso da marca posterior (artigo 9.°) e do não uso da marca (artigos 10.° e 12.°, bem como os motivos de caducidade da marca (artigo 12.°).

7. No entanto, em determinadas áreas, é deixada aos Estados-Membros liberdade para adoptar as disposições previstas pela directiva: assim, a directiva define, por exemplo, determinados motivos facultativos de recusa de registo da marca ou da sua declaração de nulidade (artigo 3.°, n.° 2 e 4.°, n.° 4), bem como uma opção que permita conceder, em determinadas circunstâncias específicas, a protecção a uma marca no que concerne o seu uso para produtos ou serviços que não são similares, quando esta goza de prestígio

(artigo 5.°, n.° 2) [3]. Além disso, o sétimo considerando precisa que:

«Os Estados-Membros poderão manter ou introduzir nas respectivas legislações motivos de recusa ou de nulidade relacionados com condições de aquisição ou de conservação do direito sobre a marca, para as quais não existe qualquer disposição de aproximação, referentes, por exemplo, à qualidade de titular da marca, à renovação da marca, ao regime de taxas ou à não observância das normas processuais.»

A directiva deixa igualmente aos Estados-Membros áreas como a das regras processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas (quinto considerando), a protecção de marcas não registadas (quarto considerando) e disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil e à defesa dos consumidores (sexto considerando).

8. As disposições mais importantes no que concerne ao presente processo são os artigos 5.° e 7.°, que têm por epígrafe «Direitos conferidos pela marca» e «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca».

9. O artigo 5.° preceitua que:

«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;

b) de um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

...

3 — V., igualmente, os artigos 3.°, n.° 4, 9.°, n.° 2, e 15°, n.° 2.

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

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;

d) utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.»

10. Estatui o artigo 7.° que:

«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.° 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.»

11. Noutros actos comunitários relativos aos direitos de propriedade intelectual [4] foram inscritas disposições relativas ao esgotamento e de efeito análogo a estas que figuram no artigo 7.° O texto mais pertinente a este propósito é o regulamento sobre a marca comunitária, que examinarei mais adiante.

O acordo EEE

12. Se bem que o artigo 7.°, n.° 1, da directiva sobre marcas se refira a uma comercialização na Comunidade, o princípio do esgotamento dos direitos foi alargado, para certos efeitos, como já foi dito, ao EEE.

4 — V., por exemplo, artigo 9.°, n.° 2, da Directiva 92/100/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos aos direitos de autor em matéria de propriedade intelectual (JO L 346, p. 61). A Comissão considera que estas disposições têm igualmente por efeito excluir o esgotamento internacional: v. a sua resposta a uma pergunta escrita do Parlamento Europeu (JO 1994, C 340, p. 37).

A directiva foi um dos actos legislativos integrados no direito do EEE pelo acordo sobre o EEE [5], que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1994 [6]. O Anexo XVII ao acordo altera, «para efeitos do presente acordo» o artigo 7.°, n.° 1, da directiva de modo a referir-se a uma comercialização no EEE e não na Comunidade: substitui a expressão «na Comunidade» pela expressão «numa parte contratante» [7]. Além disso, um protocolo ao acordo, o protocolo n.° 28, relativo à propriedade intelectual, contém um artigo 2.° com a epígrafe «Caducidade dos direitos» [8]. O artigo 2.°, n.° 1, dispõe:

«Na medida em que a caducidade é objecto de medidas ou de jurisprudência comunitárias, as partes contratantes estabelecerão a caducidade dos direitos de propriedade intelectual tal como previsto na legislação comunitária. Sem prejuízo da evolução futura da jurisprudência, a presente disposição será interpretada de acordo com o sentido que lhe é dado pelos acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias proferidos antes da assinatura do presente acordo.»

13. Nenhum problema concernente ao referido protocolo foi suscitado no presente processo, cujos factos ocorreram após a República da Áustria (anteriormente membro do EEE) ter integrado a Comunidade em 1 de Janeiro de 1995.

Matéria de facto

14. A recorrente, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (a seguir «Silhouette»), é uma sociedade austríaca que fabrica óculos de moda da gama superior de preços. Comercializa-os no mundo inteiro sob a marca nominal e figurativa «Silhouette» registada na Áustria e na maior parte dos países do mundo, bem como no plano internacional. Na Áustria, a recorrente fornece os óculos a oculistas; nos outros países, tem uma rede de distribuição através de filiais ou distribuidores.

15. A recorrida, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (a seguir «Hartlauer»), vende óculos em numerosas sucursais na Áustria e os seus baixos preços constituem o principal móbil de atracção de clientela. Não é abastecida pela recorrente, uma vez que esta considera que a distribuição dos seus produtos pela recorrida seria prejudicial à imagem que criou de fabricante de óculos que estão na moda e de qualidade superior.

16. Em Outubro de 1995, a recorrente vendeu 21 000 armações de óculos de modelos

5 — JO 1994, L 1, p. 3.

6 — 1 de Maio de 1995 relativamente ao Principado do Liechtenstein.

7 — P. 482.

8 — P. 194.

desactualizados à sociedade Union Trading pelo montante de 261 450 USD. Esta venda foi feita por intermédio de um representante da recorrente para as vendas no Médio Oriente. A recorrente encarregou-o de dar instruções ao comprador para apenas vender as armações de óculos na Bulgária ou nos países da antiga União Soviética e de não os exportar para outros países. O representante afirmou à recorrente ter transmitido estas instruções ao comprador. O Oberster Gerichtshof salientou não ter sido possível verificar se assim aconteceu realmente.

17. A Silhouette forneceu as armações à sociedade Union Trading em Sófia em Novembro de 1995. A Hartlauer comprou posteriormente as mercadorias (sem ter sido possível, segundo o Oberster Gerichtshof, saber a quem) e colocou-as à venda na Áustria a partir de Dezembro de 1995. Numa campanha publicitária deu a conhecer que, muito embora não podendo ser abastecida pela recorrente, tinha conseguido adquirir 21 000 armações Silhouette no estrangeiro. Nas suas observações, a Hartlauer afirma ter obtido garantia, ao comprar a mercadoria, de que não havia qualquer obstáculo à sua importação na Áustria.

18. A Silhouette opõe-se à venda das suas armações pela Hartlauer na Áustria e requer que seja proibido à Hartlauer comercializar óculos ou armações de óculos com a sua marca que não tenham sido colocados no mercado no EEE por si ou com o seu consentimento. Sustenta não se terem esgotado os seus direitos de marca, uma vez que a directiva apenas prevê o esgotamento desses direitos se os produtos foram comercializados no território do EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento. Baseia o seu pedido não só no § 10 a da Markenschutzgesetz (lei relativa à protecção das marcas), mas também nos §§ 1 e 9 da Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lei sobre a repressão da concorrência desleal ou ilícita) e no artigo 43.° do Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (código civil).

19. A Hartlauer contesta alegando que a Silhouette não vendeu as armações de óculos dando instruções para não se proceder a qualquer importação na Comunidade e pede que a acção seja julgada improcedente.

20. A acção da Silhouette foi julgada improcedente pelo Landgericht Steyer e, em recurso, pelo Oberlandesgericht Linz. O presente pedido prejudicial foi remetido no quadro de recurso interposto pela Silhouette para o Oberster Gerichtshof da decisão do Oberlandesgericht Linz.

21. É em termos quase idênticos que a lei que alterou, em 1992, a Markenschutzgesetz transpôs o artigo 7.° da directiva sobre as marcas no direito nacional austríaco. O § 10 a, n.° 1, da Markenschutzgesetz estabelece que o direito conferido pela marca não

permite ao seu titular proibir a terceiros o seu uso para produtos comercializados no EEE sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

22. O Oberster Gerichtshof precisa que, antes da transposição da directiva sobre marcas, os órgãos jurisdicionais austríacos aplicavam o princípio do esgotamento internacional. Cita um acórdão proferido em 1971 pelo Oberster Gerichtshof no processo Agfa [9]. A posição posterior à transposição da directiva é no entanto incerta. Decorre dos considerandos [10] que a intenção do legislador era deixar à prática jurídica a resolução da questão da validade do princípio do esgotamento internacional.

23. O Oberster Gerichtshof pretende, por conseguinte, verificar se a directiva sobre marcas permite aos Estados-Membros aplicar uma regra de esgotamento internacional. Coloca igualmente uma segunda questão relativa às acções de que deve dispor o titular da marca por força da directiva.

24. O Oberster Gerichtshof colocou as seguintes questões ao Tribunal de Justiça:

«O n.º 1 do artigo 7.º da Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (89/104/CEE, JO 1989, L 40, p. 1), deve ser interpretado no sentido de a marca conceder ao seu titular o direito de proibir a um terceiro o uso da marca em mercadorias com ela comercializadas num Estado que não é parte contratante?

O titular da marca pode, com base apenas no n.º 1 do artigo 7.º da Directiva 89/104, pedir que o terceiro deixe de usar a marca para produtos comercializadas num Estado que não é parte contratante?»

A referência a parte contratante deve ser entendida como uma referência a parte contratante do Acordo EEE, ou seja, do lado da EFTA, os Estados que são partes no acordo (actualmente, a República da Islândia, o Principado do Liechtenstein e o Reino da Noruega), e, do lado da Comunidade, a Comunidade e/ou os Estados-Membros da Comunidade Europeia [11]. As questões

9 — SZ 43/219.

10 — 699 BlgNR 18. GP5.

11 — V. artigo 2.º, alínea c), do acordo EEE.

respeitam portanto a produtos comercializados fora do EEE. Não é necessário examinar qual a situação para os produtos comercializados no EEE e importados posteriormente na Comunidade. Por comodidade, referir-me-ei mais adiante à importação na Comunidade de bens comercializados fora do EEE.

25. Foram apresentadas observações escritas pela Silhouette, pela Hartlauer, pelos Governos austríaco, francês, alemão, italiano, sueco e do Reino Unido, bem como pela Comissão. A Silhouette, a Hartlauer, o Governo italiano e a Comissão apresentaram alegações na audiência.

Primeira questão

26. Com a sua primeira questão, o Oberster Gerichtshof pergunta se cabe interpretar o artigo 7.°, n.° 1, da directiva sobre as marcas no sentido que o titular de uma marca pode proibir a um terceiro o uso da mesma para produtos comercializados sob essa marca num Estado que não é membro do EEE. A questão não especifica se o titular da marca consentiu em tal comercialização num Estado que não é membro do EEE. Infere-se contudo claramente do despacho de reenvio que a Silhouette deu o seu consentimento para comercialização na Bulgária, uma vez que é declarado que a Silhouette deu instruções para que as mercadorias aí fossem vendidas e entregou-as ao comprador em Sófia. Cabe portanto apreciar a questão presumindo que titular da marca consentiu que esses produtos fossem comercializados fora do EEE.

27. É de entender igualmente para efeitos do presente processo que a Silhouette não consentiu que os seus produtos fossem revendidos no território do EEE. Este entendimento é exacto apesar de o órgão jurisdicional nacional exprimir algumas dúvidas quanto a saber se as restrições relativas à revenda foram correctamente transmitidas ao comprador. Se a Silhouette tivesse consentido numa comercialização no EEE a resposta à primeira questão colocada seria claramente que a Silhouette não poderia opor-se à importação dos seus produtos na Áustria.

28. O Oberster Gerichtshof não sugeriu que existissem «razões legítimas» na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, para que a Silhouette se opusesse à venda dos seus óculos na Áustria.

29. Assim, foi claramente submetida ao Tribunal de Justiça, no caso vertente, a questão de saber se a directiva sobre as marcas, ao prever o esgotamento dos direitos da marca em consequência de comercialização na Comunidade, exige dos Estados-Membros que estes permitam ao titular da marca

opor-se à importação na Comunidade de produtos comercializados fora do EEE por si ou com o seu consentimento, e unicamente porque não consentiu na comercialização desses produtos na Comunidade: isto é, se proíbe que os Estados-Membros adoptem o princípio do esgotamento internacional.

O texto da directiva sobre as marcas

30. O artigo 7.°, n.° 1, apenas prevê o esgotamento quando os produtos foram comercializados na Comunidade: apenas prevê, portanto, o esgotamento comunitário, não o esgotamento internacional.

31. É aceite por todos, e muito justamente em meu entender, que a directiva não exige dos Estados-Membros a previsão do esgotamento internacional: no máximo deixa esta questão em aberto como opção dos Estados-Membros. Se a directiva tivesse pretendido impor o esgotamento internacional, o artigo 7.°, n.° 1, não se teria limitado a invocar a comercialização na Comunidade.

32. Os trabalhos preparatórios da directiva confirmam que a mesma não pretendia impor o esgotamento internacional. A primeira proposta da Comissão previa impor o esgotamento internacional [12]. A Comissão alterou entretanto a sua posição e a sua proposta modificada [13] limitava expressamente o princípio do esgotamento aos produtos comercializados «na Comunidade».

33. Quanto a saber se a directiva proíbe o esgotamento internacional ou deixa esta questão em aberto, a redacção do artigo 7.°, n.° 1, faz-me pender para a primeira solução. O artigo 7.°, n.° 1, enuncia as condições em que o direito de marca se esgota: a leitura simples deste artigo é que essa enunciação é feita exaustivamente. Ao dispor que os direitos se esgotam quando os produtos são comercializados na Comunidade, o artigo 7.°, n.° 1, é naturalmente entendido como significando que os direitos não se esgotam quando os produtos são comercializados num país terceiro. É verdade que a directiva não proíbe expressamente o esgotamento internacional, mas este efeito pode ser razoavelmente deduzido da sua redacção. Admito a existência de argumentos em sentido contrário, mas estes argumentos têm pouco apoio no texto da directiva.

34. A minha análise dos efeitos da redacção do artigo 7.°, n.° 1, é confirmada pela economia da directiva. O artigo 7.°, n.° 1, é uma derrogação aos direitos que o artigo 5.°, n.° 1, confere ao titular da marca. Em geral,

12 — JO 1980, C 351, p. 1; para os considerandos, v. COM(80) 635 final.

13 — JO 1985, C 351, p. 4.

as derrogações não devem ser interpretadas em sentido lato. No caso vertente, não cabe dar ao artigo 7.°, n.° 1, uma interpretação mais ampla que a de que o mesmo prevê no esgotamento comunitário. Seria necessário acrescentar à directiva uma derrogação suplementar, tácita, deixando a possibilidade de prever um esgotamento internacional, o que parece contrário à economia da directiva.

Os objectivos e o alcance da directiva sobre as marcas

35. Não sendo o texto da directiva concludente, os seus objectivos e o seu alcance são de importância crucial na interpretação das suas disposições. As indicações que figuram nos seus considerandos não tendem todas, no entanto, na mesma direcção. Por um lado, deve recordar-se que a directiva não pretende «proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas», mas procura aproximar as «disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno». Por outro lado, providencia para que, salvo determinadas excepções limitadas, as marcas «passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros».

36. Os partidários da tese do esgotamento internacional sublinham o carácter limitado da harmonização que a directiva pretende alcançar e sustentam a necessidade de considerar a referência ao esgotamento comunitário, que é feita no artigo 7.°, n.° 1, como uma regra mínima.

37. Pretendem, além disso, que o artigo 7.° procura simplesmente codificar a jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre o esgotamento dos direitos, uma vez que este Tribunal sublinhou que cumpre interpretar o artigo 7.° do mesmo modo que a sua jurisprudência relativa aos artigos 30.° e 36.° do Tratado. Afirmam que, anteriormente à transposição da directiva, os Estados-Membros tinham toda a liberdade quanto à adopção do princípio do esgotamento internacional; e que, na ausência de disposição contrária expressa, esta solução deve continuar em vigor sob a alçada da directiva.

38. Baseando-se no texto do terceiro considerando da directiva [14], os opositores ao esgotamento internacional alegam que, embora seja verdade que a directiva não constitui uma medida de harmonização total, a aplicação, por um Estado-Membro, do princípio do esgotamento internacional constitui uma das disposições «que têm incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado comum» e que se trata, portanto, do tipo de problema que a directiva pretendeu harmonizar. Além disso, o objectivo da directiva é providenciar no sentido de as marcas «usufruírem da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros». Embora a protecção que a

14 — Citado no n.° 5 *supra*.

directiva concede não exija um sistema totalmente uniforme, uma vez que determinados aspectos são deixados à liberdade dos Estados-Membros, esses aspectos não deixam de ser bastante restritos e as opções cuidadosamente especificadas (v. n.° 7 *supra*).

39. Quanto ao alcance e aos efeitos da directiva, pode ser sustentado, em meu entender, que esta alterou a incidência do direito comunitário sobre a protecção das marcas. Anteriormente, o efeito dos artigos 30.° e 36.° do Tratado sobre o direito nacional de marcas constituía o único problema em direito comunitário. A directiva harmoniza as condições e as consequências essenciais da protecção das marcas. Se bem que, num contexto interno à Comunidade, o Tribunal de Justiça tenha considerado o artigo 7.° da directiva como uma codificação da jurisprudência anterior, não se pode entender que é essa a única função do artigo 7.° A directiva regulamenta o essencial dos direitos de marca e as suas disposições são concebidas para substituírem as diversas leis nacionais em todo o âmbito das suas disposições.

40. Se a directiva é considerada definidora das condições e dos efeitos essenciais da protecção das marcas, é difícil sustentar que deixa aos Estados-Membros a liberdade de optar pelo esgotamento internacional. O alcance do princípio do esgotamento constitui, apesar de tudo, um aspecto fulcral do conteúdo dos direitos de marca.

41. Mas mesmo que se adopte uma perspectiva mais restrita quanto à natureza da directiva, parece claro que o esgotamento internacional é um dos aspectos «que tem uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno» e constitui portanto parte daqueles que a directiva pretende harmonizar. Se determinados Estados-Membros praticam o esgotamento internacional e outros não, existem obstáculos às trocas comerciais no mercado interno, que a directiva tem precisamente como objectivo eliminar.

42. É, antes de mais, por esta razão que os Governos austríaco, francês, alemão, italiano e do Reino Unido, bem como a Comissão, entendem que cabe interpretar a directiva no sentido de que esta proíbe o princípio do esgotamento internacional. Alegam, no essencial, que, se os Estados-Membros tivessem a liberdade de conceder ou não aos titulares de marcas o direito de se opor às importações provenientes de países terceiros, os mesmos produtos podiam ser objecto de importações paralelas num Estado-Membro e não o podiam ser noutro, consequência incompatível com o mercado interno. Não se pode, evidentemente, responder a este argumento que, uma vez importados num Estado-Membro que admite o esgotamento internacional, as mercadorias podem beneficiar da livre circulação no interior da Comunidade, uma vez que tal proposição teria por efeito impor o esgotamento internacional a todos os Estados-Membros, o que, como acima se viu, é contrário à directiva. A argumentação dos cinco Estados-Membros e da Comissão possui, em meu entender, grande consistência.

43. Foi uma argumentação idêntica que determinados Estados-Membros (a República Francesa, a República Federal da Alemanha e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte) e a Comissão invocaram no Tribunal EFTA no processo Mag Instrument Inc./ California Trading Company Norway, Ulsteen [15]. Este processo tinha por objecto a interpretação do artigo 7.°, n.° 1, da directiva e, em especial, o problema do esgotamento internacional aplicado aos Estados da EFTA. Tal como acima foi referido, o artigo 7.°, n.° 1, foi alargado, para efeitos do acordo EFTA, aos produtos comercializados no território do EEE. O Tribunal EFTA respondeu do seguinte modo:

«Importa rejeitar esta argumentação na medida em que a mesma concerne os Estados EFTA. Diferentemente do Tratado CE, o acordo EFTA não estabelece uma união aduaneira. O objectivo e o alcance do Tratado CE e do acordo EEE são diferentes (v. parecer 1/91 do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, de 14 de Dezembro de 1991, sobre o projecto de acordo entre a Comunidade, por um lado, e os países da Associação Europeia de Comércio Livre, por outro, relativo à criação do Espaço Económico Europeu, Colect., p. I-6079). Assim, o acordo EEE não estabelece uma união aduaneira, mas uma zona de comércio livre.

As diferenças acima referidas entre a Comunidade e o EEE devem reflectir-se na aplicação do princípio do esgotamento dos direitos de marca. Nos termos do artigo 8.° do acordo EEE, a livre circulação de mercadorias, tal como definida nos artigos 11.° a 13.° do acordo, aplica-se exclusivamente aos produtos originários das partes contratantes, enquanto que, na Comunidade, um produto é colocado em livre prática uma vez legalmente comercializado num Estado-Membro. Em geral, esta regra só se aplica, no âmbito do EEE, aos produtos originários do EEE. No processo em análise, o produto foi fabricado nos Estados Unidos e importado na Noruega. Por conseguinte, não está sujeito ao princípio da livre circulação de mercadorias no interior do EEE» [16].

44. O Tribunal EFTA concluiu que a decisão de introduzir ou manter o princípio do esgotamento internacional relativamente a produtos provenientes do exterior do EEE competia ao Estados da EFTA, ou seja, aos seus legisladores ou órgãos jurisdicionais. O Tribunal EFTA não apreciou contudo a questão de mercadorias originárias do EEE.

O artigo 100.°-A do Tratado

45. No caso vertente, e diferentemente dos outros governos, o Governo sueco sustenta que a directiva sobre as marcas deixa à lei

15 — Processo E-2/97, parecer consultivo de 3 de Dezembro de 1997.

16 — N.os 25 a 26 do parecer consultivo.

nacional a resolução da questão do esgotamento internacional. Alega que uma directiva unicamente baseada no artigo 100.°-A do Tratado não pode regulamentar esta questão. O Governo sueco afirma que esta questão concerne às relações entre os Estados-Membros e os países terceiros; além disso, nos termos do parecer 1/94 sobre o acordo que institui a OMC [17], a Comunidade não goza de uma competência externa exclusiva no domínio da propriedade intelectual.

46. Parece-me contudo que deve ser feita uma distinção entre as medidas de política comercial, por um lado, e as disposições que regulamentam os efeitos dos direitos de marca na Comunidade, por outro lado. Muito embora seja evidente que a proibição do esgotamento internacional produz efeitos no comércio externo, é menos certo que regule efectivamente este comércio: contrariamente à tese do Governo sueco, a directiva sobre as marcas não tem por efeito, se interpretada como proibindo o esgotamento internacional, «regulamentar as relações entre os Estados-Membros e os países terceiros». A directiva define sobretudo os direitos de que gozam os titulares de marcas na Comunidade. Prevê as condições em que o titular da marca pode intentar uma acção contra a comercialização de determinados produtos, que podem ou não ser importados de países terceiros. Além disso, é inevitável que medidas relativas ao mercado interno tenham incidência sobre as importações provenientes de países terceiros. Assim, as medidas de harmonização de normas técnicas afectam os produtos de países terceiros, mas podem ser validamente baseadas no artigo 100.°-A do Tratado.

47. Quanto ao parecer 1/94 e à competência externa da Comunidade, este problema apenas surgiria se se tratasse de iniciar as negociações com países terceiros para tratar do esgotamento internacional. Não há qualquer dúvida de que considerações de política comercial e preocupações suscitadas pela possível ausência de reciprocidade constituíram razões pelas quais a disposição que previa o esgotamento internacional, que caracterizava a primeira proposta da Comissão, não tivesse sido mantida. Mas a existência de tais considerações políticas subjacentes não limita o alcance material de uma medida baseada no artigo 100.°-A. Não leva à conclusão de que uma medida baseada no artigo 100.°-A não possa ser interpretada como tendo-se ocupado da questão do esgotamento internacional. Parece-me que a Comunidade pode regulamentar, com base no artigo 100.°-A, os direitos que são conferidos aos titulares de marcas na Comunidade sobre produtos com a sua marca, quer esses produtos tenham sido comercializados no interior ou no exterior da Comunidade.

A função de origem das marcas

48. O Governo sueco baseia-se igualmente na jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à função das marcas. Esta função é

17 — Parecer do Tribunal de Justiça de 15 de Novembro de 1994, Colect., p. I-5267.

essencialmente garantir ao consumidor a possibilidade de identificar a origem do produto. Não é de modo algum permitir ao titular compartimentar o mercado e aproveitar-se das diferenças de preços. A adopção do esgotamento internacional traria vantagens substanciais para os consumidores e promoveria a concorrência sobre os preços.

49. Confesso achar estes argumentos extremamente atraentes. No entanto, importa recordar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça quanto à função das marcas foi firmada no contexto da Comunidade e não do mercado mundial. No seu acórdão EMI [18], o Tribunal considerou que a sua jurisprudência relativa aos artigos 30.° e 36.° do Tratado não pode ser transposta para as importações provenientes de países terceiros. O facto de circunscrever a protecção dos direitos de marca definindo a sua função essencial foi considerado necessário para impedir restrições ao comércio entre os Estados-Membros.

50. Tais considerações coercitivas não se aplicam às importações provenientes de países terceiros. Pelo contrário, o facto de permitir aos Estados-Membros optar pelo esgotamento internacional teria em si como efeito, tal como se viu, criar barreiras entre os Estados-Membros.

18 — Acórdão de 15 de Junho de 1976 (51/75, Colect., p. 811).

51. Existe evidentemente um argumento poderoso, assente na preocupação do comércio livre à escala internacional. A exclusão do esgotamento internacional revela-se proteccionista para determinados autores e por consequência prejudicial [19]. As considerações de política comercial podem contudo revestir maior complexidade do que estes admitem. Já fiz alusão às preocupações ligadas à eventual ausência de reciprocidade no caso de a Comunidade prever unilateralmente o esgotamento internacional. Não cabe de modo algum nas funções do Tribunal de Justiça procurar apreciar tais considerações políticas.

52. Quanto à concorrência sobre os preços e às suas vantagens para os consumidores, tal deve ser ponderado com a ameaça que pesa sobre a integridade do mercado interno. Seria altamente atentatório dessa integridade um Estado-Membro admitir o esgotamento internacional e outro recusá-lo. Apenas os consumidores do primeiro Estado beneficiariam dos preços inferiores das importações provenientes dos países terceiros. A concorrência sobre os preços no mercado comum sofreria distorções.

53. No que diz respeito à política da Comunidade em matéria de concorrência, o acórdão que o Tribunal de Justiça deve proferir quanto ao esgotamento internacional não limitará em caso algum a possível apli-

19 — São partidários do esgotamento internacional (em maior ou menor medida), Beier Friederich-Karl: *IIC* 1990, p. 131; Rasmussen Jesper: *EIPR* 1995, p. 174; Shea Nicholas: *EIPR* 1995, p. 463 e Verkade D. W. F.: «Extra-communautaire parallelimport en rechten van intellectuele eigendom», *SEW* 1997, p. 304.

cação das regras de concorrência do Tratado. Não excluirá a possibilidade de os artigos 85.° e 86.° do Tratado se aplicarem aos acordos entre empresas ou ao comportamento unilateral de uma empresa dominante, que procura compartimentar os mercados [20].

54. Por fim, importa recordar que determinados Estados-Membros, bem como determinados países terceiros, não praticam o esgotamento internacional e que tal facto não foi considerado contrário ao Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (o GATT). O acordo sobre a OMC não alterou a situação a este respeito. O anexo 1 C, o Acordo sobre os aspectos do direito de propriedade intelectual relativos ao comércio (o TRIPs ou ADPIC) [21], prevê, no seu artigo 6.°, que, para efeitos da resolução de litígios no âmbito deste acordo, nenhuma disposição do referido acordo (sob determinadas reservas) será utilizada para tratar a questão do esgotamento dos direitos de propriedade industrial [22].

O regulamento sobre a marca comunitária

55. O regulamento sobre a marca comunitária [23] fornece outros elementos de interpretação da directiva. Este regulamento, que prevê a criação de uma marca comunitária única, válida em toda a Comunidade, foi redigido concomitantemente com a directiva e contém uma disposição quase idêntica sobre o esgotamento.

56. O artigo 1.°, n.° 2, dispõe que a marca comunitária «tem carácter unitário» e que:

«produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objecto de renuncia, de decisão de extinção dos direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido para toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»

57. O artigo 13.°, que tem por epígrafe «Esgotamento do direito conferido pela marca comunitária», prevê as disposições seguintes:

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

20 — Quanto à possibilidade de aplicação do artigo 85.°, v., por exemplo, acórdão EMI, já referido na nota 18, e, mais recentemente, as conclusões do advogado geral G. Tesauro no processo Javico (C-306/96), apresentados em 6 de Novembro de 1997.

21 — JO 1994, L 336, p. 213.

22 — Quanto ao artigo 50.° do TRIPs, relativo às medidas provisórias, v. conclusões do advogado geral G. Tesauro no processo Hermès (C-53/96), apresentadas em 13 de Novembro de 1997.

23 — Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

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

58. Assim, exceptuada a referência à «marca comunitária», o artigo 13.º do regulamento apresenta teor idêntico ao do artigo 7.º da directiva.

59. Tal como para a directiva, a primeira proposta da Comissão previa o esgotamento internacional, mas, também aí, a proposta foi alterada e o regulamento apenas admite o esgotamento para produtos comercializados «na Comunidade». Mais uma vez, é, portanto, impossível interpretar o regulamento como impondo o esgotamento internacional. A escolha seria então entre proibir o esgotamento internacional ou deixar tal questão aos Estados-Membros.

60. No caso do regulamento, no entanto, parece pouco possível afirmar que os Estados-Membros dispõem de liberdade de escolha. Enquanto a directiva é uma medida de harmonização parcial dos direitos nacionais, o regulamento rege exaustivamente os direitos da marca comunitária bem como os seus efeitos. Além disso, o artigo 14.º, n.º 1, prescreve que «Os efeitos da marca comunitária são exclusivamente determinados pelo disposto no presente regulamento»; deixando apenas ao direito nacional a regulamentação das infracções a uma marca comunitária nos termos do disposto no título X, concernente unicamente à competência e procedimento no que se refere a acções judiciais relativas às marcas comunitárias.

61. Parece portanto impossível afirmar que o regulamento sobre a marca dá aos Estados-Membros a liberdade de optar pelo esgotamento internacional. A questão é então saber se as disposições sobre o esgotamento que figuram no regulamento e na directiva podem ser interpretadas diferentemente, não obstante a sua origem comum e redacção idêntica. Existem certamente exemplos bem conhecidos de disposições idênticas interpretadas diferentemente em contextos diferentes, designadamente no âmbito do Tratado CE, por um lado, e no dum acordo de comércio livre, por outro, como no acórdão de 9 de Fevereiro de 1982, Harlequin e Simons [24]. O parecer consultivo do Tribunal EFTA, citado *supra* [25], fornece outro exemplo das razões da adopção de uma análise diferente, justificada pelo contexto diferente, da disposição considerada no caso vertente. É contudo o mercado interno da Comunidade que fornece o quadro do caso em apreço, tanto para o regulamento como para a directiva sobre as marcas. Embora se possa adiantar o argumento segundo o qual os dois actos têm objectivos diferentes, uma vez que a directiva pretende realizar uma harmonização limitada, terá de se admitir que o

24 — 270/80, Recueil, p. 329.
25 — Referido na nota 15.

regulamento fornece pelo menos determinado apoio suplementar à tese segundo a qual a directiva proíbe o esgotamento internacional.

62. Concluo por conseguinte que, face ao teor e ao objectivo da directiva sobre as marcas, aos trabalhos preparatórios, à idêntica redacção que figura no regulamento sobre a marca comunitária, bem como aos efeitos indesejáveis ligados ao facto de deixar aos Estados-Membros a discricionaridade para regulamentar esta questão, o artigo 7.°, n.° 1, da directiva proíbe que os Estados-Membros adoptem o princípio do esgotamento internacional.

63. Assim, cabe, em resposta à primeira questão, interpretar o artigo 7.°, n.° 1, da directiva no sentido de que concede ao titular da marca o direito de proibir a um terceiro o uso da mesma em produtos comercializados sob essa marca fora do espaço do EEE. É, portanto, proibido aos Estados-Membros adoptar o princípio do esgotamento internacional.

Segunda questão

64. Com a segunda questão, o Oberster Gerichtshof pretende saber se o artigo 7.°, n.° 1, da directiva sobre as marcas pode, por si só, servir de base à obtenção duma injunção a favor de um titular de uma marca que pretende proibir a venda dos seus produtos que circulam na Comunidade sem o seu consentimento. Resulta do despacho de reenvio e de uma comunicação posterior do órgão jurisdicional de reenvio que esta questão foi suscitada pelas seguintes razões.

65. O direito das marcas austríaco não prevê o direito de obter uma injunção inibitória em caso de violação da marca: o § 9 da UWG (lei sobre concorrência desleal) permite contudo requerer que seja proferida uma injunção com vista a fazer cessar uma violação da marca. Nos termos do § 9, n.° 1, da UWG, pode ser objecto de uma injunção inibitória aquele que, no giro comercial, usa um nome, um nome comercial ou uma denominação particular de uma empresa de modo que é susceptível de provocar confusão com o nome, nome comercial ou denominação particular de que outro faz legalmente uso. Uma marca registada é qualificada de «denominação particular» na acepção desta disposição (§ 9, n.° 3, da UWG). Parece todavia que o direito austríaco não permite obter uma injunção inibitória com base no § 9 da UWG com vista a proibir importações paralelas, porque o Oberster Gerichtshof declara que a comercialização de produtos autênticos não pode suscitar confusão na acepção desta disposição uma vez que os bens em causa são produtos originários do titular da marca.

66. Muito embora existam, em direito austríaco, duas outras bases nas quais pode ser fundada uma injunção inibitória, o Oberster Gerichtshof parece considerar que nenhuma é aplicável no caso vertente. Estas disposições suplementares são o § 1 da UWG e o artigo 43.° do ABGB (código civil). A primeira destas disposições permite proferir a injunção inibitória contra um terceiro que, no mundo dos negócios, pratica, para fins de concorrência, actos contrários à ordem pública. Uma violação da lei pode ser contrária à ordem pública na acepção desta disposição. A referida violação deve no entanto ser imputável à pessoa que a cometeu e susceptível de conferir a esta uma vantagem em relação aos concorrentes cumpridores da lei. O artigo 43.° do ABGB confere o direito de requerer uma injunção inibitória a quem é contestado o direito de usar o seu nome ou que sofre um prejuízo devido à utilização não autorizada do seu nome (ou pseudónimo).

67. O Oberster Gerichtshof, considerando que nenhuma das disposições acima mencionadas é susceptível de constituir base de uma injunção no caso vertente, entende não poder proferi-la a favor da Silhouette, a menos que o direito a obter a injunção decorra da redacção do artigo 7.°, n.° 1, da directiva sobre as marcas. De acordo com o seu raciocínio, se lhe for permitido interpretar o artigo 7.°, n.° 1, neste sentido, estará em condições de proferir uma injunção inibitória com base no § 10 a da Markenschutzgesetz, dado que as duas disposições têm redacção quase idêntica. Salienta que a questão não é saber se esta disposição da directiva pode ter efeito directo, uma vez que a referida disposição foi transposta de forma quase literal em direito austríaco. Trata-se sobretudo de determinar a sua interpretação correcta. Muito embora seja o artigo 5.° da directiva, mais do que o artigo 7.°, que confere direitos positivos ao titular da marca, resulta que o Oberster Gerichtshof apenas considera a interpretação desta última disposição, uma vez que o artigo 5.°, n.° 1, alínea a), não foi transposto para o direito austríaco.

68. Quer as disposições específicas de uma directiva tenham ou não sido transpostas para o direito nacional, e independentemente do eventual efeito directo destas disposições — que, se não foram transpostas, só podem ser invocadas contra o Estado ou uma instituição pública —, está bem assente que os órgãos jurisdicionais nacionais são obrigados a aplicar o conjunto das disposições do direito nacional por forma a assegurar, na medida do possível, a realização da finalidade da directiva [26]. Esta obrigação concerne não apenas o direito nacional instituído especialmente com vista transpor uma directiva, mas igualmente outras disposições do direito nacional, incluindo as adoptadas anteriormente à directiva. Tal como já decidiu o Tribunal de Justiça a propósito desta mesma disposição ora em questão no caso vertente, «ao aplicar o direito nacional, quer se trate de disposições anteriores ou posteriores à directiva, o tribunal nacional chamado a interpretá-la tem o dever de o fazer na medida do possível à luz do teor e da finalidade da directiva, de modo a se atingir o resultado por ela prosseguido, e deste modo

26 — Acórdão de 13 de Novembro de 1990, Marleasing (C-106/89, Colect., p. I-4135).

se conformar com o disposto no terceiro parágrafo do artigo 189.° do Tratado CE» [27].

69. Daí decorre que cabe interpretar o direito nacional das marcas em conformidade com a directiva sobre as marcas, quer este direito tenha ou não sido alterado para dar efeito ao conjunto das disposições da directiva. Admitindo que o direito possa ser interpretado neste sentido, os órgãos jurisdicionais nacionais estão obrigados a dar às marcas a mesma protecção que estas gozariam se as disposições da directiva tivessem sido especifica e expressamente transpostas para o direito nacional.

70. Assim, se bem que resulte, no presente processo, que o artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva sobre as marcas, o qual confere direitos exclusivos ao titular da marca, não foi transposto para direito austríaco, os órgãos jurisdicionais nacionais estão não obstante obrigados, na medida do possível, a interpretar o direito austríaco à luz do artigo 5.°, n.° 1, alínea a). O artigo 5.°, n.° 1, prescreve que o titular «fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso» da marca. Infere-se, portanto, do teor do artigo 5.°, n.° 1, que o titular deve estar habilitado a obter uma decisão judicial inibitória do uso da marca. Em consequência, uma vez que a legislação nacional permite que seja proferida tal decisão, quer por força do direito das marcas ou de outro direito, como o relativo à concorrência desleal, deve conceder-se igualmente essa possibilidade no caso de violação dos direitos da marca, como os define o artigo 5.°, n.° 1, da directiva.

71. Acresce que o Tribunal de Justiça admite, na sua jurisprudência, a existência de um princípio geral de direito que impõe que os órgãos jurisdicionais nacionais forneçam meios eficazes para a aplicação do direito comunitário. A jurisprudência estabeleceu dois princípios em particular: em primeiro lugar, as disposições nacionais que regulam as acções destinadas ao exercício de direitos comunitários não podem ser menos favoráveis do que as respeitantes a acções similares de natureza interna; em segundo lugar, o exercício dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária não deve em caso algum tornar-se na prática impossível ou excessivamente difícil [28]. É bem possível que a recusa da acção considerada no caso vertente, a saber, uma injunção inibitória, colide, nas circunstâncias do caso em apreço, com estas duas exigências.

72. No que respeita às providências cautelares, o Tribunal de Justiça declarou que os órgãos jurisdicionais nacionais podem ser obrigados a decretar medidas provisórias com vista à tutela dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária, mesmo em casos em que o não poderiam fazer por força

27 — Acórdão de 11 de Julho de 1996, MPA Pharma (C-232/94, Colect., p. I-3671, n.° 12).

28 — V., por exemplo, acórdão de 14 de Dezembro de 1995, Van Schijndel e Van Veen (C-430/93 e C-431/93, Colect., p. I-4705).

do direito nacional [29]. O Tribunal de Justiça declarou que a plena eficácia do direito comunitário seria diminuída se uma regra do direito nacional pudesse impedir o juiz a quem é submetido um litígio regulado pelo direito comunitário de conceder medidas provisórias aguardando a decisão final [30]. Parece claro que o mesmo princípio se aplica a uma injunção definitiva: também esta acção deve ser admitida pelo órgão jurisdicional nacional quando necessária para assegurar a tutela eficaz dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária.

Conclusão

73. Em consequência, considero que as questões submetidas pelo Oberster Gerichtshof deveriam ter as seguintes respostas:

«1) 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, deve ser interpretado no sentido que o titular de uma marca está habilitado a proibir a um terceiro o uso desta para produtos comercializados sob essa marca fora do EEE.

2) Mesmo no caso em que o artigo 7.°, n.° 1, é a única das disposições pertinentes da directiva a ter sido transposta de modo específico para direito nacional, o titular da marca está habilitado a obter uma injunção que proíba a utilização dessa marca por um terceiro para produtos comercializados sob essa marca fora do EEE.»

29 — Acórdão de 19 de Junho de 1990, Factortame e o. (C-213/89, Colect., p. I-2433).

30 — N.° 21 do acórdão.