ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

15 de Outubro de 2009 *

No processo C-324/08,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos), por decisão de 11 de Julho de 2008, entrado no Tribunal de Justiça em 16 de Julho de 2008, no processo

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

contra

Diesel SpA,

* Língua do processo: neerlandês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

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

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretário: M.-A. Gaudissart, chefe de unidade,

vistos os autos e após a audiência de 25 de Junho de 2009,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, da Metro Cash & Carry BV e da Remo Zaandam BV, por T. van Engelen e V. Tsoutsanis, advocaten,

— em representação da Diesel SpA, por S. Klos, A. A. Quaedvlieg e B. R. J. van Ramshorst, advocaten,

— em representação do Governo italiano, por I. Bruni, na qualidade de agente, assistida por S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por H. Krämer e A. Nijenhuis, na qualidade de agentes,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 7.º, n.º 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 (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 «Directiva 89/104»).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio entre, por um lado, a Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (a seguir «Makro»), a Metro Cash & Carry BV e a Remo Zaandam BV e, por outro, a Diesel SpA (a seguir «Diesel»), a respeito da comercialização, pela Makro, de sapatos que ostentam uma marca de que a Diesel é titular, sem o seu consentimento explícito.

Quadro jurídico

Regulamentação comunitária

3 O artigo 5.º, n.os 1 a 3, da Directiva 89/104 previa:

«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.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

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.»

4 Na sua versão inicial, o artigo 7.º da Directiva 89/104 enunciava:

«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.»

5 Em conformidade com o artigo 65.º, n.º 2, do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, lido em conjugação com o seu anexo XVII, ponto 4, o artigo 7.º, n.º 1, foi alterado para efeitos do mesmo acordo, tendo a expressão «na Comunidade» sido substituída pelos termos «numa Parte Contratante».

Regulamentação internacional

6 O artigo 2.23, n.º 3, da Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos), assinada em Haia, a 25 de Fevereiro de 2005, que substituiu o antigo artigo 13.º, A, n.º 9, da Lei uniforme Benelux sobre as Marcas, tem a seguinte redacção:

«O direito exclusivo não implica o direito de oposição ao uso da marca para produtos comercializados na Comunidade Europeia ou no Espaço Económico Europeu [a seguir «EEE»] sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento, a menos que motivos legítimos 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.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

7 A Diesel é titular da marca nominativa *Diesel*, na sequência do seu depósito para o Benelux.

8 A Distributions Italian Fashion SA, com sede em Barcelona (Espanha) (a seguir «Difsa»), era o distribuidor dos produtos da marca *Diesel* em Espanha, Portugal e Andorra.

9 Em 29 de Setembro de 1994, a Difsa celebrou um contrato de distribuição exclusiva com a sociedade espanhola Flexi Casual SA (a seguir «Flexi Casual»), no qual lhe concedia o direito de venda exclusiva em Espanha, Portugal e Andorra de vários produtos, incluindo sapatos, com a marca nominativa *Diesel*. Nos termos do artigo 1.4 desse contrato, era permitido à Flexi Casual realizar «amostragens comerciais» de calçado da marca *Diesel*, mediante a oferta para venda aos seus clientes nas zonas geográficas em causa, a fim de «determinar, de forma fiável, as necessidades do mercado».

10 Em 11 de Novembro de 1994, a Difsa concedeu então à Flexi Casual uma autorização, nos termos da qual podia fabricar e distribuir sapatos de concepção própria, a título de prospecção do mercado, para que estes artigos pudessem ser propostos à Diesel para distribuição ou para «cessão da licença de fabrico».

11 Em 21 de Outubro de 1997, um administrador da Flexi Casual concedeu à Cosmos World SL (a seguir «Cosmos») uma autorização escrita para o fabrico e a venda de sapatos, bolsas e cintos da marca *Diesel*. Assim, através deste acordo, mas sem a aprovação expressa da Difsa ou da Diesel, a Cosmos fabricou e comercializou sapatos que ostentavam a referida marca.

12 No Verão de 1999, a Makro pôs à venda sapatos que ostentavam a marca nominativa e figurativa *Diesel*, adquiridos por duas empresas espanholas que os tinham comprado à Cosmos.

13 Deste modo, em 26 de Outubro de 1999, a Diesel, alegando que nunca dera o seu consentimento para a comercialização dos sapatos em causa, pela Cosmos, intentou uma acção contra a Makro e contra um seu associado comanditado, a Deelnemingmij Nedema BV, no Rechtbank te Amsterdam, a fim de obter a cessação da violação dos seus direitos de autor e dos direitos de marca de que é titular, assim como uma indemnização.

14 Por decisão de 29 de Dezembro de 2004, o Rechtbank te Amsterdam julgou procedente o essencial dos pedidos. Em sede de recurso, por acórdão de 17 de Agosto de 2006, o Gerechtshof confirmou essa decisão.

15 As recorrentes no processo principal interpuseram então recurso do referido acórdão no Hoge Raad der Nederlanden, alegando, nomeadamente, que os direitos conferidos pela marca à Diesel estavam esgotados por a Cosmos ter comercializado os sapatos em causa com o consentimento da Diesel, na acepção do artigo 2.23, n.º 3, da Convenção Benelux em Matéria de Propriedade Intelectual e do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

16 Os argumentos invocados pelas partes no órgão jurisdicional de reenvio têm por objecto, nomeadamente, critérios aplicáveis para se determinar se a Diesel tinha ou não dado o seu consentimento implícito, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da referida directiva, à comercialização dos sapatos fabricados pela Cosmos no EEE. A este propósito, as partes estão em desacordo, em particular, quanto à pertinência da interpretação da referida disposição, fornecida pelo acórdão de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691), na medida em que, no processo que deu lugar a este acórdão, os produtos que ostentavam a marca em causa tinham sido comercializados, pela primeira vez, fora do EEE, e não directamente nele, como no litígio no processo principal.

17 Neste contexto, o Hoge Raad der Nederlanden decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) No caso de determinados produtos que ostentam uma marca terem sido anteriormente comercializados no interior do EEE, mas não pelo titular da marca ou com o seu consentimento expresso, para efeitos da apreciação da questão de saber se tal ocorreu com o consentimento (implícito) do titular da marca, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da [Directiva 89/104], devem ser aplicados os mesmos critérios que no caso de esses produtos terem sido anteriormente comercializados fora do EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento?

2) Em caso de resposta negativa à primeira questão, que critérios — resultantes ou não (em parte) do acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (C-9/93, Colect., p. I-2789) — deverão ser aplicados no primeiro caso referido na questão anterior, para efeitos da apreciação da questão de saber se houve consentimento (implícito) do titular da marca, na acepção da referida directiva?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão

18 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o conceito de «consentimento implícito» do titular de uma marca, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104, pode ser interpretado com base nos critérios enunciados no acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, quando a primeira comercialização de produtos que ostentem essa marca tenha sido efectuada directamente no EEE, e não em momento anterior fora dessa zona.

19 A este respeito, há que recordar, antes de mais, que, no n.º 46 do acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, o Tribunal de Justiça precisou que o consentimento para a comercialização no EEE de produtos anteriormente comercializados fora desta zona pode não só resultar de uma formulação expressa como também «resultar implicitamente de elementos e de circunstâncias anteriores, contemporâneas ou posteriores à comercialização fora do EEE, que, apreciadas pelo juiz nacional, traduzam igualmente, de forma inequívoca, uma renúncia do titular ao seu direito». Nos n.os 53 a 58 do mesmo acórdão, o Tribunal acrescentou que tal consentimento implícito deve basear-se em elementos susceptíveis de demonstrar positivamente a renúncia do referido titular da marca a opor o seu direito exclusivo e, em especial, não pode ser deduzido de um simples silêncio desse titular.

20 Isto esclarecido, importa lembrar que, segundo jurisprudência bem assente, os artigos 5.º a 7.º da Directiva 89/104 procedem a uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca, definindo assim os direitos de que gozam os titulares de marcas na Comunidade (acórdão de 16 de Julho de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Colect., p. I-4799, n.os 25 e 29, e acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, n.º 39).

21 Em particular, o artigo 5.º da Directiva 89/104 confere ao titular da marca um direito exclusivo que lhe permite proibir que qualquer terceiro, designadamente, importe produtos que ostentem a sua marca, os ofereça, os coloque no mercado ou os detenha para esse fim. O artigo 7.º, n.º 1, da mesma directiva contém uma excepção a esta regra, na medida em que prevê que o direito do titular fica esgotado quando os produtos tiverem sido colocados no mercado do EEE pelo titular ou com o seu consentimento (acórdãos Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, n.º 40; de 8 de Abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Colect., p. I-3051, n.º 33; e de 30 de Novembro de 2004, Peak Holding, C-16/03, Colect., p. I-11313, n.º 34).

22 Verifica-se, assim, que o consentimento, que equivale a uma renúncia do titular ao seu direito exclusivo, na acepção do referido artigo 5.º, constitui o elemento determinante do esgotamento desse direito e deve, portanto, ser expresso de uma forma que traduza inequivocamente a vontade do titular de renunciar a esse direito (acórdão de 23 de Abril de 2009, Copad, C-59/08, Colect., p. I-3421, n.º 42).

23 Essa vontade resulta normalmente de uma formulação expressa do referido consentimento (acórdãos, já referidos, Zino Davidoff e Levi Strauss, n.º 46, e Copad, n.º 42). Todavia, as exigências resultantes da protecção da livre circulação de mercadorias, consagrada nomeadamente nos artigos 28.º CE e 30.º CE, conduziram o Tribunal de Justiça a considerar que essa regra é susceptível de sofrer alterações.

24 Assim, por um lado, o Tribunal de Justiça decidiu que o esgotamento do direito exclusivo previsto no artigo 5.º da Directiva 89/104 pode ocorrer, nomeadamente, quando a comercialização dos produtos é efectuada por um sujeito economicamente ligado ao titular da marca, como, por exemplo, um licenciado (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, n.º 34, e Copad, n.º 43).

25 Por outro lado, como foi recordado no n.º 19 do presente acórdão, resulta também da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, mesmo nas hipóteses em que a primeira comercialização dos produtos em causa no EEE foi efectuada por um sujeito sem nenhuma ligação económica ao titular da marca e sem o seu consentimento explícito, a vontade de renunciar ao direito exclusivo previsto no artigo 5.º da Directiva 89/104 pode resultar de um consentimento implícito do referido titular, podendo esse consentimento ser deduzido com base nos critérios enunciados no n.º46 do acórdão Zino Davidoff e Levi Stress, já referido.

26 Ora, importa salientar que, se, no n.º 46 do referido acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, o Tribunal de Justiça se referiu efectivamente a uma primeira comercialização fora do EEE, tal referência deve ser lida à luz do facto de, no processo que deu lugar a este acórdão, os produtos em causa terem antes sido comercializados fora do EEE, sendo posteriormente importados e nele comercializados.

27 Nada no texto do acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, permite contudo considerar que as precisões fornecidas pelo Tribunal de Justiça no referido n.º 46 desse

acórdão, relativas aos elementos e circunstâncias a partir dos quais se pode deduzir um consentimento implícito do titular da marca, se aplicam unicamente no âmbito desse contexto factual e não podem ter alcance geral.

28 Assim, os n.os 53 a 55 do mesmo acórdão, que precisam as exigências aplicáveis em matéria de prova da existência de um consentimento implícito, são formulados em termos gerais, sem efectuarem uma distinção de princípio, consoante a sua comercialização inicial tenha ocorrido fora do EEE ou dentro dele.

29 Além disso, tal distinção contraria o sistema estabelecido pela Directiva 89/104.

30 Efectivamente, como resulta da própria redacção do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104, a regra do esgotamento comunitário, em causa no presente processo, só pode ser aplicada a produtos comercializados no EEE, com o consentimento do titular da marca em causa. Por outras palavras, para efeitos da extinção do direito exclusivo do titular da marca previsto no artigo 5.º da mesma directiva, só importa o facto de a comercialização dos produtos em causa ter ocorrido no interior dessa zona.

31 Em contrapartida, como aliás precisou a jurisprudência comunitária, uma eventual comercialização fora da referida zona não produz efeito extintivo nenhum a este respeito (v. acórdãos de 1 de Julho de 1999, Sebago e Maison Dubois, C-173/98, Colect., p. I-4103, n.º 21; Van Doren + Q, já referido, n.º 26; e Peak Holding, já referido, n.º 36).

32 Assim, a fim de assegurar a protecção dos direitos conferidos pela marca e para tornar possível a comercialização ulterior de produtos que ostentam uma marca sem que o seu titular se possa opor a tal, é essencial que este possa controlar a primeira colocação no mercado desses produtos no EEE, independentemente do facto de terem sido eventualmente objecto de uma primeira colocação em circulação fora dessa zona (v.,

neste sentido, acórdãos, já referidos, Sebago e Maison Dubois, n.os 20 e 21; Zino Davidoff e Levi Strauss, n.º 33; Van Doren + Q, n.º 26; e Peak Holding, n.os 36 e 37).

33 Resulta das considerações expostas que a circunstância de natureza puramente factual, segundo a qual os produtos que ostentam a marca em causa foram comercializados pela primeira vez no EEE ou fora dele, não tem, enquanto tal, pertinência alguma para efeitos da aplicação da regra do esgotamento prevista no artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

34 Nestas condições, limitar apenas aos casos em que a primeira comercialização dos produtos em causa ocorreu fora do EEE a possibilidade de deduzir de certas circunstâncias e de certos elementos um consentimento implícito do titular da marca, na acepção do acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, não seria conforme à letra nem às finalidades do mesmo artigo 7.º, n.º 1.

35 Perante o exposto, importa responder à questão submetida que o artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o consentimento do titular de uma marca, para a comercialização de produtos que ostentem essa marca, directamente no EEE, por um terceiro sem nenhuma ligação económica a esse titular, pode ser implícito, desde que tal consentimento resulte de elementos e de circunstâncias anteriores, concomitantes com ou posteriores à sua comercialização nessa zona, que, apreciados pelo juiz nacional, traduzam de forma inequívoca uma renúncia do referido titular ao seu direito exclusivo.

Quanto à segunda questão

36 A segunda questão prejudicial só é colocada para o caso de ser dada resposta negativa à primeira. Na medida em que foi dada resposta afirmativa a esta última, não há que examinar a segunda questão.

Quanto às despesas

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

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

O artigo 7.º, n.º 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, conforme alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido de que o consentimento do titular de uma marca, para a comercialização de produtos que ostentem essa marca, directamente no Espaço Económico Europeu, por um terceiro sem nenhuma ligação económica a esse titular, pode ser implícito, desde que tal consentimento resulte de elementos e de circunstâncias anteriores, concomitantes com ou posteriores à sua comercialização nessa zona, que, apreciados pelo juiz nacional, traduzam de forma inequívoca uma renúncia do referido titular ao seu direito exclusivo.

Assinaturas