Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

27 de outubro de 2022 *

«Reenvio prejudicial — Direito das marcas — Regulamento (UE) 2017/1001 — Artigo 15.º, n.º 2 — Diretiva (UE) 2015/2436 — Artigo 15.º, n.º 2 — Esgotamento do direito conferido pela marca — Garrafas que contêm dióxido de carbono — Comercialização num Estado-Membro pelo titular da marca — Atividade de um revendedor que consiste em encher e reetiquetar garrafas — Oposição deduzida pelo titular da marca — Motivos legítimos para se opor à comercialização posterior dos produtos que ostentam a marca»

No processo C-197/21,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Korkein oikeus (Supremo Tribunal, Finlândia), por Decisão de 9 de março de 2021, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 29 de março de 2021, no processo

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

contra

MySoda Oy

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: E. Regan, presidente de secção, D. Gratsias, M. Ilešič (relator), I. Jarukaitis e Z. Csehi, juízes,

advogado-geral: G. Pitruzzella,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Soda-Club (CO2) SA e da SodaStream International BV, por J. Bonsdorf, H. Pohjola e B. Rapinoja, asianajajat,

— em representação da MySoda Oy, por H.-M. Elo e E. Hodge, asianajajat,

* Língua do processo: finlandês.

— em representação do Governo finlandês, por S. Hartikainen, A. Laine e H. Leppo, na qualidade de agentes,

— em representação da Comissão Europeia, por É. Gippini Fournier, M. Huttunen e T. Sevón, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 12 de maio de 2022,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (a seguir «Regulamento n.º 207/2009»), do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1), do artigo 7.º, n.º 2, da 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 2008, L 299, p. 25), e do artigo 15.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Soda-Club (CO2) SA e a SodaStream International BV (a seguir, em conjunto, «SodaStream») à MySoda Oy, relativamente a uma pretensa contrafação das marcas da União Europeia e das marcas nacionais SODASTREAM e SODA-CLUB de que as primeiras são titulares.

Quadro jurídico

Direito da União

Regulamento (UE) 207/2009

3 O artigo 13.º do Regulamento 207/2009, sob a epígrafe «Esgotamento do direito conferido pela marca da UE», dispunha:

«1. A marca da UE não confere ao seu titular o direito de proibir a sua utilização para produtos que tenham sido comercializados no [E]spaço económico europeu [EEE] 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.»

Regulamento 2017/1001

4 O Regulamento 2017/1001, que revogou e substituiu o Regulamento n.º 207/2009 com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, contém um artigo 9.º, sob a epígrafe «Direitos conferidos por uma marca da UE», que tem a seguinte redação:

«1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:

a) Idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada;

b) Idêntico ou semelhante à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) Idêntico ou semelhante à marca da UE, independentemente de ser utilizado para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, sempre que esta última goze de prestígio na União e que a utilização injustificada do sinal tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca da UE ou lhe cause prejuízo.

3. Ao abrigo do n.º 2, pode ser proibido, nomeadamente:

[…]

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

[…]».

5 O artigo 15.º do Regulamento 2017/1001, sob a epígrafe «Esgotamento do direito conferido pela marca da UE», dispõe:

«1. A marca da UE não confere ao seu titular o direito de proibir a sua utilização para produtos que tenham sido comercializados no [EEE] 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.»

Diretiva 2008/95

6 O artigo 7.º da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», determina:

«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 A Diretiva 2008/95 foi revogada, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, pela Diretiva 2015/2436.

Diretiva 2015/2436

8 O artigo 10.º da Diretiva 2015/2436, com a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», dispõe, nos seus n.os 1 e 3:

«1. O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos.

[…]

3. Pode ser proibido ao abrigo do n.º 2, nomeadamente, o seguinte:

[…]

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

[…]»

9 O artigo 15.º desta diretiva, sob a epígrafe «Esgotamento dos direitos conferidos por uma marca», tem a seguinte redação:

«1. Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a utilização desta para produtos comercializados na União sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

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.»

Direito finlandês

10 No direito finlandês, o esgotamento dos direitos conferidos por uma marca é objeto do § 9 da tavaramerkkilaki (544/2019) [Lei sobre as Marcas (544/2019)], de 26 de abril de 2019, que entrou em vigor em 1 de maio de 2019. Esta disposição prevê, no n.º 1, que o titular de uma marca não pode proibir a sua utilização para produtos comercializados no EEE com a referida marca, pelo

titular ou com o seu consentimento. Não obstante o disposto neste n.º 1, o n.º 2 do referido artigo precisa que o titular da marca se pode opor à sua utilização em produtos quando esse titular tenha motivos legítimos para se opor à oferta ou à comercialização posterior dos produtos. Em especial, o titular da marca pode proibir a utilização da marca quando o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.

11 O § 10a da tavaramerkkilaki (1715/1995) [Lei sobre as Marcas (1715/1995)], que esteve em vigor até 31 de agosto de 2016, e posteriormente o § 8 da tavaramerkkilaki (616/2016) [Lei sobre as Marcas (n.º 616/2016)], que esteve em vigor até 30 de abril de 2019, correspondiam, em substância, ao § 9 da Lei sobre as Marcas (544/2019), aplicável a partir de 1 de maio de 2019.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

12 A SodaStream, uma empresa multinacional, fabrica e vende aparelhos de carbonatação que permitem aos consumidores preparar, a partir de água da torneira, água gaseificada e bebidas gaseificadas aromatizadas. Na Finlândia, a SodaStream comercializa esses aparelhos com uma garrafa de dióxido de carbono recarregável que oferece igualmente para venda separadamente. As sociedades que compõem a SodaStream são titulares das marcas da União Europeia e das marcas nacionais *SODASTREAM* e *SODA-CLUB*. Estas marcas figuram na rotulagem e são gravadas no corpo em alumínio dessas garrafas.

13 A MySoda, uma sociedade com sede na Finlândia, comercializa nesse Estado-Membro aparelhos de carbonatação para bebidas com a marca *MySoda* em embalagens que normalmente não incluem garrafas de dióxido de carbono. Desde junho de 2016, a MySoda oferece para venda garrafas de dióxido de carbono cheias na Finlândia, compatíveis tanto com os seus próprios aparelhos de carbonatação como com os da SodaStream. Algumas destas garrafas foram inicialmente colocadas no mercado pela SodaStream.

14 Depois de receber, por intermédio de distribuidores, as garrafas da SodaStream que os consumidores devolvem vazias, a MySoda recarrega-as de dióxido de carbono. Substitui as etiquetas originais pelas suas próprias etiquetas, deixando visíveis as marcas da SodaStream gravadas no corpo das garrafas.

15 Deste modo, a MySoda utiliza duas etiquetas diferentes. Na primeira, de cor rosa, aparecem, em grandes carateres, o logótipo da MySoda e as palavras «Dióxido de carbono finlandês para os equipamentos de carbonatação» e, em carateres pequenos, o nome da MySoda enquanto sociedade que encheu a garrafa e uma remissão para o seu sítio Web para mais informações. Na segunda etiqueta, de cor branca, figuram as palavras «dióxido de carbono» em letras maiúsculas, em cinco línguas diferentes, e, entre as informações sobre o produto, redigidas em carateres pequenos, o nome da MySoda enquanto sociedade que encheu a garrafa e uma declaração de que esta última não tem nenhuma relação com o fornecedor originário da garrafa ou com a sua sociedade ou com a marca registada que figuram na garrafa. Além disso, essa etiqueta contém uma remissão para o sítio Web da MySoda para mais informações.

16 A SodaStream intentou uma ação no markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos, Finlândia) destinada a obter a declaração de que a MySoda contrafez, na Finlândia, as marcas *SODASTREAM* e *SODACLUB* ao comercializar e vender garrafas de dióxido de carbono recarregadas que ostentam essas marcas sem autorização dos seus titulares.

17 A SodaStream alegou que a prática da MySoda afeta substancialmente os direitos conferidos pelas referidas marcas e apresenta um risco significativo de confusão entre o público em causa quanto à origem das garrafas de dióxido de carbono criando a falsa impressão de que existe uma relação, comercial ou económica, entre a SodaStream e a MySoda.

18 A SodaStream sublinhou, além disso, que as garrafas de dióxido de carbono vendidas no mercado finlandês não são todas da mesma qualidade ou não apresentam todas as mesmas características. Os revendedores que enchem as garrafas da marca SodaStream sem autorização não possuem necessariamente os conhecimentos e o *know-how* exigidos para garantir que essas garrafas são utilizadas e manipuladas de maneira segura e correta. A SodaStream não pode ser considerada responsável pelos danos causados pelas garrafas de dióxido de carbono recarregadas por esses revendedores.

19 A MySoda replicou que uma mudança de etiqueta não prejudica a função da marca que consiste em indicar a origem da garrafa, uma vez que o público-alvo compreende que a rotulagem indica unicamente a origem do dióxido de carbono e a identidade do revendedor que recarregou a garrafa cuja origem é gravada no corpo desta.

20 Por Acórdão interlocutório de 5 de setembro de 2019, o markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos) julgou parcialmente procedentes os pedidos da SodaStream. Ao fazê-lo, baseou-se no Acórdão de 14 de julho de 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

21 Esse órgão jurisdicional de primeira instância considerou que não foi demonstrado que a prática da MySoda modifica ou altera a garrafa de dióxido de carbono ou o seu conteúdo, ou que prejudica a reputação da SodaStream devido aos riscos para a segurança dos seus produtos, nem que essa prática tenha causado um prejuízo que confira à SodaStream um motivo legítimo para se opor a essa prática. No que respeita às etiquetas brancas, o referido órgão jurisdicional considerou que não criaram uma impressão errada quanto à ligação económica entre a MySoda e a SodaStream. Em contrapartida, declarou que o uso das etiquetas rosa era suscetível de criar, junto de um consumidor médio normalmente informado e razoavelmente atento, a impressão de que essa ligação existia. Por conseguinte, o mesmo órgão jurisdicional considerou que a utilização dessas etiquetas rosa justifica que a SodaStream se oponha à prática da MySoda.

22 A SodaStream e a MySoda foram autorizadas a interpor recurso dessa sentença para o órgão jurisdicional de reenvio, o Korkein oikeus (Supremo Tribunal, Finlândia).

23 O órgão jurisdicional de reenvio refere, antes de mais, que o direito da União não prevê regras detalhadas relativas às condições que permitem declarar a existência de motivos legítimos que justifiquem que o titular da marca se oponha à comercialização de produtos após a sua colocação no mercado. A jurisprudência do Tribunal de Justiça não dá respostas claras às questões que se colocam no litígio no processo principal.

24 Em primeiro lugar, da jurisprudência do Tribunal de Justiça não resulta claramente se as condições enunciadas no Acórdão de 11 de julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282), se aplicam à reembalagem de produtos comercializados num mesmo Estado-Membro. Em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questão de saber se a substituição da etiqueta do titular da marca por uma nova deve ser considerada uma reembalagem na aceção da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Interroga-se sobre a importância que deve ser atribuída ao facto de, no litígio no processo principal, o produto em causa ser composto, por um lado, pela garrafa proveniente do titular da marca e, por outro,

pelo dióxido de carbono proveniente do revendedor. Não é claro se é determinante a este respeito que o público-alvo compreenda que a etiqueta indica unicamente a origem do dióxido de carbono, dado que a origem da garrafa é identificada mediante a marca gravada no corpo desta.

25 Seguidamente, o órgão jurisdicional de reenvio considera que os factos do litígio no processo principal diferem das circunstâncias na origem do processo que deu lugar ao Acórdão de 14 de julho de 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485). Com efeito, neste último processo, as marcas apostas em garrafas de gás não tinham sido removidas nem cobertas, o que tende a excluir que o estado das garrafas tenha sido modificado ocultando a sua origem. No caso em apreço, o revendedor substituiu a etiqueta original pela sua própria etiqueta que cobre a maior parte da superfície da garrafa, deixando aparecer a marca de origem gravada na parte superior da garrafa.

26 Por último, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que, se a substituição da etiqueta original devesse ser examinada à luz dos critérios enunciados no Acórdão de 11 de julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282), a jurisprudência do Tribunal de Justiça não indica claramente se, na apreciação da condição relativa à necessidade dessa substituição, há que ter em conta o destino dos produtos em causa e, se for o caso, de que modo. O facto de as garrafas de dióxido de carbono se destinarem a ser reutilizadas e recarregadas muitas vezes é suscetível de alterar o estado de conservação das etiquetas originais. O referido órgão jurisdicional pretende saber se a deterioração ou a remoção da etiqueta original aposta pelo titular da marca, ou o facto de um revendedor ter substituído essa etiqueta original pela sua própria etiqueta, podem ser consideradas circunstâncias que justificam que a troca ou a substituição da etiqueta pelo do revendedor seja considerada necessária para a colocação no mercado da garrafa recarregada por este último.

27 Nestas condições, o Korkein oikeus (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Os denominados critérios “Bristol-Myers Squibb”, estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça relativamente à reembalagem e nova rotulagem em situações de importação paralela, e, em especial, a condição de necessidade, são aplicáveis quando está em causa a reembalagem ou a nova rotulagem de [produtos] colocad[o]s no mercado num Estado-Membro pelo titular da marca ou com a sua autorização, para efeitos de revenda nesse Estado-Membro?

2) Ao ser comercializada uma garrafa que contém dióxido de carbono, e na qual o titular da marca apôs a sua marca, a qual consta da etiqueta da garrafa e está ainda gravada no gargalo da garrafa, os critérios Bristol-Myers Squibb acima referidos e, em especial, a condição de necessidade, são aplicáveis se um terceiro, ao recarregar a garrafa com dióxido de carbono para efeitos de revenda, lhe retirar a etiqueta original e a substituir por uma etiqueta que contém o seu próprio logótipo, continuando, ao mesmo tempo, a marca do distribuidor da garrafa a ser visível na gravura aposta no gargalo da garrafa?

3) Pode, na situação acima descrita, considerar-se que, em princípio, a remoção e a substituição da etiqueta que contém a marca põem em causa a função da marca, que consiste em provar a origem da garrafa ou, tendo em conta a aplicabilidade das condições da reembalagem e da nova rotulagem, é relevante o facto de que:

— se deve presumir que o público-alvo considera que a etiqueta identifica exclusivamente a origem do dióxido de carbono (e, deste modo, a empresa de recarregamento da garrafa); ou

— se deve presumir que o público-alvo considera que a etiqueta também identifica, pelo menos, em parte, a origem da garrafa?

4) Pode, na medida em que a remoção e a substituição da etiqueta das garrafas de [dióxido de carbono] são apreciadas à luz da condição de necessidade, a deterioração ou a remoção não intencionais das etiquetas apostas nas garrafas colocadas no mercado pelo titular da marca ou a remoção das mesmas e a sua substituição por uma empresa de recarregamento anterior, constituir uma circunstância com base na qual a substituição regular das etiquetas por uma etiqueta da empresa de recarregamento deve ser considerada necessária para a colocação no mercado das garrafas reabastecidas?»

Quanto às questões prejudiciais

28 A título preliminar, importa salientar que as questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio têm por objeto, no que respeita às marcas da União Europeia, a interpretação do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001, e, no que respeita às marcas nacionais, a interpretação do artigo 7.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 e do artigo 15.º, n.º 2, da Diretiva 2015/2436.

29 A este respeito, há que observar que os factos do litígio no processo principal tiveram início em junho de 2016 e estão abrangidos, em parte, pelas disposições do Regulamento n.º 207/2009 e da Diretiva 2008/95 e, em parte, pelas disposições do Regulamento 2017/1001 e da Diretiva 2015/2436. No entanto, uma vez que as disposições desses regulamentos e dessas diretivas foram redigidas em termos, no essencial, idênticos e que as respostas a dar às questões colocadas pelo órgão jurisdicional de reenvio são, em razão desta identidade, as mesmas, independentemente do regulamento ou da diretiva aplicável, para responder a essas questões, há que fazer unicamente referência às disposições do artigo 15.º do Regulamento 2017/1001 e do artigo 15.º da Diretiva 2015/2436 (v., por analogia, Acórdão de 9 de novembro de 2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, n.º 32, e jurisprudência referida).

30 Além disso, resulta da decisão de reenvio que estas questões são submetidas no âmbito de um litígio surgido aquando da comercialização posterior, na Finlândia, de garrafas de dióxido de carbono fabricadas e inicialmente comercializadas pela SodaStream que se destinam a ser reutilizadas e recarregadas muitas vezes. A MySoda, depois de ter recebido, por intermédio de distribuidores, as garrafas de dióxido de carbono da SodaStream que os consumidores devolveram vazias, recarrega essas garrafas, retira a etiqueta na qual tinha sido aposta a marca de origem e substitui-a pelas suas próprias etiquetas onde figura o logótipo da MySoda, deixando visível a marca de origem gravada no corpo das referidas garrafas.

31 À luz destas precisões, há que considerar que o órgão jurisdicional de reenvio, com as suas quatro questões, que importa examinar em conjunto, pergunta, em substância, se, e, se for caso disso, em que condições, o titular de uma marca que comercializou, num Estado-Membro, produtos que ostentam essa marca e que se destinam a ser reutilizados e recarregados muitas vezes, tem o direito de se opor, ao abrigo do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 e do artigo 15.º, n.º 2, da Diretiva 2015/2436, à comercialização posterior desses produtos, nesse Estado-Membro, por um revendedor que os recarregou e substituiu a etiqueta que ostentava a marca de origem por outra rotulagem, que deixa visível a marca de origem nos referidos produtos.

32 A este respeito, antes de mais, há que recordar que o artigo 9.º deste regulamento e o artigo 10.º desta diretiva conferem, respetivamente, ao titular de uma marca da União Europeia e ao titular de uma marca nacional, direitos exclusivos que lhe permitem proibir que terceiros, nomeadamente, ofereçam os produtos que ostentam a sua marca, os coloquem no mercado ou os detenham para esse fim. O artigo 15.º, n.º 1, do referido regulamento e o artigo 15.º, n.º 1, da referida diretiva contêm uma exceção a esta regra, na medida em que preveem que o direito do titular fica esgotado quando os produtos tiverem sido colocados no mercado do EEE pelo titular ou com o seu consentimento (v., por analogia, Acórdão de 14 de julho de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, n.º 26 e jurisprudência referida).

33 Em especial, no que respeita aos artigos 10.º e 15.º da Diretiva 2015/2436, há que acrescentar que procedem a uma harmonização completa das regras relativas aos direitos conferidos pela marca e definem assim o conteúdo material dos direitos de que gozam os titulares de marcas na União (v., neste sentido, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 32 e jurisprudência referida, e, por analogia, Acórdão de 29 de julho de 2019, Pelham e o., C-476/17, EU:C:2019:624, n.º 85 e jurisprudência referida).

34 Todavia, em conformidade com o artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 e com o artigo 15.º, n.º 2, da Diretiva 2015/2436, o titular da marca pode ter um motivo legítimo para se opor a uma comercialização posterior dos produtos com a sua marca, nomeadamente quando o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado. Esta faculdade de oposição, que constitui uma derrogação ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias, destina-se unicamente a proteger direitos que constituem o objeto específico da marca, entendidos à luz da função essencial (v., neste sentido, Acórdão de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim e o., C-143/00, EU:C:2002:246, n.º 28).

35 Assim, como o Tribunal de Justiça já reconheceu em várias ocasiões, o objeto específico do direito de marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao seu titular o direito de usar a marca para a primeira colocação de um produto no mercado, protegendo-o assim contra os concorrentes que pretendessem abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevidamente. Para determinar o alcance exato desse direito exclusivo reconhecido ao titular da marca, há que ter em conta a função essencial desta, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, esse produto dos que têm outra proveniência (Acórdão de 20 de dezembro de 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, n.º 37 e jurisprudência referida).

36 Por conseguinte, a questão de saber se o titular da marca se pode opor à comercialização posterior dos produtos com a sua marca e, nomeadamente, às medidas tomadas pelo revendedor relativamente à remoção das etiquetas originais e à aposição de novas etiquetas nesses produtos deixando visível uma marca de origem, deve ser examinada à luz dos interesses legítimos do titular da marca, nomeadamente o relativo à salvaguarda da função essencial da marca, que consiste em garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto marcado.

37 Como sublinhou o advogado-geral no n.º 22 das suas conclusões, na medida em que constitui necessariamente uma limitação ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias, o direito do titular da marca se opor à comercialização posterior dos produtos que ostentam a sua marca não é ilimitado.

38 No caso vertente, é pacífico que as garrafas de dióxido de carbono em questão foram colocadas no mercado no EEE, pela primeira vez, pelos titulares das marcas da União Europeia e das marcas nacionais apostas nas mesmas.

39 A este respeito, há que recordar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a venda de uma garrafa de gás recarregável pelo titular das marcas apostas nesta esgota os direitos que o referido titular retira do registo dessas marcas e transfere para o comprador o direito de dispor livremente dessa garrafa, incluindo o direito de a trocar ou de a fazer encher numa empresa de sua escolha. Este direito do comprador tem como corolário o direito dos concorrentes do proprietário das marcas registadas na garrafa ao enchimento e troca das garrafas vazias (v., neste sentido, Acórdão de 14 de julho de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, n.º 35).

40 Dito isto, a atividade do revendedor que consiste em recarregar as garrafas em questão, que foram devolvidas pelos consumidores, e em apor nas mesmas as suas próprias etiquetas depois de ter retirado as que ostentam as marcas de origem, deixando visível a marca de origem nas garrafas, é suscetível de ser abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 e do artigo 15.º, n.º 2, da Diretiva 2015/2436.

41 Todavia, como recordado no n.º 34 do presente acórdão, nos termos do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 e do artigo 15.º, n.º 2, da Diretiva 2015/2436, o titular de uma marca tem direito, apesar da colocação no mercado dos produtos que ostentam a sua marca, a opor-se à sua comercialização posterior quando motivos legítimos justifiquem tal oposição. A hipótese relativa à modificação ou à alteração do estado dos produtos, expressamente prevista nessas disposições, só é referida a título de exemplo, na medida em que as referidas disposições não fornecem uma lista exaustiva dos motivos legítimos suscetíveis de excluir a aplicação do princípio do esgotamento (v., neste sentido, Acórdão de 14 de julho de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, n.º 36, e jurisprudência referida).

42 No contexto das importações paralelas de produtos farmacêuticos reembalados, o Tribunal de Justiça elaborou uma lista de condições destinadas a regular a existência de tais motivos nesse contexto específico (v., designadamente, Acórdão de 11 de julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o., C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282).

43 Num contexto mais próximo do que está em causa no processo principal, o Tribunal de Justiça já declarou que existe igualmente um motivo legítimo quando o uso por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca prejudica seriamente o prestígio desta última, ou ainda quando esse uso é feito de modo a dar a impressão de que existe uma ligação económica entre o titular da marca e este terceiro, e designadamente que este último pertence à rede de distribuição do titular ou que existe uma relação especial entre estas duas entidades (v., neste sentido, Acórdão de 8 de julho de 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, n.ºs 79 e 80, e de 14 de julho de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, n.º 37).

44 Daqui resulta que uma impressão errada que possa surgir no espírito dos consumidores quanto à existência de uma ligação económica entre o titular da marca e um revendedor é um dos motivos legítimos pelos quais o titular da marca se pode opor à comercialização posterior dos produtos com a sua marca por um revendedor, nomeadamente quando este último retira a etiqueta em que figura a marca de origem e apõe a sua própria etiqueta nesse produto, deixando visível uma marca de origem gravada no produto. O facto de as medidas adotadas pelo revendedor para efeitos da posterior comercialização dos produtos em questão estarem localizadas no interior do

Estado-Membro onde esses produtos foram inicialmente colocados no mercado não tem uma importância decisiva para determinar se a oposição do titular da marca é justificada por tal motivo legítimo.

45 Para apreciar se existe essa impressão errada, há que ter em conta todas as circunstâncias relativas à atividade do revendedor, como o modo como as garrafas são apresentadas aos consumidores na sequência da nova rotulagem e as condições em que estas são vendidas, nomeadamente as práticas de enchimento dessas garrafas que existem no setor em causa (v., neste sentido, Acórdão de 14 de julho de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, n.os 39 e 40).

46 Embora incumba ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar a existência de uma eventual impressão errada quanto à ligação económica entre os titulares das marcas e o revendedor que recarregou as garrafas em causa no processo principal, o Tribunal de Justiça pode, no entanto, fornecer ao referido órgão jurisdicional todos os elementos de interpretação do direito da União que lhe possam ser úteis para o efeito (v., por analogia, Acórdão de 7 de abril de 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, n.º 46 e jurisprudência referida).

47 Assim, há que salientar, em primeiro lugar, que o alcance das informações que figuram nas novas etiquetas tem uma importância significativa. Com efeito, como salientou o advogado-geral no n.º 51 das suas conclusões, a impressão de conjunto dada pela nova rotulagem deve ser apreciada para determinar se as informações relativas ao titular da marca que fabricou a garrafa e as relativas ao revendedor que assegura a recarga são claras e inequívocas para um consumidor normalmente informado e razoavelmente atento. Estas informações, apresentadas através da nova rotulagem, não devem, nomeadamente, levar a pensar que existe uma ligação económica entre o revendedor que recarregou a garrafa e o titular da marca de origem.

48 Em segundo lugar, para apreciar a impressão que resulta da nova rotulagem, devem igualmente ser tidas em conta as práticas no setor em causa e a questão de saber se os consumidores estão habituados a que as garrafas sejam recarregadas por operadores diferentes do titular da marca de origem.

49 A este respeito, o facto de o produto em causa ser composto por uma garrafa destinada a ser reutilizada e recarregada muitas vezes, bem como pelo seu conteúdo, pode ser pertinente para determinar se pode existir essa impressão errada no espírito dos consumidores. É certo que há que ter em conta o facto de que, devido à relação funcional entre uma garrafa e o seu conteúdo, o grande público corre o risco de considerar que os dois têm normalmente a mesma origem comercial. Contudo, se fosse impossível utilizar gases comprimidos ou liquefeitos independentemente dos recipientes metálicos em que estão contidos e se esse tipo de garrafas pudesse, como tal, ser considerado como embalagem (v., neste sentido, Acórdão de 20 de novembro de 2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, n.º 40), essas garrafas — na medida em que se destinam a ser reutilizadas e recarregadas muitas vezes, segundo uma lógica de reciclagem — não serão necessariamente entendidas como tendo a mesma origem comercial do gás que contêm.

50 No que respeita, em especial, às condições de recarregamento de garrafas vazias, há que presumir, como indicou o advogado-geral no n.º 56 das suas conclusões, que um consumidor que se dirige diretamente a um operador diferente do titular da marca de origem para recarregar uma garrafa vazia ou trocá-la por uma garrafa recarregada estará mais facilmente em condições de conhecer a inexistência de ligação económica entre esse operador e o titular da marca.

51 No caso vertente, como resulta da decisão de reenvio e das observações escritas das partes no processo principal, nem os titulares das marcas de origem nem o revendedor propõem as suas garrafas de dióxido de carbono diretamente aos consumidores, uma vez que essas garrafas só estão disponíveis para venda nos estabelecimentos dos distribuidores.

52 Ora, a ausência de contacto direto com o revendedor pode gerar um risco de confusão no espírito dos consumidores quanto à relação entre este revendedor e os titulares das marcas de origem. Tal situação é, portanto, suscetível de pôr em perigo a realização da função essencial da marca, recordada no n.º 35 do presente acórdão, e de justificar, assim, a aplicação do artigo 15.º, n.º 2, da Diretiva 2015/2436 e do artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001.

53 Em terceiro lugar, decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o facto de a marca de origem da garrafa permanecer visível apesar da rotulagem suplementar efetuada pelo revendedor constitui um elemento pertinente na medida em que parece excluir o facto de a rotulagem ter alterado o estado das garrafas ao encobrir a sua origem (v., neste sentido, Acórdão 14 de julho de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, n.º 41).

54 Em face do exposto, há que responder às questões submetidas que o artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento 2017/1001 e o artigo 15.º, n.º 2, da Diretiva 2015/2436 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca que comercializou, num Estado-Membro, produtos que ostentam essa marca e que se destinam a ser reutilizados e recarregados muitas vezes, não tem o direito de se opor, ao abrigo dessas disposições, à comercialização posterior desses produtos, nesse Estado-Membro, por um revendedor que os recarregou e substituiu a etiqueta que ostentava a marca de origem por outra rotulagem, que deixa visível a marca de origem nos referidos produtos, a não ser que essa nova rotulagem crie a impressão errada, no espírito dos consumidores, de que existe uma ligação económica entre o revendedor e o titular da marca. Este risco de confusão deve ser apreciado globalmente à luz das indicações que figuram no produto e na sua nova rotulagem, bem como à luz das práticas de distribuição do setor em causa e do nível de conhecimento dessas práticas pelos consumidores.

Quanto às despesas

55 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 (Quinta Secção) declara:

O artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, e o artigo 15.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas,

devem ser interpretados no sentido de que:

o titular de uma marca que comercializou, num Estado-Membro, produtos que ostentam essa marca e que se destinam a ser reutilizados e recarregados muitas vezes, não tem o direito de se opor, por força dessas disposições, à comercialização posterior desses

produtos, nesse Estado-Membro, por um revendedor que os recarregou e substituiu a etiqueta que ostentava a marca de origem por outra rotulagem, que deixa visível a marca de origem nos referidos produtos, a não ser que essa nova rotulagem crie a impressão errada, no espírito dos consumidores, de que existe uma ligação económica entre o revendedor e o titular da marca. Este risco de confusão deve ser apreciado globalmente à luz das indicações que figuram no produto e na sua nova rotulagem, bem como à luz das práticas de distribuição do setor em causa e do nível de conhecimento dessas práticas pelos consumidores.

Assinaturas