

O ÂMBITO GEOGRÁFICO DO ESGOTAMENTO DO DIREITO À MARCA NA PRIMEIRA DIRECTIVA 89/104/CEE(*)

Por M. Nogueira Serens(**)

SUMÁRIO:

I. Os trabalhos preparatórios. II. O art.7.º, n.º 1: O esgotamento comunitário (*rectius*: no EEE) como *standard* máximo ou como *standard* mínimo? III. A interpretação do TJ. IV. A interpretação do Tribunal EFTA.

I. Os trabalhos preparatórios

1. A Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (doravante, Primeira Directiva ou Directiva 89/104/CEE), resultou de uma Proposta, apresentada pela Comissão, em 25 de Novembro de 1980. O art. 6.º, n.º 1, dessa Proposta, respeitante ao esgotamento do direito à marca⁽¹⁾, apre-

(*) Destinado aos Estudos em Homenagem ao professor Doutor Joaquim de Sousa Ribeiro, Presidente do Tribunal Constitucional entre Outubro de 2012 e Julho de 2016.

(**) Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona (Lisboa).

(1) Antes afirmado, diga-se, pelo TJ na sua jurisprudência sobre a interpretação dos arts. 30.º e 36.º do Tratado CEE (actuais arts. 34.º e 36.º TFUE): acórdão de 31 de Setembro de 1974, Proc. 16/74, *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper./Winthrop BV*, ECLI:EU:C:1974:115, acórdão de 23 de Maio de 1978, Proc. 102/77, *Hoffmann-La Roche & Co. AG, Hoffmann-La Roche AG./Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, ECLI:EU:C:1978:108, e acórdão de 10 de Outubro de 1978, Proc. 3/78, *Centrafarm BV./American Home Products Corporation*, ECLI:EU:C:1978:174. Desenvolvidamente, vide M. NOGUEIRA SERENS, “O fraccionamento do direito à marca e o princípio do esgotamento” (anotação ao acórdão do T.J.U.E, de 17 de Dezembro de 2017), *RLJ*, ano 147.º, n.º 4010 (Maio-Junho de 2018), p. 321, ss.

sentava a seguinte redacção: “Le droit conféré par la marque ne permet pas d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement”⁽²⁾. Para que não restassem dúvidas sobre a opção, que assim se fazia, pelo esgotamento internacional (ou global) do direito à marca, o penúltimo considerando da Proposta afirmava expressamente que “*la fonction d’indication d’origine que remplit la marque implique que l’usage de cette dernière ne peut, en principe* [esta ressalva pretendia evidenciar que o referido princípio comportava algumas excepções — as excepções mencionadas no n.º 2 do art. 6.º, e que eram aquelas que o TJ tinha afirmado⁽³⁾], *être interdit ni à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou hors de celle-ci, sous la marque, par le titulaire ou avec son consentement, ni sur base du droit des marques à un licencié qui fournit les produits ou les services sous la marque hors du territoire de licences*”^(4/5).

(2) *Bulletin des Communautés Européennes, Supplément n.º 5/80*, p. 10.

(3) Cf. penúltima nota.

(4) *Bulletin des Communautés Européennes, Supplément n.º 5/80*, pp. 8-9.

(5) A proposta de Regulamento sobre a marca comunitária, apresentada pela Comissão, em 25 de Novembro de 1980, contemplava o princípio do esgotamento no art. 11.º, cujo n.º 1 dispunha o seguinte: “Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par ce titulaire ou avec son consentement” (*Bulletin des Communautés Européennes, Supplément n.º 5/80*, p. 25). Também aqui a opção pelo esgotamento internacional do direito à marca era inequívoca. Deveras impressivo é o trecho, que a seguir se transcreve, da exposição de motivos do referido preceito (para a qual aliás se remetia no comentário ao art. 6.º da proposta de Directiva (cf. *Bulletin des Communautés Européennes, Supplément n.º 5/80*, p. 15): “La règle selon laquelle le droit sur la marque s’épuise par la première utilisation de celle-ci, effectuée ou autorisée par le titulaire, est la conséquence directe de la fonction d’indication d’origine que remplit la marque. Le lieu où le produit de marque est mis en circulation importe peu à cet égard. C’est pourquoi le principe énoncé à l’article 11 s’applique indifféremment, que le produit pourvu de la marque communautaire ait été mis dans le commerce dans la Communauté ou hors de celle-ci./L’application du principe de l’épuisement du droit sur la marque se confond en outre avec la réalisation de deux tâches que le traité a confiées à la Communauté: éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services entre les États membres d’une part, établir un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le Marché commun d’autre part. Il est clair que cette dernière obligation ne pourrait être respectée si la Commission proposait une réglementation posant en principe que les titulaires de marques communautaires sont en droit d’utiliser celles-ci pour cloisonner le marché mondial. Le risque est grand de voir des entreprises, dont le principal établissement se trouve peut-être dans des pays tiers, empêcher que leurs produits soient importés à des prix plus favorables, dans la Communauté, ce qui jouerait au détriment des consommateurs de la Communauté” (*Bulletin des Communautés Européennes, Supplément n.º 5/80*, p. 60). Tudo isto, que era dito pela Comissão, é verdadeiro: tão verdadeiro que “se mete pelos olhos dentro”! Mas tal não impediu que, perante as críticas dos “representantes da indústria europeia” (e da esmagadora maioria dos Estados-Membros) — assim disse o insuspeito F.-K. BEIER, “Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten”, *GRUR-Int.* 1989, p. 614= “Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market”, *IIC* 1990, p. 159 —, os “Órgãos de Governo” da Comunidade

2. O referido texto do art. 6.º, n.º 1, não sofreu qualquer modificação no *Comité Económico e Social*. Mas chegou a ser votada uma proposta, assim redigida: “(...) le Comité estime qu’au paragraphe 1, l’application du principe de l’épuisement du droit pouvant être exercé sur la marque doit être limité aux seuls produits qui ont été commercialisés pour la première fois dans le Marché commun”. Na respectiva fundamentação dizia-se que “le principe de l’épuisement, au niveau international, du droit exercé sur la marque n’est pas reconnu universellement et, s’il était sanctionné par des règles communautaires, il porterait préjudice aux entreprises de la Communauté dans la concurrence internationale.” E ainda se acrescentava: “Il n’est en effet pas exact que le lieu où le produit de marque est commercialisé pour la première fois n’a pas d’importance, comme le prétend la Commission dans son exposé des motifs./Il convient bien plutôt de faire en sorte que la Communauté dispose éventuellement d’arguments négociables avec le pays tiers dans le cadre d’accords bilatéraux”(6). Esta proposta acabou por ser recusada pela maioria dos membros do *Comité Económico e Social*... mas deixou rasto. Que o Parlamento Europeu seguiu, aprovando uma modificação ao referido preceito: onde antes se lia “produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque (...)”, passava a ler-se “produits qui ont été mis dans le commerce *dans la Communauté européenne* sous cette marque (...)”(7).

(incluindo a própria Comissão) — esses mesmos aos quais compete “promover os interesses dos consumidores e assegurar um elevado nível de defesa destes” (actual art. 169.º TFUE) — tivessem desistido de impor (aos Estados-Membros) a consagração do princípio de esgotamento internacional do direito à marca. E também não impediu que o próprio TJ (cf. *infra*, número 7 e 8), interpretando o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva, viesse depois dizer que, por via dele, os Estados-Membros tinham ficado obrigados à consagração do esgotamento comunitário — *rectius*: do esgotamento no Espaço Económico Europeu (cf. *infra*, nota 20) — como *standard* máximo. Vem ao caso referir que a doutrina do esgotamento internacional do direito à marca tinha longa tradição na Alemanha (que sempre foi um dos mais importantes Estados-Membros): acórdão (“*Mariani*”) do RG, de 2 de Maio de 1902. O BGH manteve-se fiel a essa doutrina até meados dos anos noventa do século passado: acórdão (“*Gefärbte Jeans*”) de 14 de Dezembro de 1995 (quase um século de *precedentes*, pois). Mais desenvolvidamente, cf. M. NOGUEIRA SERENS, “O fraccionamento do direito à marca ...”, *RLJ*, *cit.*, p. 328, ss., nota 37; *vide* também *infra*, nota 49.

(6) Anexo ao Parecer do *Comité Económico e Social*, elaborado no decurso da sua 190.ª sessão plenária, realizada em Bruxelas, em 23 e 24 de Setembro de 1981, JO N.º C 310, de 30 de Novembro de 1981, p. 30.

(7) JO N.º C 307, de 14 de Novembro de 1983, p. 63. Igualmente alterado pelo Parlamento Europeu foi o texto do art. 11.º, n.º 1, da Proposta de Regulamento: “Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce *dans la Communauté européenne* sous cette marque par ce titulaire ou avec son consentement” (JO N.º C 307, de 14 de Novembro de 1983, p. 51).

Dado o modo como a Comissão justificara a sua opção pelo esgotamento internacional do direito à marca⁽⁸⁾, seria razoável esperar que repelesse esta alteração, que, como disse F.-K. Beier, representava “*an about-face of 180 degrees*”⁽⁹⁾. Tal, porém, não aconteceu. Impressionada com o argumento de que a consagração do esgotamento internacional colocaria “as empresas da Comunidade” em desvantagem em relação às empresas de países-terceiros⁽¹⁰⁾ — a sorte dos interesses dos consumidores é essa mesma: *a de só serem considerados quando não colidem com os interesses empresariais típicos* —, a Comissão aprestou-se a reformular a sua proposta inicial⁽¹¹⁾. Na versão apresentada ao Conselho em 17 de Dezembro de 1985,

⁽⁸⁾ Cf. *supra*, nota 5.

⁽⁹⁾ Cf. “Industrial Property and the Free Movement of Goods...”, *cit.*, IIC 1990, p. 159.

⁽¹⁰⁾ Esse argumento, como há pouco vimos, tinha sido avançado na motivação da proposta de alteração do art. 6.º, n.º 1, que o Comité Económico e Social rejeitara; mais desenvolvidamente, *vide* H. HARTE-BAVENDAMM/EVA SCHELLER “Die Auswirkungen der Markenrechtsrichtlinie auf die Lehre von der internationalen Erschöpfung”, *WRP* 1994, p. 575; R. KLAKA, “Erschöpfung und Verwirkung im Licht des Markenrechtsreformgesetzes”, *GRUR* 1994, p. 325; *ID.*, “Markenrechtliche Erschöpfungslehre in neuen Licht (gestern-heute-morgen)”, *FS für Fritz Traub zum 65. Geburtstag*, Frankfurt am Main, 1994, p. 182, ss.; U. LOEWENHEIM, “Nationale und internationale Erschöpfung von Schutzrechten im Wandel der Zeiten”, *GRUR-Int.* 1996, p. 313, ss.; J. RASMUSSEN “The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)”, *EIPR* 1995, p. 177; H. COHEN JEHORAM, “International Exhaustion versus Importation Right: a Murky Area of Intellectual Property Law”, *GRUR-Int.* 1996, p. 283.

⁽¹¹⁾ Ao reformular essa proposta, a Comissão, pela voz do Comissário Narjes, avançava com a possibilidade de a Comunidade negociar com os seus parceiros comerciais mais importantes a celebração de acordos bi- ou multilaterais, respeitantes à consagração do princípio do esgotamento internacional (cf. R. KLAKA, “Erschöpfung und Verwirkungen ...”, *cit.*, *GRUR* 1994, p. 325). O Acordo TRIPs (= “*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*”, em português “*Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio*” ou ADPIC) terá vindo inviabilizar a concretização dessa política de “*dividir para reinar*”. Releva aqui, em primeiro lugar, o art. 6.º desse Acordo, que dispõe o seguinte: “Para efeitos de resolução de litígios ao abrigo do presente Acordo, e sem prejuízo do disposto nos arts. 3.º e 4.º, nenhuma disposição do presente Acordo será utilizada para tratar a questão do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual”. Expressão da “*Realpolitik*” em matéria de comércio internacional — será bom lembrar que o objectivo principal do Acordo TRIPs foi harmonizar a protecção da propriedade intelectual *por cima*, é dizer, pelos padrões dos países mais industrializados, sendo, por isso mesmo, incoerente (é o mínimo que pode dizer-se) que se continuem a tolerar as restrições às importações paralelas (desenvolvidamente sobre este ponto, *vide* S. SOLTYSINSKY, “International Exhaustion of Intellectual Property Rights under the TRIPs, the EC Law and the Europe Agreements”, *GRUR-Int.* 1996, p. 317, ss., e sobre o Acordo TRIPs, em geral, cf., por exemplo, A. CASADO CERVIÑO/B. CERRO PRADA, *GATT y Propiedad Industrial: la tutela de los derechos de propiedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo GATT*, Madrid, 1994, J. A. GÓMEZ SÉGADE, “El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual”, (16) *ADI* 1994-95, p. 33, ss., M. BOTANA AGRA, “Las normas sustantivas del a-adpic (TRIP’s) sobre los derechos de propiedad intelectual”, (16) *ADI* 1994-95, p. 109, ss., M. BLAKENEY, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement*, London, 1996, F.-K. BEIER/G. SCHRICKER, *From GATTs to TRIPs: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Weihen/New York, 1996, D. GERVAIS, *The TRIPs Agreement:*

o art. 6.º, n.º 1, apresentava esta outra redacção: “Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement”⁽¹²⁾. O Conselho fez seu este texto⁽¹³⁾ — na tradução portuguesa: “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” —, fazendo dele o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva⁽¹⁴⁾.

Drafting History and Analysis, London, 1998) —, o art. 6.º do Acordo TRIPS, dizíamos, concede aos membros da OMC inteira liberdade na definição do âmbito (geográfico) do esgotamento do direito à marca (pensemos agora só neste direito de propriedade industrial). Haverá, porém, que ter em conta uma outra norma do Acordo. E essa é a do art. 4.º, primeira parte, que reza assim: “No que respeita à protecção da propriedade intelectual, todas as vantagens, favores, privilégios ou imunidades concedidos por um Membro aos nacionais de qualquer outro país serão concedidos, imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os outros Membros” (*Tratamento da nação mais favorecida*). À luz desta norma, acaso a Comissão decidisse avançar para a celebração de acordos bi- ou multilaterais, respeitantes à consagração do esgotamento internacional, com algum ou alguns dos seus mais importantes parceiros comerciais, disso aproveitariam, quer os nacionais dos Estados envolvidos nesses acordos, quer os nacionais de todos os outros Estados membros da OMC (neste sentido, U. LOEWENHEIM, “Nationale und internationale Erschöpfung ...”, *cit.*, *GRUR-Int.* 1996, p. 316; S. SOLTYSINSKY, “International Exhaustion ...”, *cit.*, *GRUR-Int.* 1996, p. 319; F. ALBERT/CH. HEATH, “Markenrecht und Paralleleinfuhr”, *GRUR* 1998, p. 646, ss.; contra, *vide* J. CH. WICHARD, “Weltweite oder europaweite Erschöpfung von Markenrechten”, *GRUR* 1997, p. 713, ss., que defendeu que os eventuais acordos sobre o esgotamento do direito à marca não são abrangidos pelo art. 4.º TRIPS — lembrando, como há pouco fizemos, que este Acordo visou reforçar a protecção da propriedade intelectual a nível internacional, o Autor concluía que, na perspectiva do titular da marca, a consagração do esgotamento internacional *enfraquece* o seu direito sobre o sinal e, por conseguinte, não consistiria numa *medida de favor*; no sentido do referido preceito). Por via desses acordos, e supondo, evidentemente, que o art. 4.º TRIPS se lhes aplicaria, a Comissão estaria, afinal, a fazer entrar pela janela o que fizera sair pela porta.

(12) JO N.º C 351, de 31 de Dezembro de 1985, p. 8. Nessa nova versão, o penúltimo considerando da proposta inicial (cf. *supra*, número 1) aparecia modificado, dele deixando de constar qualquer referência à função indicadora de origem da marca. Os dizeres desse considerando passaram a ser os seguintes: “Le principe de la libre circulation des marchandises implique que le titulaire de la marque déposée ne peut interdire ni à un tiers d’utiliser cette dernière pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté, sous la marque, par le titulaire ou avec son consentement, ni à un licencié, sur la base du droit des marques, de fournir les produits ou les services sous la marque hors du territoire de licences” (JO N.º C 351, de 31 de Dezembro de 1985, p. 6).

(13) Igalmente modificado foi o art. 11.º, n.º 1, da Proposta do Regulamento sobre a marca comunitária (cf. *supra*, nota 5). O art. 13.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 (doravante RegCE 40/949), reflectia essa modificação, nele se estatuiu o seguinte: “O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a sua utilização para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento”. O preceito teria de ser lido à luz do considerando sétimo, assim redigido: “(...) decorre do princípio da liberdade de circulação de mercadorias que o titular de uma marca comunitária não pode impedir a sua utilização por terceiros relativamente a produtos que tenham sido postos em circulação na Comunidade, sob essa marca, pelo próprio titular ou com o seu consentimento, a menos que motivos legítimos justifiquem a sua oposição à comercialização posterior dos produtos”.

(14) Ao contrário do Regulamento (cf. nota anterior), a Directiva não apresentava qualquer *considerando* relacionado com o princípio do esgotamento.

II. O art. 7.º, n.º 1: O esgotamento comunitário (*rectius*: no EEE)⁽¹⁵⁾ como *standard* máximo ou como *standard* mínimo?

3. A progénie do preceito evidenciava que o legislador comunitário desistira da sua ideia inicial, que era a de *impor* aos Estados-Membros a consagração, nas suas legislações nacionais, do princípio do esgotamento internacional do direito à marca. E só evidenciaria isso? Um importante (e porventura maioritário) sector da doutrina considerou que não, defendendo que, por força do referido preceito, o legislador comunitário *banira* o princípio do esgotamento internacional, para assim obrigar os Estados-Membros à consagração do esgotamento comunitário como *standard* máximo⁽¹⁶⁾. Que dizer desta interpretação (que traduzia a ideia da “*Europa-Fortaleza*” em matéria de tutela do direito à marca)?

(15) Cf. *infra*, nota 20.

(16) Neste sentido (e sem pretensão de sermos exaustivos), H. E. MEISTER, “Die EG-Marken-Richtlinie: Erste Kommentierung”, *MA* 1990, p. 60, ss.; *ID*, “Die EG-MarkenRichtlinie: Zweite Kommentierung”, *MA* 1990, p. 293, ss.; *ID*, “Die EG-Marken-Richtlinie: Dritte Kommentierung”, *MA* 1990, p. 425, ss.; H. P. KUNZ-HALLSTEIN, “Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts — Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG-Markenrecht”, *GRUR-Int.* 1990, p. 747, ss.; *ID*, “Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG”, *GRUR-Int.* 1992, p. 81, ss.; W. GLOY, “Notwendigkeit und Grenzen der Harmonisierung des Warenzeichensrechts in der Europäischen Gemeinschaft”, *FS für Otto-Friedrich Frhr. von Gamm*, München, 1990, p. 257, ss.; H.-H. SCHMIEDER, “Neues deutsches Markenrecht nach europäischen Standard” *NJW* 1994, p. 1241, ss.; R. SACK, “Die Erschöpfung von Markenrechten nach Europäischen Recht”, *RIW* 1994, p. 897, ss.; H. HARTE-BAVENDAMM/EVA SCHELLER, “Die Auswirkungen der Markenrechtsrichtlinie...”, *cit.*, *WRP* 1994, p. 576, ss.; R. KLAKA “Erschöpfung und Verwirkung ...”, *cit.*, *GRUR* 1994, p. 323, ss.; *ID*, “Markenrechtliche Erschöpfungslehre in neuen Lichte...” *FS für Fritz Traub, cit.*, p. 182, ss.; W. TILMANN, “Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion”, *ZHR*, 1994, p. 387; R. SCHANDA, “Parallelimport und Herkunftsfunktion der Marke”, *ÖBl* 1996, p. 167, ss.; K.-H. FEZER, *Markenrecht*, § 24, nota 15; J. RASMUSSEN, “The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights...”, *cit.*, *EIPR*, 1995, p. 176; G. MINERVINI, “Esaurimento del marchio, comunitario e no (note in margine al nuovo testo della legge marchi)”, *CI* 1994, p. 1, ss.; M. L. GARCÍA-MIJÁN, “El agotamiento del derecho de marca”, *RDMerc* 1997, p. 117, ss. Em sentido diferente, é dizer, considerando que o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva não impedia os Estados-membros de manterem ou de introduzirem, nas suas ordens jurídicas, o princípio do esgotamento internacional do direito à marca, *vide* F.-K. BEIER, “Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr ...”, *cit.*, *GRUR-Int.* 1989, p. 614, ss.; *ID*, “Industrial Property and the Free Movement of Goods...”, *cit.*, *IIC* 1990, p. 159, ss.; V. GAMM, “Zur Warenzeichenrechtsreform”, *WRP* 1993, p. 795; *ID*, “Schwerpunkte des neuen Markenrechts — Referat anlässlich der GRUR- Jahrestagung am 3.6.1994”, *GRUR* 1994, p. 775, ss.; K. PETER MAILÄNDER, “Gemeinschaftsrechtliche Erschöpfungslehre und freier Warenverkehr”, *FS für Alfred Karl Gaedertz*, München, 1996, p. 369, ss.; C. TH. EBENROTH, *Gewerblicher Rechtsschutz und europäische Warenverkehrsfreiheit — Ein Betrag zur Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte*, Heidelberg, 1992, p. 27, ss.; R. INGERL/CH. ROHNKE, “Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das deutsche Markengesetz”, *NJW* 1994, p. 1247, ss.; H.-G. KOPPENSTEINER “Markenrechtsentwicklung und Parallelimport”, *ÖBl* 1994, p. 202, ss.; U. LOEWENHEIM, “Nationale und Internationale Erschöpfung von Schutzrechten im Wandel der Zeiten”, *GRUR-*

a) Começamos pelo *elemento histórico*, que foi amiúde invocado para a sustentar⁽¹⁷⁾. Já há pouco vimos que os “trabalhos preparatórios” reflectiam a intenção do legislador comunitário em não impor aos Estados-Membros a consagração do esgotamento internacional — reflectindo isso, não reflectiam, porém, mais do que isso. Faltava, com efeito, um *texto oficial* do qual resultasse que, ao desistir da imposição do esgotamento internacional, o legislador comunitário quisera retirar aos Estados-Membros a possibilidade de estes o consagrarem e, consagrando-o, continuarem a admitir as *importações paralelas* provenientes de países-terceiros⁽¹⁸⁾.

-Int. 1996, p. 307, ss.; F. ALBERT/CH. HEATH, “Markenrecht und Paralleleinfuhr”, *GRUR* 1998, p. 642, ss.; M. LITPHER, *Auswirkungen der ersten Markenrechtsrichtlinie auf die Merkmale der Verwechslungsgefahr und Erschöpfung im deutschen Markenrecht*, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien, 1997, p. 193, ss.; T. DE LAS HERAS LORENZO, *El agotamiento del derecho de marca*, Madrid, 1994, p. 356, ss. Na doutrina portuguesa, P. SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, Coimbra Editora, Coimbra, 1996, p. 229, ss., defendendo que o art. 208.º, n.º 1, CPI se não opunha à aplicação do esgotamento internacional — o Autor escrevia antes da prolação do acórdão—“*Silhouette*” (cf. *infra*, número 9) —, inscrevia-se nesta última corrente doutrinária; J. M. COUTINHO DE ABREU, *Curso de direito comercial*, Vol. I, Coimbra, 1998, p. 351, nota 124, referia-se à polémica suscitada pela interpretação do art. 7.º, n.º 1 da Primeira Directiva, sem contudo tomar posição.

(17) Cf. W. GLOY, “Notwendigkeit und Grenzen...”, *FS für Otto-Friedrich Frhr. von Gamm*, *cit.*, p. 265; H. HARTE-BAVENDAMM/EVA SCHELLER, “Die Auswirkungen der Markenrechtsrichtlinie...”, *cit.*, *WRP* 1994, p. 574, ss.; R. KLAKA, “Markenrechtliche Erschöpfungslehre in neuen Lichte...”, *FS für Fritz Traub*, *cit.*, p. 181, ss.; P. KUNZHALLSTEIN, “Die Funktion der Marke nach europäischem und künftigen deutschen Markenrecht”, *DPA-100 Jahr Marken -Amt (Festschrift)*, München, 1994, p. 164, ss.

(18) Cf. H.-G. KOPPENSTEINER, “Markenrechtsentwicklung...”, *cit.*, *ÖBl* 1994, p. 202. Segundo o Autor, que se apoiava na opinião de C. TH. EBENROTH, *Gewerblicher Rechtsschutz...*, *cit.*, p. 29 (no mesmo sentido, cf., ainda M. LITPHER, *ob. cit.*, p. 213, ss., e ALBERT/CH. HEATH, “Markenrecht und Paralleleinfuhr”, *GRUR*, 1998, p. 644, ss.), o legislador comunitário (o Conselho, no caso), no quadro do art. 100.º-A do Tratado CEE — que foi a norma com base na qual a Directiva foi adaptada —, não tinha sequer competência para retirar essa possibilidade aos Estados-Membros. O preceito habilitava o Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto no art. 189.º-B do Tratado CEE, e após consulta do *Comité Económico e Social*, a adoptar as medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tivessem por objecto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. Justificava-se, assim, que, ao abrigo desta norma, o Conselho, promulgando uma Directiva, respeitante à aproximação das legislações em matéria de marcas, nela impusesse o esgotamento comunitário como *standard mínimo* (na linha, aliás, da já referida jurisprudência do TJ): sem essa imposição, ou seja, se aos Estados-Membros fosse deixada a opção de não irem além do esgotamento nacional do direito à marca, não se salvaguardaria a liberdade de circulação de mercadorias (arts. 30.º e ss., do Tratado CEE). Diversamente, se o Conselho visasse impor o esgotamento comunitário como *standard máximo* ou, se se tivesse mantido a ideia inicial, visasse impor o esgotamento internacional, essa mesma Directiva já não poderia ser adaptada apenas com base no art. 100.º-A: (i) na primeira hipótese, os Estados-Membros seriam compelidos a reconhecer ao titular da marca a prerrogativa de se opor à importação paralela de produtos provenientes de um país-terceiro, ostentando a marca em causa, e aí comercializados pelo titular desta ou por um terceiro com o seu consentimento; (ii) na segunda hipótese, compelir-se-iam os Estados-Membros ao não reconhecimento dessa mesma prerrogativa. Em ambas as hipóteses, estar-se-ia, afinal, a *regula(menta)r as relações entre os Estados-Membros e países-terceiros*, sendo certo que, com base no art. 100.º-A do

b) O *elemento gramatical* não era menos equívoco⁽¹⁹⁾. A letra do preceito referia que ocorria o esgotamento do direito à marca com a comercialização dos respectivos produtos na Comunidade (depois do acordo sobre o EEE, também no “território de uma Parte Contratante”)⁽²⁰⁾; não encontrávamos aí um termo ou uma expressão que evidenciasse que o esgotamento *só ocorria* se os produtos fossem comercializados na Comunidade (ou num país do EEE)⁽²¹⁾ — esgotamento comunitário como *standard* máximo —, como também não encontrávamos um termo ou expressão que evidenciasse que o facto de o esgotamento ocorrer nesse caso não obstava a que ele *também ocorresse* com a comercialização dos produtos fora da Comunidade: esgotamento comunitário como *standard* mínimo⁽²²⁾. [Da mesma ambiguidade não padecia, note-se, o texto do art. 9.º, n.º 2, da

Tratado CEE, o Conselho não podia arrogar-se essa competência. No acórdão-“*Silhouette*” (de que falaremos adiante, número 7), o Governo sueco, defendendo que o art. 7.º, n.º 1, não impunha aos Estados-Membros a consagração do esgotamento comunitário como *standard* máximo, não deixou de invocar esse argumento, assim sintetizado pelo advogado-geral F.G. Jacobs (no número 45 das suas conclusões — ECLI:EU:C:1998:33): uma directiva baseada unicamente no art. 100.º-A do Tratado não podia regular a questão do esgotamento internacional do direito à marca, já porque se tratava de uma questão respeitante às relações entre os Estados-Membros e os países-terceiros, já porque, de acordo com o Parecer n.º 1/94 do TI, de 15 de Novembro de 1994, sobre o acordo que instituiu a OMC (*Colectânea*- I, 1994, p. 5276, ss.), a Comunidade não gozava de competência externa exclusiva no domínio da propriedade (industrial e) intelectual. Apreciando este argumento, F. G. Jacobs começou por salientar a necessidade de distinguir entre as medidas de política comercial, por um lado, e as disposições que regulam os efeitos do direito à marca na Comunidade, por outro lado; e se era inquestionável que a proibição do esgotamento internacional se reflectiria no comércio externo, já era menos claro que ela regulasse efectivamente esse comércio: contrariamente à tese do Governo sueco, a Directiva, se interpretada no sentido de proibir a consagração do esgotamento internacional, não regularia “as relações entre os Estados-Membros e os países-terceiros”, antes definiria os direitos de que gozam os titulares de marcas na Comunidade, estatuidando sobre as condições em que estes têm o direito de agir contra a comercialização de determinados produtos, que podem ou não ser importados de países-terceiros (cf. o número 46 das referidas conclusões, ECLI:EU:C:1998:33). Quanto ao parecer n.º 1/94 e à competência externa da Comunidade, esta questão só se suscitaria se fossem estabelecidas negociações com países terceiros para regular o esgotamento internacional. Em suma, na opinião de F. JACOBS — que o TJ fez sua (cf. o acórdão de 16 de Julho de 1998, Proc. C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG./Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, ECLI:EU:C:1998:374, números 29 e 30) —, a Comunidade podia regulamentar, com base no art. 100.º-A do Tratado CEE, os direitos de que gozam os titulares de marcas no seio da própria Comunidade sobre os produtos guarnecidos com a sua marca, independentemente de estes terem sido comercializados no interior ou no exterior da Comunidade.

⁽¹⁹⁾ Cf. von GAMM, “Schwerpunkte ...”, *cit.*, GRUR 1994, p. 778.

⁽²⁰⁾ Com efeito, na sequência do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), de 2 de Maio de 1992 (JO L 1/1, de 3 de Janeiro de 1994), a comercialização dos produtos num dos três países Partes desse Acordo (actualmente: a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega) passou a ser equiparada à sua comercialização na Comunidade (art. 65.º, n.º 1, em conjugação com o anexo XV, ponto 4, alínea c), JO, *cit.*, 483). *Vide tb. infra*, números 9 a 12.

⁽²¹⁾ Cf. nota anterior.

⁽²²⁾ Cf. M. LITPHER, *ob. cit.*, p. 195.

Directiva do Conselho (92/100/CEE), 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, onde se dizia que “o direito de distribuição só se extingue na Comunidade relativamente a um objecto referido no n.º 1 aquando da primeira venda na Comunidade desse objecto pelo titular do direito ou com o seu consentimento”]⁽²³⁾.

c) Vejamos o *elemento sistemático*. Como se lia no art. 5.º, n.º 1, primeira parte, “a marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo”⁽²⁴⁾. Este direito comportava várias prerrogativas, entre as quais se incluía, por força do n.º 3, alínea c), do mesmo preceito⁽²⁵⁾, a de proibir a importação e a exportação de produtos iguais ou semelhantes contradistinguidos com um sinal igual ou semelhante à marca registada (se esta fosse uma “*marca de prestígio*” e o Estado-Membro em causa tivesse feito uso da faculdade do art. 5.º, n.º 2⁽²⁶⁾), o seu titular poderia ainda proibir a importação e a exportação de *produtos não semelhantes* contradistinguidos com um sinal igual ou semelhante). O princípio do esgotamento do

(23) Na “Resposta comum às perguntas escritas E-3482/93, E-3483/93 e E-3484/93, dada por Rariero Vanni d’Archirafi, em nome da Comissão”, salientava-se que “os Estados-Membros não podem exigir que a primeira venda num país não comunitário dê lugar ao esgotamento do direito de distribuição no seu território e, por último, em toda a Comunidade”. “Se os Estados-Membros — assim se continua a ler na referida resposta — pudessem aplicar o princípio do esgotamento internacional, o funcionamento do mercado interno e da concorrência poderiam ser afectados e, em especial, o titular do direito de propriedade intelectual correria o risco de ver o mercado invadido por cópias mais baratas comercializadas legalmente fora da Comunidade” (JO N.º C 340, de 5 de Dezembro de 1994, p. 37).

(24) O art. 10.º, n.º 1, da Directiva (UE) 2015/2436 do Parlamento e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, que hoje vigora, dispõe o seguinte: “O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos).

(25) A que corresponde a alínea c) do n.º 3 do art. 10.º da Directiva (UE) 2015/2436.

(26) O que não aconteceu, diga-se, no caso de Portugal. Sobre o ponto, *vide*, com várias referências, o nosso “Sobre a ‘teoria da diluição da marca’ no direito norte-americano”, in: *Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais — Homenagem aos Prof.ªs Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier*, Vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 222, ss. A actual directiva (UE) 2015/2436 trouxe novidades na matéria. Por um lado, os preceitos relativos à protecção das marcas *nacionais* de “prestígio”, que antes eram de transposição facultativa (arts. 4.º, n.º 4, alínea a), e art. 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104/CEE, primeiro, e da Directiva 2008/95/CE, depois), são agora de transposição obrigatória (arts. 5.º, n.º 3, e art. 10.º, n.º 2, alínea c). Por outro lado, *codificou-se* a jurisprudência do acórdão do TJ, de 9 de Janeiro de 2003, Proc. C-229/00, *Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff./Gofkid Ltd*, ECLI:EU:C:2003:334: possibilidade de o “risco de diluição” intervir onde o “risco de confusão” pode alcançar (*existência de semelhança/afinidade entre os produtos ou serviços*), e já não apenas a de fazer intervir aquele primeiro risco onde o segundo não alcançava (*inexistência de semelhança/afinidade entre os produtos ou serviços*); para mais desenvolvimentos, permitimo-nos remeter de novo para o nosso “Sobre a ‘teoria da diluição’ ...”, in: *Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais*, cit., p. 220, ss.

direito à marca contende necessariamente com essa prerrogativa: obsta à sua invocação e, nessa medida, restringe o próprio conteúdo do referido direito; consagrando esse princípio, o art. 7.º, n.º 1, constituía, pois, uma *norma excepcional*, e que, por isso mesmo, deveria ser *interpretada restritivamente*, é dizer, no sentido de que só permitia a limitação do direito à marca se os produtos fossem comercializados na Comunidade sob essa marca pelo seu titular ou por um terceiro com o seu consentimento (esgotamento comunitário como *standard máximo*). Este argumento, que foi avançado por H.-P. Kunz-Hallstein⁽²⁷⁾, tinha o seu peso⁽²⁸⁾, mas estava longe de ser irrespondível. Impunha-se que olhássemos para o art. 110.º do Tratado CEE. Dizia-se aí o seguinte: “Ao instituírem entre si uma união aduaneira, os Estados-Membros *propõem-se contribuir, no interesse comum*, para o desenvolvimento harmonioso do comércio mundial, *para a supressão progressiva das restrições às trocas internacionais* e para a redução das barreiras alfandegárias”. Porque não interpretar o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva à luz deste outro preceito? Por nossa banda, não consideramos que esta metódica interpretativa fosse menos correcta que aquela outra⁽²⁹⁾. E a verdade é que, adoptando-a, chegaríamos a um resultado antagónico ao de há pouco: em vez de concluir que o art. 7.º, n.º 1, consagrava o esgotamento comunitário como *standard máximo*, por ser o *menos desfavorável* para os interesses do titular da marca, ter-se-ia de concluir que o preceito consagrava o esgotamento comunitário como *standard mínimo*, dado que, deixando-se aos Estados-Membros a possibilidade de manterem ou introduzirem, nas suas legislações nacionais, o princípio do esgotamento internacional, contribuir-se-ia, no interesse da Comunidade (*scilicet*: no *interesse comum* dos Estados-Membros), “*para a supressão progressiva das restrições às trocas internacionais*”.

(27) “Europäisierung und Modernisierung ...”, *cit.*, *GRUR-Int* 1992, p. 90. No mesmo sentido, R. KLAKA, “Erschöpfung und Verwirkung ...”, *cit.*, *GRUR* 1994, p. 324.

(28) Chamando a atenção para um *lugar paralelo*, que seria precisamente a posição (inequívoca) a favor do esgotamento comunitário como *standard máximo* no art. 9.º, n.º 2, da Directiva 92/100/CEE, de 19 de Novembro de 1992 (cf. *supra*, nota 23), a Comissão terá querido reforçar a importância do elemento sistemático, assim entendido. Cabe, porém, dizer que a *ratio* da tutela dos direitos de autor e dos direitos conexos não é a mesma da tutela das marcas. E, por conseguinte, não nos parece que o facto de se proibir aos Estados-Membros a consagração, na sua legislação nacional, do princípio do esgotamento internacional em relação àqueles direitos de propriedade intelectual pudesse servir de argumento a favor da obrigatoriedade do esgotamento comunitário como *standard máximo*.

(29) No mesmo sentido, *vide* F. ALBERT/CH. HEATH, “Markenrecht und Paralleleinfuhr”, *cit.*, *GRUR* 1998, p. 644.

4. Dada a *ambivalência* dos elementos de interpretação até agora analisados, não admira que os partidários do esgotamento comunitário (como *standard* máximo) tivessem procurado arrimo no sentido e finalidade da própria Directiva (*elemento teleológico*), determinados a partir do seu Preâmbulo.

a) Na falta de um considerando que aludisse à questão do esgotamento, relevavam a este propósito, fundamentalmente, o considerando terceiro e o considerando nono⁽³⁰⁾. Daquele resultava que a harmonização, sem ser total, visara as disposições nacionais que tivessem “uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno”; por sua vez, do considerando nono resultava que, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, as marcas registadas deviam “passar a usufruir da mesma protecção na legislação de todos os Estados-Membros.”

Como é evidente, se alguns Estados-Membros, podendo optar pela consagração do esgotamento internacional, o viessem efectivamente a consagrar, as marcas registadas nesses Estados-Membros passariam a usufruir de uma tutela diferente da que usufruiriam as marcas registadas nos Estados-Membros, cujas legislações nacionais se quedassem pela consagração do esgotamento comunitário como *standard* máximo. A tutela destas últimas marcas seria mais extensa do que a das primeiras: num caso (esgotamento comunitário como *standard* máximo), os respectivos titulares teriam a prerrogativa de impedir as importações paralelas de produtos “genuínos”⁽³¹⁾ provenientes de países-terceiros, o que não aconteceria no outro caso (esgotamento internacional)⁽³²⁾. Em si mesma, esta *diferença* na tutela das marcas registadas, decorrente do facto de alguns Estados-Membros poderem optar pela consagração do esgotamento internacio-

⁽³⁰⁾ Isto, é claro, na opinião dos partidários do esgotamento comunitário (como *standard* máximo); referindo esses considerandos e, como por vezes também acontecia, o considerando primeiro, mas “esquecendo” o considerando décimo que, na esteira da jurisprudência do TJ, referia que a finalidade da protecção concedida à marca registada é, nomeadamente, garantir a sua função indicadora da origem — esta função da marca era, aliás, a única expressamente mencionada pelo legislador comunitário no Preâmbulo da Directiva... —, esses autores só nos mostravam uma “face da lua”.

⁽³¹⁾ Produtos comercializados, nos países de exportação, pelo titular da marca ou por um terceiro com o seu consentimento, supondo, é claro, que o estado desses produtos não fora alterado ou modificado após a sua colocação no mercado desses mesmos países.

⁽³²⁾ O *valor de mercado* das marcas (*scilicet*: o seu valor enquanto *mercadoria*) passaria, assim, a ser mais elevado naqueles Estados-membros, cujas leis nacionais consagrassem o esgotamento comunitário como *standard* máximo, do que nos Estados-Membros, cujas legislações nacionais consagrassem o esgotamento internacional: podendo proibir as importações paralelas de países terceiros, os titulares das marcas naqueles primeiros Estados-Membros encontrariam mais facilmente quem se dispusesse a ser seu licenciado, suportando uma contraprestação mais elevada.

nal, não assumia qualquer relevância, à luz do considerando nono. Com efeito, esse considerando evidenciava que o legislador comunitário, almejando a *igualização* da tutela das marcas registadas, independentemente do Estado-Membro em que ela se afirmasse, lhe atribuiu *carácter instrumental*: a sua *ratio* era facilitar a livre circulação de produtos e serviços, e não salvaguardar a *par conditio concurrentium* (no mercado interno)⁽³³⁾. Restava, pois, o considerando terceiro e, mais concretamente, a questão de saber se o esgotamento internacional do direito à marca constituía uma das matérias com “incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno”, e cuja disciplina, por isso mesmo, a Primeira Directiva pretendia harmonizar. À luz da jurisprudência do TJ, pareceria que, para o funcionamento do mercado interno, apenas seria necessário que todos os Estados-membros *não ficassem aquém do esgotamento comunitário*.

Nos Estados-Membros, cujas legislações nacionais não fossem além desse *standard*, o titular da marca poderia, com base no respectivo direito, impedir as importações paralelas de produtos “genuínos” provenientes de países-terceiros. Todavia, e como foi dito no *acórdão-“EMI./CBS”*, mesmo que isso constituísse uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação, a verdade é que não afectaria a livre circulação de mercadorias entre os Estados-Membros e, conseqüentemente, não cairia no âmbito das proibições enunciadas nos actuais arts. 34.º, ss., do TFUE — o exercício do direito à marca, numa tal hipótese, não poria em causa a unidade do mercado interno que os referidos preceitos visam assegurar⁽³⁴⁾. Nos Estados-Membros, cujas legislações nacionais consagrassem o esgotamento internacional, dado que o titular da marca não poderia, com base no respectivo direito, impedir as importações paralelas de produtos “genuínos”, provenientes de países terceiros, não se chegaria sequer a pôr a questão da existência de uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação susceptível de afectar a livre circulação de mercadorias no mercado interno. A circunstância de não se chegar a pôr essa questão implicaria, porém, que se pusesse esta outra: os produtos “genuínos”, provenientes de países-terceiros, importados paralelamente para o mercado dos Estados-Membros, cujas legislações nacionais consagrassem o esgotamento internacional, poderiam ou não circular livremente no interior da Comunidade?

⁽³³⁾ A provar isso mesmo tínhamos, desde logo, a circunstância, expressamente admitida pelo legislador comunitário, de as (entre nós) chamadas “marcas de prestígio” poderem beneficiar de uma tutela particular(mente monopolística), porque merceologicamente ampliada (*scilicet*: fora do princípio da especialidade), apenas em alguns Estados-Membros; cf. *supra*, nota 26.

⁽³⁴⁾ *Acórdão de 15 de Junho de 1976, EMI Records Limited./CBS United Kingdom*, ECLI:EU:C:1976:85, números 8, ss.

Se esses produtos, uma vez importados para o mercado desses Estados-Membros, beneficiassem do regime de livre circulação, a sua comercialização passaria a ser possível no mercado de *todos* os Estados-Membros, incluindo, obviamente, no mercado daqueles que tivessem consagrado o esgotamento comunitário como *standard* máximo; adoptando-se esta solução, estar-se-ia, afinal, a impor o esgotamento internacional a todos os Estados-membros, assim se contrariando a vontade do legislador comunitário, evidenciada pela génese do art. 7.º, n.º 1⁽³⁵⁾. Se este preceito fosse interpretado no sentido de consagrar o esgotamento comunitário como *standard* mínimo, haveria, pois, que reconhecer ao titular da marca a possibilidade de se opor à livre circulação dos produtos “genuínos” provenientes de países-terceiros, e importados paralelamente para o mercado dos Estados-Membros cujas legislações nacionais consagrassem o esgotamento internacional.

Explicaremos melhor, recorrendo a um exemplo. Suponhamos que um empresário alemão registara a mesma marca, para contradistinguir os mesmos produtos na Alemanha, França, Portugal e também num país-terceiro (*v.gr.*, na Suíça, que não integra, lembre-se, o EEE); suponhamos ainda que o legislador alemão optava por consagrar o esgotamento internacional⁽³⁶⁾, enquanto o legislador francês e o legislador português optavam pela consagração do esgotamento comunitário como *standard* máximo. Com base no seu direito à marca na Alemanha, esse empresário não poderia impedir as importações paralelas, para o mercado alemão, de produtos “genuínos” provenientes do mercado suíço; mas, com base no seu direito à marca em França e em Portugal, teria a possibilidade de impedir a comercialização desses produtos no mercado destes outros Estados-Membros. E isto com base no art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva: tratava-se de *produtos contradistinguidos com uma marca cujo titular não consentira na sua comercialização na Comunidade*⁽³⁷⁾. Por conseguinte, uma disciplina diferente, nas legislações nacionais dos vários Estados-Membros, em matéria de esgotamento do direito à marca — alguma ou algumas dessas legislações consagrando o esgotamento internacional, enquanto as restantes se quedavam pelo esgotamento comunitário —, implicaria que alguns produtos provenientes de países terceiros, apesar de serem legalmente comercializados num Estado-Membro, não fossem colocados em regime

(35) Cf. *supra*, números 1 e 2.

(36) Na linha, aliás, da tradicional orientação do RG e do BGH; cf. *supra*, nota 5.

(37) No mesmo sentido, cf. F. ALBERT/CH. HEATH, “Dyed But Not Exhausted — Parallel Imports and Trade Marks in Germany”, *IIC* 1997, p. 27, ss., e “Markenrecht und Paralleleinfuhr”, *cit.*, *GRUR* 1998, p. 643.

de livre prática na Comunidade. Para os partidários do esgotamento comunitário como *standard* máximo, essa seria uma situação repudiada pelo legislador comunitário, por isso que a Primeira Directiva impusera a aproximação das disposições nacionais que tivessem uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno⁽³⁸⁾.

b) Por nossa banda, entendemos que os entraves às trocas de produtos no seio do mercado interno, decorrentes da *não-uniformização* da disciplina do esgotamento do direito à marca — supondo, evidentemente, que a liberdade que assim era deixada aos Estados-Membros, não comportava a opção pelo esgotamento *nacional* desse direito como *standard* máximo — seriam *um mal menor*. E diremos já porquê. Mas antes disso, chamaremos a atenção para o facto de a “unidade do mercado interno”, a que os opositores do esgotamento internacional passaram a dar tanta importância, não ter sido levada em conta quando estava em causa, não já o alargamento do conteúdo do direito marca — é, obviamente, disso que se trata quando se defende o esgotamento comunitário do direito à marca como *standard* máximo —, mas a sua restrição: lembre-se aqui o caso do “fraccionamento voluntário” do direito à marca⁽³⁹⁾, que não compromete menos a unidade do mercado interno do que a interpretação do art. 7.º, n.º 1, no sentido de não impor o esgotamento comunitário como *standard* máximo.

São duas as razões fundamentais que nos levam a afirmar que os entraves às trocas de produtos, decorrentes da *não-uniformização* da disciplina do esgotamento⁽⁴⁰⁾, seriam um *mal menor*. Em primeiro lugar, a alternativa que se prefigurava não era entre um mercado interno dividido, se alguns Esta-

⁽³⁸⁾ Esse argumento dos partidários do esgotamento comunitário como *standard* máximo, e ao qual F. G. Jacobs reconheceu “muita força” (cf. o número 42 das suas conclusões sobre caso “*Silhouette*”, ECLI:EU:C:1998:33), foi também invocado pelos Governos austríaco, francês, alemão, italiano e do Reino Unido, assim como pela Comissão, no já citado acórdão do TJ, de 16 de Julho de 1998 (cf. as referidas conclusões do advogado-geral F.G. Jacobs, *últ. loc. cit.*).

⁽³⁹⁾ Acórdão do TJ de 9 de Fevereiro de 1994, Proc. C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH e Uwe Danziger/Ideal Standard GmbH e Wabco Standard GmbH*, ECLI:EU:C:1994:261, em cuja parte dispositiva se lê o seguinte: “Não existe restrição ilícita ao comércio entre Estados-Membros na aceção dos arts. 30.º e 36.º, no caso de ser proibida a uma filial, que opera num Estado-Membro A, de um fabricante estabelecido num Estado-Membro B, a utilização, a título de marca, da denominação *Ideal Standard*, em razão do risco de confusão com o sinal da mesma origem, quando este fabricante utiliza legalmente esta denominação no seu país de origem em virtude de uma marca que aí é protegida, marca que adquiriu por cessão e que pertencia originariamente a uma sociedade-irmã da empresa que se opõe no Estado-Membro A à importação de marcas ostentando a marca *Ideal Standard*.” Sobre a doutrina deste acórdão e, mais em geral, sobre as questões suscitada pelo *fraccionamento voluntário* do direito à marca, vide M. NOGUEIRA SERENS, “O fraccionamento do direito à marca ...”, *RLJ, cit.*, p. 343, ss.

⁽⁴⁰⁾ No sentido há pouco referido, ou seja, deixando aos Estados-Membros a possibilidade de optarem pelo esgotamento internacional.

dos-Membros consagrassem o esgotamento internacional, e um mercado interno sem quaisquer divisões, se todos os Estados-Membros fossem obrigados a quedar-se pelo esgotamento comunitário — associada como está à própria existência de marcas nacionais, a divisão do mercado interno seria uma realidade, qualquer que fosse a interpretação do art. 7.º, n.º 1 —, mas antes esta outra: entre um mercado interno aberto, ainda que de forma limitada, às importações paralelas provenientes de países terceiros e um mercado interno completamente fechado a essas importações. Por outras palavras, a alternativa que se prefigurava era entre a *defesa da liberdade de concorrência* (e do *livre-mercado*), em proveito de alguns consumidores europeus(-comunitários) — dos consumidores dos Estados-Membros que adoptassem o esgotamento internacional, já se vê; nesses Estados-Membros, o titular da marca teria de *acomodar* os preços dos respectivos produtos e os seus sistemas de distribuição à possibilidade das importações paralelas —, e a atribuição ao titular da marca de um *monopólio de importação*, conducente à compartimentação artificial dos mercados a nível internacional, em prejuízo de *todos* os consumidores europeus(-comunitários).

O ideal seria, evidentemente, que estes consumidores não fossem discriminados, e que todos eles pudessem tirar proveito da defesa da liberdade de concorrência, que a opção pelo primeiro termo da alternativa comportava. Mas já que isso não era possível — e não o era porque o art. 7.º, n.º 1, não podia ser interpretado no sentido de impor aos Estados-Membros a consagração do princípio do esgotamento internacional, nas suas legislações nacionais —, descabido seria que, em nome de uma pretensa unidade do mercado interno, os Estados-Membros ficassem impedidos de adoptar uma medida de defesa dos seus consumidores nacionais (cumprindo assim, como aconteceria entre nós, e não só, um *imperativo constitucional* — cf. arts. 81.º, alínea *h*), e 99.º, alínea *e*), CRP). E seria tanto mais descabido quanto é certo que, adaptando essa medida, é dizer, consagrando o esgotamento internacional, os Estados-Membros estariam a agir em conformidade com a jurisprudência do TJ, *posterior à promulgação da Primeira Directiva*, sobre as funções das marcas e o objecto específico do respectivo direito — e esta é a segunda das razões fundamentais que nos levam a afirmar que os entraves às trocas de produtos, decorrentes da não-uniformização da disciplina do esgotamento, seriam um *mal menor*.

No acórdão-“*HAG II*”, reafirmando a sua anterior posição — que inspirou o legislador comunitário —, TJ disse que “o objecto específico do direito à marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao titular o direito de usar a marca para a primeira colocação do 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”(41). E ainda acrescentou que, “para determinar o alcance exacto deste direito exclusivo reconhecido ao titular da marca, é necessário ter em atenção a função essencial desta, de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exhibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa”(42). À luz desta “*função essencial*” da marca e daquele “*objecto específico*” do respectivo direito, nenhum Estado-Membro podia quedar-se pelo esgotamento nacional; mas também nenhum deles poderia ser impedido de ir além do esgotamento comunitário: se o esgotamento com este âmbito aparece concebido como uma simples consequência da *função essencial da marca*, que é a de “*garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto*”, e do *objecto específico* do respectivo direito, que “*consiste, nomeadamente, em assegurar ao titular o direito de usar a marca para a primeira colocação do produto no mercado*”, afirmando-o, não podia querer excluir-se a afirmação do esgotamento internacional.

No período anterior à promulgação da Primeira Directiva, foi assim que as coisas foram entendidas: os Estados-Membros, que haviam sido obrigados, por força da jurisprudência do TJ (iniciada com o *acórdão-“Centrafarm./Winthrop”*(43), a aceitar o esgotamento comunitário, *não estavam impedidos de manter o esgotamento internacional*. Depois dessa promulgação, *continuando o TJ a atribuir à marca aquela mesma função essencial e a definir do mesmo modo o objecto específico do respectivo direito* — e isso só podia significar que a Primeira Directiva não alterara a jurisprudência sobre os arts. 30.º-36.º do Tratado CEE (actuais arts. 34.º e 36.º TFUE) —, só por *razões de política económica* é que poderia passar a defender-se uma solução diferente, ou seja, a não permitir que os Estados-Membros mantivessem ou introduzissem nas suas legislações nacionais o princípio do esgotamento internacional.

5. E chegamos assim a uma outra linha argumentativa — que já nada tem a ver com o *objectivo* e a *finalidade* da Directiva — dos defenso-

(41) Acórdão do TJ de 17 de Outubro de 1990, *SA CNL-SUCAI NV./HAG GF AG*, ECLI:EU:C:1990:359, número 14. Sobre a relevância da definição do objecto específico do direito à marca, no quadro da jurisprudência comunitária, *vide* M. NOGUEIRA SERENS, “O fraccionamento do direito à marca ...”, *RLJ*, *cit.*, p. 321, ss.

(42) *Id.*, *ibidem*. Cf. ainda M. NOGUEIRA SERENS, “O fraccionamento do direito à marca ...”, *RLJ*, *cit.*, p. 332, ss.

(43) Cf. *supra*, nota 1.

res do esgotamento comunitário como *standard* máximo: a *desvantagem-na-concorrência* que adviria para as empresas — para as empresas-multinacionais, acrescentaríamos nós — com sede nos Estados-Membros, cujas legislações nacionais consagrassem o princípio do esgotamento internacional, em relação às empresas da mesma índole com sede em países-terceiros, nomeadamente, nos Estados Unidos, cujos tribunais só aplicam esse princípio em casos muito contados^(44/45).

a) A ideia de que se parte é a seguinte: Tanto aquelas primeiras empresas como estas últimas fabricam (a custos relativamente baixos, graças sobretudo à *barateza* da mão-de-obra) e comercializam (a preços módicos) muitos dos seus produtos em países menos desenvolvidos, contradistinguindo-os com as suas marcas, registadas nesses países e também naqueles onde têm a sua sede; concorrentes umas das outras, as empresas-multinacionais com sede nos Estados-Membros, cujas legislações consagrassem o esgotamento internacional, não poderiam, com base no seu direito à marca, impedir as importações paralelas para o mercado desses Estados-Membros, ao passo que as empresas-multinacionais com sede nos Estados Unidos teriam (quase) sempre essa possibilidade — entenda-se: a possibilidade de impedirem as importações paralelas para o mercado norte-americano.

Esta diferença faria com que as multinacionais europeias e as multinacionais norte-americanas (digamos agora assim) não gozassem da mesma autonomia no que respeita à fixação do preço dos seus produtos nos mercados dos respectivos países (que são os mercados de consumidores mais ricos). As primeiras, ao fixarem esse preço, teriam necessariamente de ter em conta o preço por que vendiam esses mesmos produtos contradistinguidos com a mesma marca, nos mercados de países terceiros (de consumidores mais pobres, e nos quais, por isso mesmo, esses produtos serão vendidos relativamente baratos): uma diferença significativa entre este preço e aquele outro constituiria um *estímulo* às importações paralelas, que teriam inevitavelmente um “efeito nivelador” desses mesmos preços.

Quanto às multinacionais norte-americanas, encontrando-se (quase sempre) a coberto do “*perigo*” das importações paralelas⁽⁴⁶⁾, a sua política

⁽⁴⁴⁾ Cf., por exemplo, TIMOTHY H. HEBERT, *Parallel Importation in U.S. Trademark Law*, London, 1994, *passim*.

⁽⁴⁵⁾ Recorde-se que esse argumento já fora decisivo para o abandono da ideia inicial da Comissão, que era, com antes vimos, a de obrigar os Estados-Membros à consagração do esgotamento internacional.

⁽⁴⁶⁾ Cf. *supra*, nota 44.

de preços pode ser completamente independente no “mercado doméstico” e nos mercados dos países estrangeiros menos desenvolvidos, o que lhes permite *engordar* os seus proventos — à custa, é claro, dos consumidores norte-americanos —, com o consequente aumento da sua capacidade competitiva.

b) Posta a questão nestes termos, logo se nos deparam as primeiras *vítimas* da interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva no sentido de impor o esgotamento comunitário como *standard* máximo. E essas são os consumidores dos Estados-Membros, que, no caso de prevalecer uma outra interpretação (esgotamento comunitário como *standard* mínimo), viessem a consagrar o esgotamento internacional — esses consumidores, à semelhança do que acontece com os consumidores norte-americanos, passam a pagar por determinados produtos um preço superior àquele que pagariam se as importações paralelas desses produtos fossem consideradas lícitas. Talvez se diga que, perdendo enquanto consumidores, ganharão enquanto trabalhadores: a defesa da competitividade das empresas multinacionais europeias potencia o investimento destas empresas na Comunidade, o que só pode significar *mais e melhor emprego*. Será realmente assim? Há (boas) razões para dizer que não.

c) Por um lado, ninguém pode asseverar que os lucros, que são propiciados pelo “*sobrepreço*” pago pelos consumidores europeus(-comunitários), em vez de serem canalizados para novos investimentos, não sejam repartidos (todos ou a maior parte deles) pelos sócios das sociedades que exploram as referidas empresas — e, se for assim, o empobrecimento de muitos serve apenas para aumentar a fortuna (pessoal) de (muito) poucos. Por outro lado, mesmo que esses lucros sejam canalizados para novos investimentos, o destino destes não será, as mais das vezes, o mercado interno(-europeu), mas os países terceiros menos desenvolvidos, com mão-de-obra barata e com escassas ou nulas preocupações ambientais — o chamado “*processo de deslocalização da produção*” aí está para o provar. Aliás, a proibição do esgotamento internacional encoraja esse processo ou, quando menos, não o refreia.

Uma coisa é as multinacionais europeias saberem que, passando a fabricar (a custos relativamente baixos) e a comercializar (a preços módicos) os seus produtos em países terceiros, mantêm o “*monopólio de importação*” para o mercado interno, outra bem diferente é saberem que, colocando esses produtos no mercado, não importa em que país do mundo, a sua importação paralela para o mercado interno passa a ser lícita. Na primeira situação, e continuando a supor que os lucros, propiciados pelo

“sobrepreço” pago pelos consumidores europeus(-comunitários) são canalizados para novos investimentos, a instalação de capacidade produtiva em países terceiros, pelas multinacionais europeias, será, afinal, *subvencionada* por esses consumidores⁽⁴⁷⁾. Dir-se-ia que estes *pagam* para que haja aumento do desemprego na Comunidade, sendo certo que, pagando para isso, diminui a sua capacidade para pagarem o aumento do emprego na Comunidade: disporão de menos dinheiro para a aquisição dos bens das pequenas/médias empresas, que têm a sua sede nos Estados-Membros, e que neles produzem esses bens.

d) Em resumo, salientaremos que, por via da interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva no sentido de que nele se impôs o esgotamento comunitário como *standard* máximo, obstar-se-á a que as empresas multinacionais, que operam em países terceiros (fabricando e comercializando os seus produtos nesses países), e que têm a sua sede nos Estados-Membros em cujas ordens jurídicas se consagraria o princípio do esgotamento internacional se valesse outra interpretação, sejam colocados em *desvantagem-na-concorrência* em relação às suas congêneres norte-americanas; mas, permitindo a compartimentação do mercado mundial — *globalizado* no que respeita à produção, esse mercado continuará *fragmentado* no que respeita à comercialização —, essa interpretação prejudica os consumidores europeus(-comunitários), põe em perigo o emprego na Comunidade e penaliza as pequenas/médias empresas que aqui produzem os seus bens.

Mas há mais. Para não prejudicar as multinacionais europeias em relação às multinacionais norte-americanas, conceder-se-á uma *vantagem* a esas últimas, visto que também os produtos que elas fabricam e comercializam em países terceiros, e que são contradistinguidos com marcas registadas a seu favor nos vários Estados-Membros (marcas nacionais) ou mesmo a nível da Comunidade (marcas da UE, antes ditas marcas comunitárias) só acederão ao mercado interno através de “*importadores autorizados*”.

6. A divisão da doutrina quanto à interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva explica que a sua transposição não tivesse sido encarada da *mesma forma* ou, se preferirmos, com as *mesmas consequências* pelo legislador nos vários Estados-Membros. Vejamos alguns exemplos.

(47) Cf. F. ALBERT/CH. HEATH, “Dyed But Not Exhausted ...”, *cit.*, IIC 1997, p. 30, ss.; ID, “Markenrecht und Paralleleinfuhr”, *cit.*, GRUR 1988, p. 645, ss.

a) Na Alemanha a exposição de motivos da *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (MarkenG), de 25 de Outubro de 1994 (§ 24 Abs. 1⁽⁴⁸⁾), evidenciava que o legislador se julgou impedido de (continuar a) admitir o esgotamento internacional⁽⁴⁹⁾. E o mesmo acon-

(48) “O titular de uma marca ou de uma designação comercial (*einer geschäftlichen Bezeichnung*) não tem o direito de proibir um terceiro de utilizar a marca ou a designação comercial para produtos que tenham sido comercializados na Alemanha, noutro Estado-Membro da União Europeia ou noutro Estado Parte no Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, sob essa marca ou essa designação comercial, pelo seu titular ou com o seu consentimento”.

(49) Transcrito por H. HARTE-BAVENDAMM/EVA SCHELLER, “Die Auswirkungen der Markenrechtsrichtlinie...”, *cit.*, *WRP* 1994, p. 576, é o seguinte trecho da exposição de motivos: “Dever-se-á salientar que, ao contrário do que se verifica no actual direito alemão, o esgotamento apenas ocorrerá se a primeira comercialização dos produtos for feita no país, num Estado membro da Comunidade Europeia ou num dos outros Estados contratantes do Espaço Económico Europeu. Futuramente não haverá mais lugar para o esgotamento internacional no sentido ‘clássico’. Esta é a solução conforme com o art. 7.º, n.º 1, da Directiva em matéria de marcas (...)”. Sobre a exposição de motivos do § 24 MarkenG, e para mais desenvolvimentos, *vide* A. von MÜHLENDAHL, *Deutsches Markenrecht — Texte und Materialien*, München, 1995, p. 165, ss. A maior parte dos autores alemães (todos aqueles que defendiam que o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva consagra o esgotamento comunitário como *standard* máximo — *cf. supra*, nota 16 — e muitos outros que não se tinham pronunciado sobre essa questão) abraçou o entendimento de que o § 24 Abs. 1 MarkenG proíbe o esgotamento internacional; neste sentido (e para referir apenas autores que escreveram pouco tempo depois da promulgação da MarkenG, que ocorreu em 25 de Outubro de 1994) *vide* K.-H. FEZER, *Markenrecht*, *cit.*, § 24, anots. 15, ss.; W. ALTHAMMER/P. STRÖBELE/R. KLAKA, *Markengesetz*, 5. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München, 1997, § 24, anot. 5; W. TILMANN, “Das Neue Markenrecht...”, *cit.*, *ZHR* 1994, p. 379; W. BERLIT, *Das Neue Markenrecht*, 2. Aufl., München, 1997, p. 129, ss.; *ID.*, “Markenrechtliche und europarechtliche Grenzen des Markenschutzes”, *GRUR* 1998, p. 427; K. BECHER, *Neues deutsches Markenrecht*, Berlin, 1996, p. 61; G. PICKRAHN, “Die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem neuen Markengesetz”, *GRUR* 1996, p. 383 ss.; R. SACK, “‘Doppelidentität’ und ‘gedankliches Inverbindungbringen’ im neuen deutschen und europäischen Markenrecht”, *GRUR*, 1996, p. 674; *ID.*, “Der markenrechtliche Erschöpfungsgrundsatz im deutschen und europäischen Recht”, *WRP* 1998, p. 562, ss.; *ID.*, “Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht”, *GRUR*, 1999, p. 210, ss.; J. KROHER, “Importe von Originalware nach neuem Markenrecht”, *Festgabe von Freuden und Mitarbeit für F.-K. Beier zum 70. Geburtstag*, Köln/Berlin/Bonn/München, 1996, p. 253, ss.; H. HUBMANN/H.-P. GÖTTING/H. FORKEL, *Gewerbliche Rechtsschutz*, 6. Aufl. München, 1998, p. 296, ss. A generalidade destes autores não se afadigava a justificar a sua posição. Era, porém, recorrente a invocação da *mudança de paradigma* na teoria das funções da marca. O argumento era, em regra, assim apresentado: se o esgotamento internacional colhia justificação à luz da função distintiva da marca, sendo esta a única função juridicamente protegida, o mesmo já não acontece quando, a par dessa função da marca, se protegem *juridicamente* outras das suas funções sócio-económicas, nomeadamente a função publicitária (§14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG — tutela da “marca de prestígio”, na terminologia alemã, “bekannte Marke”). Como vimos (*supra*, nota 16), houve autores alemães que defenderam que o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva consagra o esgotamento comunitário como *standard* mínimo. Alguns desses autores, escrevendo já depois da promulgação da MarkenG, interpretavam o seu § 24 Abs. 1 a essa luz, ou seja, defenderam que os tribunais alemães não ficaram impedidos de (continuar a) aplicar o princípio do esgotamento internacional do direito à marca; neste sentido, *cf.*, por exemplo, U. LOEWENHEIM, “Nationale und internationale Erschöpfung...”, *cit.*, *GRUR* 1996, p. 314, ss.; F. ALBERT/CH. HEATH, *anotação ao acórdão (“Gefärbte Jeans”)* do BGH, de 14 de Dezembro de 1995, *GRUR* 1996, p. 275, ss. No que respeita à jurisprudência, as decisões, proferidas na vigência do § 24 Abs. 1 MarkenG, e mais

teceu com o legislador dos países do Benelux (Bélgica, Holanda e Grão-Ducado do Luxemburgo). A lei uniforme de marcas (desses países), que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1971, consagrava, no seu art. 13.º, A, 3, o princípio do esgotamento internacional⁽⁵⁰⁾. O abandono deste princípio, com a conseqüente consagração do esgotamento comunitário como *standard* máximo, decorre inequivocamente novo art. 13.º, parte A, ponto 8, da referida lei, introduzido na seqüência da transposição da Primeira Directiva⁽⁵¹⁾.

b) Na Dinamarca e na Áustria, a atitude do legislador foi diversa. No § 6 da nova lei dinamarquesa de marcas (de 6 de Junho de 1991), que corresponde ao art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva, consagra-se o esgotamento comunitário. Mas, como resultava dos trabalhos preparatórios, o objectivo dessa norma foi a “codificação” da anterior jurisprudência do TJ, e não afastar a aplicação do esgotamento internacional. Esta seria uma questão a resolver pela jurisprudência (nacional e comunitária)⁽⁵²⁾. Na Áustria, à data da transposição da Primeira Directiva (MSchG-Novelle de 1992), a jurisprudência era unânime na afirmação do esgotamento internacional do direito à marca [o acórdão (“*Agfa*”) do OGH, de 30 de Novembro de 1971, constituía o *leading case* na matéria⁽⁵³⁾]. Feita essa transposição, o § 10a Abs. 1 MSchG passou a referir expressamente apenas o esgotamento comunitário desse direito⁽⁵⁴⁾. Todavia, e como escreveu

próximas da sua promulgação, foram todas no mesmo sentido: *inadmissibilidade de princípio do esgotamento internacional do direito à marca*. E não foram apenas os tribunais inferiores a decidir assim (LG Düsseldorf, acórdão de 4 de Julho de 1997, *GRUR*, 1996, p. 66, ss.; OLG München, acórdão de 12 de Outubro de 1995, *NJW-RR*, 1996, p. 425, ss.; OLG Stuttgart, acórdão de 15 de Agosto de 1997, *NJW-RR* 1998, p. 482, ss.). O próprio BGH, no seu acórdão (“*Gefärbte Jeans*”), de 14 de Dezembro de 1995, (*GRUR*, 1996, p. 271, ss.), sufragou essa posição, *abjurando*, com já antes dissemos (*supra*, nota 5), *cem anos de precedentes* (... e de favor à liberdade de concorrência).

⁽⁵⁰⁾ Cf. A. BRAUN, *Précis des marques*, 3. éd., Bruxelles, 1995, p. 258, e D. W. FEER VERKADE, “Unlautere Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufs bekannter Marken, Namen und Herkunftangaben — Ein Betrag aus den Bellux-Staaten”, *GRUR-Int.* 1986, p. 17, ss.

⁽⁵¹⁾ Cf. A. BRAUN, *ob. cit.*, *loc. ult. cit.*, e D. W. FEER VERKADE, “Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten”, *GRUR-Int.* 1992, p. 92, ss.

⁽⁵²⁾ Cf. A. KUR, “Das neue dänische Markengesetz als Beispiel für die Umsetzung der EG-Markenrichtlinie”, *GRUR Int.* 1991, p. 785, ss.; *ID.*, “Die Harmonisierung der europäischen Markengesetz: Resultate — Offene Fragen — Harmonisierungslücken”, *GRUR* 1997, p. 245, ss.; SANDDEL, “The New Danish Trade Marks Act”, *EIPR* 1992, p. 246, ss.

⁽⁵³⁾ *GRUR-Int.* 1971, p. 90, ss.; *vide tb.* H-G. KOPPENSTEINER, “Markenrechtsentwicklung...”, *cit.*, *ÖBl* 1994, p. 195, ss.; *ID.*, *Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht*, 3. Aufl., Wien, 1997, p. 883 s.; R. SCHANDA, “Parallelimport und Herkunftsfunktion...”, *cit.*, *ÖBl* 1996, p. 167, ss.

⁽⁵⁴⁾ A redacção do preceito é a seguinte: “O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o seu uso para produtos comercializados sob essa marca pelo seu titular ou com o seu consentimento no Espaço Económico Europeu”.

H. G. Koppensteiner⁽⁵⁵⁾, que se apoiava num trecho da exposição de motivos do referido preceito, ao tomar essa opção, o legislador austríaco não pretendeu banir o princípio do esgotamento internacional; o seu eventual banimento deveria ser decidido pela jurisprudência.

c) Em Portugal, o legislador *transcreveu* (quase *ipsis verbis*) o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva⁽⁵⁶⁾, e porque não são conhecidos

⁽⁵⁵⁾ “Markenrechtsentwicklung...”, *cit.*, *ÖBl* 1994, p. 199.

⁽⁵⁶⁾ Fê-lo no art. 208.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro (doravante, CPI/95), que tinha a seguinte redacção: “Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.” Com o Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, foi aprovado um novo Código da Propriedade Industrial, que é o que vigora à data em que escrevemos. Neste outro Código, a matéria do esgotamento do direito à marca consta do art. 259.º, cujo n.º 1 tem a seguinte redacção: “Os direitos conferidos pelo registo não permitem ao seu titular proibir o uso da marca em produtos comercializados, pelo próprio ou com o seu consentimento, no espaço económico europeu.” Em relação ao seu predecessor, este preceito trouxe duas novidades: a substituição da expressão “produtos comercializados na Comunidade” pela expressão “produtos comercializados (...) no espaço económico europeu” e a supressão da expressão “sob essa marca”. Sobre a primeira, nada há a dizer (cf. *supra*, nota 20). O mesmo não acontece, porém, quanto à segunda. Vejamos. O TJ ocupou-se, pela primeira vez, da relação entre o art. 7.º da Primeira Directiva e os arts. 30.º e 36.º (na numeração do Tratado CE, então vigente) no acórdão de 11 de Julho de 1996, Procs. Apensos C-427/93, C-429/93 e C-436/93, *Bristol-Myers Squibb./Paranova* (Proc. c-427/93), *C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim A/S./Paranova A/S* (Proc. C-429/93) e *Bayer Aktiengesellschaft, Bayer Danmark A/S./Paranova A/S* (Proc. C-436/93), ECLI:EU:C:1996:282. E, depois de ter recordado que, “quando haja directivas comunitárias que estabeleçam a harmonização das medidas necessárias para assegurar a protecção dos interesses referidos no art. 36.º do Tratado, qualquer medida nacional a elas relativa deve ser apreciada à luz das disposições desta directiva e não dos arts. 30.º e 36.º” (número 25), observou que aquele preceito da Primeira Directiva, “redigido em termos gerais”, regulava de “modo completo a questão do esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na Comunidade”, impondo-se, por conseguinte, apreciar “as normas nacionais à luz dessa disposição” (número 26). “Todavia — assim se lê no número 27 do mesmo acórdão —, a directiva deve, como qualquer outra regulamentação de direito derivado, ser interpretada à luz das normas do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias e, designadamente, do art. 36.º”. Esta *precedência* do art. 7.º da Primeira Directiva em relação aos arts. 30.º e 36.º tinha como consequência que o esgotamento devia ser apreciado com base nas disposições conjugadas do direito nacional das marcas e daquele mesmo preceito da directiva “interpretado à luz do art. 36.º do Tratado” (número 28 do acórdão). Em certas *fattispecies*, a metódica não podia, porém ser esta. Deveras ilustrativo, a este propósito, é o acórdão do TJ de 12 de Outubro de 1999, Proc. C-379/97, *Pharmacia & Upjohn SA, anteriormente Upjohn SA./Paranova A/S*, ECLI:EU:C:1999:494, cujos factos (no processo principal) eram os seguintes: O grupo Upjohn é titular da marca “Dalacin C”, para assinalar um determinado medicamento (comercializado sob diversas formas, e cujo princípio activo é a clindamicina), na grande maioria dos Estados-Membros; as excepções são a Alemanha, a Espanha e a Dinamarca, onde a marca da titularidade do grupo Upjohn é “Dalacin”, e da França, onde essa marca é “Dalacine”. Um importador paralelo (a Paranova, no caso) adquiriu em França cápsulas de clindamicina, acondicionadas em caixas de 100 e colocadas no mercado pelo grupo Upjohn sob a marca “Delacine”, para as comercializar seguidamente na Dinamarca sob a marca “Delacin” (a marca registada pelo grupo Upjohn, nesse país); o mesmo importador paralelo adquiriu ainda, na Grécia, ampolas injectáveis de clindamicina comercializadas pelo grupo Upjohn

quaisquer trabalhos preparatórios, não é possível determinar que *desígnio* era o seu.

III. A interpretação do TJ

7. Num quadro como o descrito, a intervenção do TJ era inevitável. E foi o Supremo Tribunal austríaco (o *Oberster Gerichtshof* ou OGH) que a suscitou, por via de uma questão prejudicial assim formulada:

“O n.º 1 do art. 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 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?”

sob a marca “Dalacin C”, vindo estes produtos, depois de reembalados pelo importador paralelo, a ser comercializados na Dinamarca sob a marca “Dalacin”. Em situações deste tipo, o art. 7.º da Primeira Directiva não cobrava aplicação. E a razão é simples: o importador paralelo não comercializava os produtos *sob a marca* que os guarnecia no momento em que foram introduzidos no mercado (no caso, os produtos tinham sido introduzidos no mercado guarnecidos com a marca “Dalacine” e com a marca “Dalacin C”, tendo a sua posterior comercialização pelo terceiro sido feita sob a marca “Dalacin”). Mas tal não significava que “os direitos conferidos pela marca” não pudessem sofrer a *mesma limitação* a que poderiam estar sujeitos se o preceito do direito derivado sobre o esgotamento fosse aplicável. A estratégia do registo (e consequente uso) de marcas diferentes, em Estados-Membros diferentes, para assinalar os mesmos produtos, promovida pelo mesmo empresário, que assim se torna titular de vários direitos nacionais, pode, com efeito, contribuir para a *compartimentação* dos mercados nacionais (pense-se, por exemplo, no caso de no país de importação não ser permitido o uso da marca registada no país de exportação, e também no caso de o consumidor no país de importação, que apenas conhece a marca registada e usada nesse país pelo seu titular, não adquirir os produtos assinalados com a marca estrangeira). Dito de outra forma: pode colidir com o princípio da livre circulação de mercadorias, havendo então que conciliar (e não é outra, recorde-se, a finalidade do esgotamento, previsto na directiva) os interesses fundamentais da protecção desse princípio e os da protecção do direito à marca. Para o efeito, ter-se-ia de lançar mão dos arts. 30.º e 36.º (na numeração do Tratado então vigente), *aplicando-os directamente* (cf. acórdão-“*Pharmacia & Upjohn./Paranova*”, número 28). É provável que o nosso legislador tivesse pensado que, suprimindo do texto do art. 259.º, n.º 1, do actual CPI a expressão “*sob essa marca*”, passaria a ser possível a sua aplicação aos casos de *troca de marcas*, evitando-se desse modo o recurso directo aos arts. 30.º e 36.º, como fora defendido pelo TJ. Que dizer? Só podemos dizer *mal*. Com efeito, independentemente da letra do preceito, a sua interpretação não poderia afastar-se da que o TJ fizera do art. 7.º da Primeira Directiva. A isto, que já não seria pouco, acresce que o preceito, sem a referida expressão, ficou ininteligível! (Da mesma *maleita* continuará, aliás, a padecer o art. 253.º, n.º 1, do futuro Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, por isso que nele se reproduz o texto do actual art. 259.º, n.º 1: “Os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular proibir o uso da marca em produtos comercializados, pelo próprio ou com o seu consentimento, no espaço económico europeu”).

a) No processo principal, estava em causa a seguinte *fattispecie*⁽⁵⁷⁾. A “Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG” (autora no processo principal) produz “óculos de moda da gama superior de preços” e comercializa-os a nível mundial sob a marca “Silhouette”, registada a seu favor na Áustria e na maior parte dos países do mundo. A “Hartlauer Handelsgesellschaft mbH” (ré no processo principal) vende óculos, através de vários filiais suas na Áustria, e “os preços baixos que pratica constituem o seu principal argumento de venda”; não era abastecida pela autora, dado que esta considerava que “a distribuição dos seus produtos pela ré seria prejudicial à sua imagem de fabricante de óculos de muito boa qualidade e que estão na moda”. Em Outubro de 1995, a “Silhouette” vendeu 21.000 armações-de-óculos, de modelos desactualizados, a uma sociedade designada “Union Trading”, e encarregou o seu representante de dar instruções aos clientes para apenas venderem essas armações na Bulgária ou nos países da ex-União Soviética e não os exportarem para outros países. O representante afirmou à “Silhouette” ter transmitido estas instruções ao comprador, mas o OGH salientou não ter sido possível apurar se, na realidade, isso aconteceu. A “Silhouette” entregou as referidas armações à “Union Trading” em Sófia em Novembro de 1995, as quais foram depois adquiridas (não se conseguiu apurar a quem) pela “Hartlauer” e por ela postas à venda na Áustria, a partir de Dezembro de 1995; numa campanha publicitária, entretanto iniciada, deu a conhecer que, não obstante não ter sido abastecida pela “Silhouette”, conseguira adquirir 21.000 “armações Silhouette” no estrangeiro.

A “Silhouette” opôs-se à venda desses produtos e intentou, junto do *Landgericht Steyer*, uma acção visando obter a condenação da “Hartlauer” a não vender na Áustria óculos ou armações-de-óculos, contradistinguidos com a marca “Silhouette”, e comercializados pela própria “Silhouette” ou por um terceiro com o seu consentimento fora do território do EEE; segundo a autora, numa tal hipótese, os direitos conferidos pelo registo dessa sua marca não se esgotariam, uma vez que a Primeira Directiva apenas previa esse esgotamento se os produtos fossem comercializados no território do EEE pelo titular da marca ou por um terceiro com o seu consentimento, sendo a esta luz que o § 10a MSchG devia ser interpretado.

b) A acção foi julgada improcedente pelo referido *Landgericht*, cuja decisão foi confirmada pelo *Oberlandesgericht Linz*. Não obstante o § 10a MSchG (na esteira do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva)⁽⁵⁸⁾ não

(57) Descrevê-la-emos recorrendo muitas vezes às palavras do advogado-geral F. G. JACOBS (cf. as respectivas conclusões, ECLI:EU:C:1998, 33, números 14, ss.).

(58) Cf. *supra*, nota 54.

referir o princípio do esgotamento internacional do direito à marca, cuja aceitação na ordem jurídica austríaca remontava (já antes o dissemos) ao acórdão-“*Agfa*” do OGH (de 30 de Novembro de 1971), ambos os tribunais consideraram que esse princípio era conforme com o direito comunitário. Sem ter chegado a pronunciar-se sobre a bondade desta interpretação, o OGH, na sequência do recurso interposto pela “*Silhouette*” sobre a decisão do *Oberlandesgericht* Linz, decidiu submetê-la ao veredicto do TJ, nos termos atrás expostos⁽⁵⁹⁾.

Seguindo (como se tornara hábito...) a opinião do advogado-geral F. G. Jacobs⁽⁶⁰⁾, cujas conclusões davam conta dos vários argumentos *pro* e *contra* a interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva no sentido de proibir aos Estados-Membros a consagração do princípio do esgotamento internacional, nas suas legislações nacionais⁽⁶¹⁾, o TJ declarou:

“O art. 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, na redacção do acordo do Espaço Económico Europeu de 2 de Maio de 1992, *opõe-se* a disposições nacionais que prevêm o esgotamento do direito conferido por uma marca para produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento”⁽⁶²⁾.

d) Estávamos perante uma decisão na linha da anterior jurisprudência do TJ, que começou a afirmar-se a partir sobretudo do *acórdão-“HAG II”*⁽⁶³⁾, e cuja característica essencial era o crescente reforço da tutela da marca. Não nos deteremos aqui na sua apreciação. Em bom rigor, ocupámo-nos disso ao analisarmos os argumentos avançados pelos autores que defendiam essa mesma interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva⁽⁶⁴⁾ — para aí remetemos, pois.

⁽⁵⁹⁾ Cf. *supra*, neste número (o texto da questão prejudicial).

⁽⁶⁰⁾ Que era também a da Comissão e dos Governos austríaco, francês, alemão, italiano e do Reino Unido, mas não a do governo sueco.

⁽⁶¹⁾ Já nos referimos a esses argumentos, e tivemos então oportunidade de dar a nossa opinião (*supra*, números 3 a 5).

⁽⁶²⁾ Acórdão de 16 de Julho de 1998, Proc. C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG./Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, ECLI:EU:C:1998:374.

⁽⁶³⁾ Cf. *supra*, nota 41. Com esse aresto, o TJ renegou a teoria da *origem comum* — uma teoria *amiga* da liberdade de circulação dos produtos, afirmada no acórdão de 3 de Julho de 1974, Proc. C-192/73, *Van Zuylen./HAG AG*, ECLI:EU:C:1974:72 —, passando a valer, em seu lugar, a regra “*chacun chez soi*”; cf. M. NOGUEIRA SERENS, “O fraccionamento do direito à marca...”, *RLJ*, *cit.*, p. 341, ss.

⁽⁶⁴⁾ Aos autores atrás referidos (cf. nota 16), haverá agora que acrescentar alguns outros, que são aqueles que escreveram depois da prolação do acórdão, e que lhe deram o seu apoio (ou, quando menos, que não o criticaram). De modo exemplificativo citaríamos: G. JOLLER, “Zur territorialen Reichweite des Erhöpfungsgrundsatzes im Markenrecht — *Silhouette einer Zwischenbilanz*”, *GRUR*

8. Volvido cerca de um ano (sobre o acórdão-“*Silhouette*”), o TJ voltou a ser confrontado com a questão da interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva. E a verdade é que não houve o *règlement* que alguns (poucos) desejavam e que outros (muitos) recebavam.

a) Falamos do acórdão de 1 de Julho de 1999, Proc. C-173/98, *Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA./G-B Unic SA*⁽⁶⁵⁾. O litígio no processo principal pode resumir-se do seguinte modo: A “G-B Unic SA”, ré nesse processo, defendia que o titular de uma marca (no caso, a autora), ao autorizar a comercialização no EEE de produtos guarnecidos com essa marca, esgotava o correspondente direito, não apenas em relação a esses produtos em concreto, mas também em relação a quaisquer outros produtos idênticos ou similares que, ostentando a mesma marca, viessem a ser posteriormente colocados no mercado de um qualquer país-terceiro. Olhando para o art. 13.º, parte A, ponto 8 da Lei Unifome do Benelux, que era a aplicável ao caso — introduzido pelo Protocolo de 2 de Dezembro de 1992, esse preceito tem uma redacção similar à do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva —, a “G-B Unic SA”, entendia, pois, que aquele preceito apenas permitia que o titular da marca se opusesse à importação paralela para o EEE de produtos guarnecidos com a marca em causa, e que ele próprio ou um terceiro com um seu consentimento introduzira no mercado do país de exportação, se ainda não tivesse autorizado que produtos idênticos ou similares a esses, guarnecidos com a mesma marca, fossem comercializados no EEE.

A interpretação da “Sebago Inc.” e do “seu distribuidor exclusivo para o Benelux”, a “Ancienne Maison Dubois et Fils SA”, era diferente: consideravam que o esgotamento dos direitos conferidos pelo registo da marca, previsto nos dois referidos preceitos, se afirmava à medida que os produtos fossem sendo colocados no mercado pelo titular da marca ou por um terceiro com o seu consentimento, e não abrangia os (*exemplares* dos)

Int 1998, p. 751, ss., R. M. BECKMANN, “Die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes nach neuem Markenrecht”, *GRUR Int.* 1998, p. 836, ss., THOMAS HAYS, “The Silhouette Case: The European Union Moves to the Highest Common Denominator on the Gray Market Question” (88) *TMR* 1998, p. 234, ss.; K. HORN BANGER, “EUGH Stoppt Parallelimporte aus Drittländer”, *ecolex* 1998, p. 811, ss.; H. LATTEMAYER, “Erschöpfung von Markenrechten”, *ecolex* 1999, p. 100, ss.; L. PEYRON, “Esaurimento internazionale si esaurimento internazionale no: la Corte di Giustizia tra protezionismo e liberalizzazione dei mercati mondiali”, *GI*, 1998, p. 2323, ss. Os autores que criticaram o acórdão são em menor número. O destaque vai para O. SOSNITZA, “Territoriale Grenzen markenrechtlicher Erschöpfung und Europarecht”, *WRP* 1998, p. 951, ss., W. R. CORNISH, “Trade Marks: Portcullis for the EEA?”, *EIPR* 1998, p. 172, ss. (é verdade que este Autor escreveu antes da prolação do acórdão-“*Silhouette*”, mas o modo como criticou a posição do advogado-geral F. G. Jakobs colocava-o no grupo dos opositores ao aresto).

⁽⁶⁵⁾ ECLI:EU:C:1999:347.

produtos que não esses mesmos, é dizer, não abrangia os (*exemplares* dos) produtos que continuassem nos armazéns do titular da marca (não importando para o caso se já ostentavam ou não a marca em causa), nem aqueles outros que viessem a ser fabricados no futuro, por isso que, em ambos os casos, não tendo ainda sido exercido o *direito (à primeira) comercialização*, não podia afirmar-se o seu esgotamento.

As consequências desta segunda interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva (e, no caso, do art. 13.º, parte A, ponto 8, Lei Uniforme do Benelux) alcançam-se sem custo: o titular de uma determinada marca que comercialize ou que autorize um terceiro a comercializar no EEE os seus produtos, guarnecidos com a marca em causa, poderá, ainda assim, impedir as importações paralelas para o EEE de produtos idênticos ou semelhantes, contradistiguídos com essa mesma marca, e que ele próprio ou um terceiro com o seu consentimento tenha introduzido no mercado do país de exportação (o esgotamento, que se afirma em relação à queles primeiros produtos — os produtos comercializados no EEE —, não abrange estes últimos: os produtos comercializados *fora* do EEE).

b) Na parte dispositiva do acórdão, o TJ *reiterou* que “o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva (...) deve ser interpretado no sentido de que o esgotamento dos direitos conferidos pela marca só se verifica caso os produtos tenham sido comercializados na Comunidade (no Espaço Económico Europeu após a entrada em vigor do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu) e que este não deixa aos Estados-Membros a possibilidade de preverem na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca no que toca a produtos comercializados em países terceiros”.

Quanto às duas interpretações antes referidas, o TJ, na esteira, diga-se, da proposta do advogado-geral F. G. Jacobs⁽⁶⁶⁾, optou pela que fora defendida pelo titular da marca (a “Sebago Inc.”) — que tinha o apoio, acentue-se, do Governo francês e da Comissão —, declarando que, “para se verificar o consentimento na acepção do art. 7.º, n.º 1 [da Directiva], *este deve versar sobre cada exemplar do produto para o qual o esgotamento é invocado*”. Por ser a única interpretação que não priva a limitação do princípio do esgotamento ao território do EEE dos seus efeitos práticos ou, dizendo de outra maneira, que *maximiza* os efeitos monopolísticos dessa limitação territorial do referido princípio (afirmada no acórdão-“*Silhouette*”), a sua consagração é, obviamente, a que melhor serve os interesses do titular da marca.

(66) Cf. conclusões, ECLI:EU:C:1999:173, números 19 a 31.

IV. A interpretação do Tribunal EFTA

9. Segundo o art. 65.º, n.º 2, do Acordo sobre o EEE⁽⁶⁷⁾, conjugado com o ponto 4, alínea c), do seu Anexo XVII, o art. 7.º, n. 1, da Primeira Directiva, era aplicável, não apenas aos Estados-Membros da (então) Comunidade Europeia, mas também aos Países-Membros da EFTA, com excepção da Suíça, que não ratificou o referido Acordo, sendo que, desde 1995, dele apenas fazem parte a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega.

Existe no Acordo sobre o EEE um outro preceito, que aqui nos importa sobremaneira. Referimo-nos ao art. 2.º, n.º 1, do Protocolo 28 (“relativo à propriedade intelectual”), com a epígrafe “Exhaustion of rights”, e cuja redacção é a seguinte: “To the extent that exhaustion is dealt with in Community measures or jurisprudence, the Contracting Parties shall provide for such exhaustion of intellectual property rights as laid down in Community law. Without prejudice to future developments of case-law, this provision shall be interpreted in accordance with the meaning established in the relevant rulings of the Court of Justice of the European Communities given prior to the signature of the Agreement”⁽⁶⁸⁾.

a) No decurso de 1997, um tribunal norueguês (concretamente, o *Fredrikstad byrett: Fredrikstad City Court*) foi chamado a decidir o seguinte litígio: a autora, “Mag Instrument Inc.”, titular da marca “Maglite”, registada na Noruega para assinalar lanternas de bolso, acusava a ré, a “California Trading Company Norway, Ulsteen”, de violação do seu direito sobre essa marca; fundamentava a acusação na comercialização, à qual não dera o seu consentimento, levada a cabo pela ré no mercado norueguês, de lanternas de bolso guarnecidas com a marca “Maglite”, importadas paralelamente⁽⁶⁹⁾ do mercado norte-americano, e

⁽⁶⁷⁾ Sobre o n.º 1 do art. 65.º desse Acordo, cf. *supra*, nota 20.

⁽⁶⁸⁾ Na versão portuguesa (JO L 1/194), o preceito tem a epígrafe “Caducidade dos direitos”, sendo a redacção do n.º 1 a seguinte: “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.” É de pasmar! De todos conhecido é o aforismo *traduttore, traditore*. No caso, porém, não é disso que se trata. Com efeito, traduzir a expressão inglesa “exhaustion of rights” (e a expressão francesa “épuisement des droits”, bem como a expressão italiana “esaurimento dei diritti”, a expressão castelhana “agotamiento de los derechos” e a expressão alemã “Erschöpfung der Recht”) por “caducidade dos direitos” traduz ignorância — supina ignorância, diga-se —, quer da dogmática jurídica, quer da linguística.

⁽⁶⁹⁾ Na Noruega, o importador autorizado e único distribuidor dos referidos produtos, fabricados pela “Mag Instrument Inc.” nos EUA, era a “Viking International Products” A/S”.

nele introduzidas pelo titular da marca em causa (tratava-se, pois, de “produtos genuínos”).

A lei norueguesa de marcas (promulgada em 3 de Março de 1961, e alterada em 27 de Novembro de 1992, na sequência da transposição da Primeira Directiva), que vigorava à data dos factos, era silente sobre o esgotamento do direito à marca. Tal não impedira, porém, que o princípio do esgotamento internacional merecesse aceitação generalizada na doutrina e na jurisprudência⁽⁷⁰⁾.

Não contestando que tivesse sido assim, a autora punha, contudo, em causa que pudesse continuar a ser assim depois da adesão da Noruega ao Acordo sobre o EEE, com a sua consequente vinculação ao art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva. E isto porque este preceito, segundo a sua interpretação, impunha às Partes Contratantes a consagração (legal ou jurisprudencial) do esgotamento no (espaço geográfico do) EEE, e não lhes permitia que fossem além dele: o esgotamento no (espaço geográfico do) EEE constituía, pois, o *standard* máximo.

Ocioso dizer que a interpretação da ré do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva era diferente. Por via dele, as Partes Contratantes, estando obrigadas à consagração (legal ou jurisprudencial) do esgotamento no (espaço geográfico do) EEE, eram livres de (continuar a) consagrar (legal ou jurisprudencialmente) o esgotamento internacional: o esgotamento no (espaço geográfico do) EEE constituía, nesta outra interpretação, o *standard* mínimo.

b) Em cumprimento do art. 108.º do Acordo sobre o EEE, os Estados-EFTA (a República da Áustria, a República da Filândia, a República da Islândia, o Principado do Liechtenstein, o Reino da Noruega, o Reino da Suécia e a Confederação Helvética)⁽⁷¹⁾ celebraram entre si um

⁽⁷⁰⁾ Cf. a “Advisory Opinion” do Tribunal EFTA, de 3 de Dezembro de 1997, *Mag Instrument Inc./California Trading Company Norway, Ulsteeen*, Proc. E-2/97, número 4, 1997 Rep. EFTA Court, 127 (desenvolvadamente, sobre esta “Advisory Opinion”, que designaremos “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*, vide adiante no texto), e C. BAUDENBACHER, “Erschöpfung der Immaterialgüterrechte in der EFTA und die Rechtslage in der EU”, *GRUR Int.* 2000, p. 587. O próprio Governo Norueguês, no texto que acompanhava a referida lei de transposição da Primeira Directiva, afirmava expressamente o seguinte: “The Trade Mark Act contains no explicit rules on exhaustion. However, it is established Norwegian law that international exhaustion applies for trade marks. (...) Since international exhaustion is the approach which creates the greatest price competition on the Norwegian market and is, therefore, best for the Norwegian consumers, the Ministry is of the view that there should be no aim to switch over to EEA regional exhaustion until the issue is elucidated in more detail in further consultation or by the EFTA Court or the ECJ.”

⁽⁷¹⁾ Depois de 1 de Janeiro de 1995, os Estados-EFTA são a República da Islândia, o Principado do Liechtenstein, o Reino da Noruega e a Confederação Helvética (os restantes tornaram-se Membros da EU), sendo que esta última, como já antes dissemos, não ratificou o Acordo sobre o EEE.

Acordo⁽⁷²⁾ relativo à instituição de um Órgão de Fiscalização (“The EFTA Surveillance Authority”)⁽⁷³⁾ e de um Tribunal de Justiça (“The EFTA Court”)⁽⁷⁴⁾. Como se lê no art. 32.º, este Tribunal “é competente em matéria de resolução de litígios entre dois ou mais Estados da EFTA no que diz respeito à interpretação ou aplicação do Acordo EEE, do Acordo que cria um *Comité* Permanente dos Estados da EFTA ou do presente Acordo”. Sobremaneira relevante, para o que aqui nos importa, é o art. 34.º, cujo texto é o seguinte: “O Tribunal da EFTA é competente para emitir pareceres consultivos [“advisory opinions”, na versão inglesa] sobre a interpretação do Acordo EEE./Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional de um Estado da EFTA, esse órgão jurisdicional pode, se o considerar necessário ao julgamento da causa, solicitar ao Tribunal da EFTA que emita um parecer consultivo./Os Estados da EFTA podem, na sua legislação interna, limitar o direito de solicitar um parecer consultivo a qualquer órgão jurisdicional cujas decisões não susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno”⁽⁷⁵⁾.

c) Confrontado com as duas interpretações antes referidas sobre o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva — a da autora, que era a de que o preceito consagrara o esgotamento no (espaço geográfico do) EEE como *standard* máximo, e da ré, que era a de que o preceito consagrara o esgotamento no (espaço geográfico do) EEE como *standard* mínimo —, e sendo claro que a opção por uma ou por outra era decisiva para a solução do caso *sub judice*, o tribunal norueguês socorreu-se do referido art. 34.º, submetendo ao Tribunal EFTA um pedido de “advisory opinion” sobre as duas seguintes questões: “1. *Is Article 7, paragraph 1 of Council Direc-*

(72) Cf. JO L 344/1, de 31 de Dezembro de 1994. Na versão portuguesa do Acordo, à sigla EFTA (European Free Trade Association), que é (e será) a usada por nós, corresponde a sigla AECL (Associação Europeia de Comércio Livre).

(73) “A fim de garantir a correcta aplicação do Acordo EEE, o Órgão de Fiscalização da EFTA controlará a aplicação das disposições do Acordo EEE e do presente Acordo pelos Estados da EFTA” — assim se lê no art. 22.º do Acordo.

(74) Cf. arts. 27.º a 41.º do Acordo.

(75) É flagrante a similitude deste preceito com o do art. 267.º TFUE — que já foi o art. 177.º TCEE e art. 234.º TCE —, respeitante ao processo de reenvio prejudicial. Impõe-se, ainda assim, ter presente que as decisões, proferidas pelo Tribunal-EFTA, ao abrigo do art. 34.º, por isso que se dizem “pareceres consultivos” (“advisory opinions”), não têm força obrigatória — a força obrigatória que se atribui aos acórdãos do TJ, proferidos no quadro do art. 267.º, TFUE. Sobre o processo de reenvio prejudicial, no quadro deste último preceito, cf., por exemplo, M. NOGUEIRA SERENS, “A obrigação de reenvio prejudicial decorrente do art. 234.º, § 3.º (ex-art. 177.º, § 3.º) do Tratado CEE”, *Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida*, Vol. IV, Almedina, Coimbra, 2011, p. 627, ss., com múltiplas referências, e, com maior desenvolvimento, JOÃO MOTA DE CAMPOS, *Direito Comunitário*, Vol. II, 3.ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1990, p. 422, ss.

tive 89/104/EEC to be understood as conferring a right on a trade mark proprietor to prevent an import from a third country outside the EEA, when said import takes place without the consent of the trade mark proprietor? 2. In other words, is the same provision to be understood to the effect that exhaustion of the trade mark right may neither be limited to national exhaustion nor expanded to include international exhaustion?”⁽⁷⁶⁾.

Os intervenientes no processo, que foram vários, dividiram-se sobre o sentido da resposta que devia ser dada pelo Tribunal a estas questões. Como se lê na “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*⁽⁷⁷⁾, o Governo do Liechtenstein⁽⁷⁸⁾ e o Órgão de Fiscalização da EFTA “argue that Art 7(1) of the Trade Mark Directive is not relevant for the determination of whether a trade mark proprietor in an EEA/EFTA State is entitled to rely on a national right in order to prevent a product which has been produced and placed on the market by a proprietor or with his consent in a country outside the EEA from being imported without his consent”⁽⁷⁹⁾. Deveras impressionante é o seguinte trecho, que sintetiza a posição do Governo da Noruega, também ele favorável ao esgotamento no (espaço geográfico do) EEE como *standard* mínimo. “*The Norwegian Government states that more limited exhaustion than international exhaustion will allow for price discrimination, stronger segmentation of the markets and reduced price competition, thereby lessening the efficiency of the economy.*”⁽⁸⁰⁾.

A Comissão da Comunidade Europeia, o Governo Francês, o Governo Alemão e o Governo do Reino Unido afinaram por outro diapasão, ou seja, colocaram-se ao lado da autora no processo principal, defendendo que, segundo o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva, o esgotamento no (espaço geográfico do) EEE constituía o *standard* máximo.

⁽⁷⁶⁾ O sentido de ambas as questões era, afinal, o mesmo da que foi formulada pelo Supremo Tribunal austríaco ao TJ, e que esteve na base do acórdão-“*Silhouette*” (cf. *supra*, número 7).

⁽⁷⁷⁾ Cf. número 13.

⁽⁷⁸⁾ Refira-se que, no Principado, o princípio do esgotamento internacional do direito à marca tem consagração expressa no art. 13, n.º 6, da lei de 12 de Dezembro de 1996 (*Gesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben*; MSchG); sobre o preceito, cf. MARKUS H. WANGER, *Liechtensteinische Markenschutzgesetz*, Vaduz, 2010, p. 50. Na Islândia, releva o art. 6, n.º 2, do *Trade Mark Act No 45/1997* (de 22 de Maio de 1997), no qual se lê: “If the owner of a trade mark has placed on the market goods or services which enjoy trade mark right or authorised such, he may not subsequently hamper the use, sale, rental, import or other distribution of the goods or services.” O preceito é geralmente entendido no sentido de nele se encontrar consagrado o princípio do esgotamento internacional; cf. C. BAUDENBACHER, “Erschöpfung der Immaterialgüterrechte ...”, *cit.*, *GRUR Int.*, p. 587. Sobre a lei de marcas norueguesa, cf. *supra*, nota 70.

⁽⁷⁹⁾ “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*, número 13.

⁽⁸⁰⁾ “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*, número 14 (o sublinhado é quase todo nosso).

Na sua argumentação sobressai, em primeiro lugar, a referência à letra do preceito, aos trabalhos preparatórios e à finalidade da Primeira Directiva⁽⁸¹⁾.

O Tribunal EFTA não se afadigou, é verdade, na análise desta argumentação. Mas não deixou de apontar as razões essenciais da sua improcedência. Em matéria de esgotamento, a Primeira Directiva *codificara* a anterior jurisprudência do TJ, respeitante à interpretação dos arts. 30.º e 36.º do Tratado sobre o princípio da livre circulação de mercadorias⁽⁸²⁾. E, na conclusão daquele primeiro Tribunal, dessa jurisprudência decorria que “The ECJ has ruled out national exhaustion and established Community-wide exhaustion as a minimum standard”⁽⁸³⁾. Em abono desta sua conclusão, o Tribunal EFTA acentuava (uma “verdade do tamanho do mundo”, diga-se) que “*the principle of international exhaustion is in the interest of free trade and competition and thus in the interest of consumers*”, por isso que “parallel imports from countries outside the European Economic Area lead to a greater supply of goods bearing a trade mark on the market”, sendo que, em resultado desta situação, “price levels of products will be lower than in a market where only importers authorized by the trade mark holder distribute their products”⁽⁸⁴⁾.

E tudo isso assim, como de resto também é referido pelo Tribunal EFTA⁽⁸⁵⁾, em perfeita harmonia com a função essencial da marca e o objecto específico do respectivo direito, tal como o TJ os definira. No caso da primeira, “garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros, com diversa proveniência”⁽⁸⁶⁾. Quanto ao segundo, o TJ concluiu que, “em matéria de marcas, o objecto específico da propriedade industrial é, designadamente, o de assegurar ao titular o direito exclusivo de utilizar a marca, quando o produto é colocado no mercado pela primeira vez, e de assim o proteger contra os concorrentes que quisessem

⁽⁸¹⁾ Cf. *supra*, números 1 a 6.

⁽⁸²⁾ Expressamente referidos pelo Tribunal-EFTA eram os acórdãos do TJ de 31 de Outubro de 1974, Proc. 16/74, *Centrafarm BV, Adriaan Peijper./Winthrop BV* (números 7 a 11), e de 15 de Junho de 1976, Proc. C-51/75, *EMI Records Limited./CBS United Kingdom Limited* (número 7: “o exercício do direito de marca destinado a impedir a comercialização de produtos com a mesma marca provenientes de países terceiros, apesar de constituir uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa, não afecta a livre circulação de mercadorias entre Estados-Membros, não caindo, assim, no âmbito das proibições enunciadas nos arts. 30.º seguintes do Tratado”). Cf. *supra*, notas 1 e 34.

⁽⁸³⁾ “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*, número 16.

⁽⁸⁴⁾ “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*, número 19 (os sublinhados são nossos).

⁽⁸⁵⁾ “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*, número 20.

⁽⁸⁶⁾ Cf. *supra*, nota 42.

abusar da posição e reputação da marca vendendo produtos que indevidamente usassem essa mesma marca”⁽⁸⁷⁾.

Contra a interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva que nele via consagrado o esgotamento no (espaço geográfico do) EEE como *standard* mínimo, a Comissão da Comunidade Europeia, o Governo Francês, o Governo Alemão e o Governo do Reino Unido vieram também alegar que, em consequência dessa interpretação, sendo cada uma das Partes Contratantes do Acordo sobre o EEE, incluindo, pois, os Estados-EFTA, livre de atribuir, ou não, aos titulares de marcas, protegidas na sua própria ordem jurídica, a faculdade de se oporem às importações paralelas provenientes de países-terceiros, os mesmos produtos podiam ser objecto de tais importações nuns Estados-Membros, e não o poderem ser noutros, o que conduziria a disparidades internas no mercado. Este outro modo de argumentar foi, também ele, desconsiderado pelo Tribunal EFTA, que apontou a diferença (de objectivos) entre o Tratado CE e o Acordo sobre o EEE: este último, ao contrário daquele, não estabelece uma união aduaneira, mas uma zona de comércio livre⁽⁸⁸⁾. Esta diferença — e isto também foi dito por aquele Tribunal⁽⁸⁹⁾ — não podia deixar de reflectir-se na aplicação do princípio do esgotamento do direito à marca. Com efeito, nos termos do art. 8.º do Acordo sobre o EEE, a livre circulação de produtos, tal como é definida nos arts. 11.º a 13.º do mesmo Acordo, apenas se aplica aos produtos originários das Partes Contratantes, ao passo que, na Comunidade Europeia (como então se dizia), um produto é considerado em livre prática uma vez legalmente comercializado num Estado-Membro — em geral, no âmbito do EEE, esta última regra só se aplica em relação aos produtos originários desse Espaço Económico (no processo principal, recorde-se, os produtos tinham sido fabricados nos EUA e importados paralelamente para a Noruega; por conseguinte, não estavam sujeitos ao princípio da livre circulação no interior do EEE). A tudo isto acrescia — e sempre na opinião do Tribunal EFTA⁽⁹⁰⁾ — o facto de os Estados-EFTA, Membros do Acordo sobre o EEE, não terem abdicado, a favor de uma instância supranacional (como acontece em relação aos Estados-Membros da UE)⁽⁹¹⁾, da sua autonomia no que respeita à definição da sua política comercial externa.

(87) Cf. *supra*, nota 41.

(88) “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*, número 25.

(89) “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*, número 26.

(90) “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*, número 27.

(91) Cf., em particular, o actual art. 207.º do TFUE, que já foi o art. 113.º do Tratado CEE e o art. 133.º do Tratado CE.

No quadro desta fundamentação, o Tribunal EFTA proferiu a seguinte *Advisory Opinion*: “Article 7, paragraph 1, of Council Directive 89/104/CEE (Trade Mark Directive) referred to in Annex XVII to the EEA Agreement is, in the EEA context, to be interpreted as leaving it up to the EFTA States to decide whether they wish to introduce or maintain the principle of international exhaustion of rights conferred by a trade mark with regard to goods originating from outside the EEA”.

10. O art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva foi, pois, objecto de duas interpretações diferentes: a do Tribunal EFTA, a primeira a ser conhecida (“Advisory Opinion”, de 3 de Dezembro de 1997), que conferia aos Estados do EEE, que não integrassem a (então) Comunidade Europeia, a liberdade de manter ou introduzir nas suas ordens jurídicas o princípio do esgotamento internacional (ou global) do direito à marca; a do TJ (acórdão-“*Silhouette*”, de 16 de Julho de 1998), que obrigava os Estados do EEE, Membros da Comunidade Europeia, a acolher nas suas ordens jurídicas o princípio do esgotamento no (espaço geográfico do) EEE como *standard* máximo.

No curto período que mediou entre o acórdão-“*Silhouette*” e o acórdão-“*Sebago*”(92), alguns Estados-Membros com a chamada “cultura EFTA”, assente no princípio de *livre comércio*, do qual o esgotamento internacional é *filho dilecto* (falamos, em particular, da Áustria, da Dinamarca, da Finlândia e da Suécia), ainda acreditaram que o *approach* do TJ, naquele primeiro aresto, não seria confirmado. Depois do segundo aresto, essa esperança esfumou-se, sobrevivendo, pois, a certeza de que se estava em presença de mais um caso em que depois de *Roma* (*scilicet*: O TJ) *ter falado, a causa* (esgotamento internacional v. esgotamento no EEE) *acabou*. Isto, é claro, se o legislador comunitário se abster de intervir. Os referidos Estados-Membros, e não só, tentaram, é verdade, que houvesse essa alteração, que passava por dar ao art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva uma nova redacção, da qual resultasse claramente que o direito à marca não podia prestar-se para o *isolamento* da mercado da Comunidade em relação às *importações paralelas*. Essas tentativas não tiveram, porém, êxito, ao que se diz, por falta de apoio da Alemanha(93).

(92) Cf. *supra*, número 8.

(93) Refira-se que a Directiva 89/104/CEE foi revogada pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008 (o art. 7.º, n.º 1, desta última Directiva era em tudo igual ao art. 7.º, n.º 1, daquela outra), sendo que, actualmente, vigora a Directiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, cujo art. 15.º, n.º 1, apresenta a seguinte redacção: “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 consenti-

11. Enquanto subsistiram as duas interpretações sobre o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva — e isso aconteceu, diga-se, por cerca de uma década⁽⁹⁴⁾ —, discutiu-se se elas seriam conciliáveis. Um importante sector da doutrina alvitrou uma maneira de lograr a sua conciliação. Como antes vimos⁽⁹⁵⁾, não cabe dúvida de que o legislador comunitário desistiu de impor aos Estados-Membros a consagração do esgotamento internacional do direito à marca. Consequentemente, para não pôr em causa a opção dos Estados-Membros que se decidissem pela consagração, nas suas ordens jurídicas, do esgotamento no (espaço geográfico) EEE como *standard* máximo — estamos agora a supor, já se vê, que o TJ tinha interpretado o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva, no sentido de nele se impor o esgotamento no (espaço geográfico) do EEE como *standard* mínimo —, ter-se-ia de aceitar que determinados produtos provenientes de países-terceiros, apesar de terem sido legalmente comercializados num Estado-Membro, não fossem colocados em regime de livre prática no interior da Comunidade. Tais produtos seriam, afinal, os que fossem objecto de *importação paralela* para um dos Estados-Membros, em cujas ordens jurídicas se consagrasse o esgotamento internacional: comercializados legalmente nesse(s) Estado(s)-Membro(s), já que nele(s) o titular da marca não poderia, com base no respectivo direito, barrar a a sua importação paralela, nem por isso esses produtos beneficiariam da livre comercialização nos outros Estados-Membros (entenda-se: nos Estados-Membros que tivessem optado pela consagração do esgotamento no (espaço geográ-

mento”. O regime da marca comunitária (hoje dita “marca da União Europeia” e “marca da UE”) conheceu igualmente diferentes assentos legislativos: o RegCE 40/94 foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 (o art. 13.º, n.º 1, deste Regulamento reproduzia o art. 13.º, n.º 1, daquele outro; cf. *supra* nota 13), o qual, por sua vez, foi revogado pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, estabelecendo-se no seu art. 15.º, n.º 1, que “a marca da UE não confere ao seu titular o direito de proibir a sua utilização para produtos que tenham sido comercializados no espaço económico europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento”. Deveras significativo é que o legislador da União, que não se valeu desta sucessão de Directivas e de Regulamentos para *romper* com a ideia da “Europa-Fortaleza”, da qual o TJ se tornara arauto, através da limitação territorial do esgotamento do direito à marca, dela se tenha valido para *fulminar* a jurisprudência desse mesmo tribunal sobre o requisito de “representabilidade gráfica”, de cuja observância dependia o registo de um sinal como marca (art. 2.º da Primeira Directiva e art. 4.º do RegCE 40/94). Poder-se-ia dizer que a *lealdade* do legislador da União à *sagesse* dos Juízes do Luxemburgo se revelou de *escala móvel*: no caso da interpretação do art. 7.º, n.º 1, sendo ela a mais conforme com os interesses do *big business*, *total lealdade*; no caso da interpretação do referido requisito de registabilidade de um sinal como marca (nacional ou comunitária), que afrontava aqueles mesmos interesses, *absoluta deslealdade*. O esclarecimento deste último ponto levar-nos-ia demasiado longe. Decidimos, por isso, deixá-lo para outra ocasião.

⁽⁹⁴⁾ Cf. *infra*, número 12.

⁽⁹⁵⁾ Cf. *supra*, números 1 e 2.

fico do) EEE como *standard* máximo), visto que se tratava de produtos guarnecidos com uma marca cujo titular não consentira a sua comercialização no EEE.

Esta solução — que era a única que, interpretando-se o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva no sentido de impor aos Estados-Membros o esgotamento no (espaço geográfico do) EEE como *standard* mínimo, obstava a que se lhes impusesse o esgotamento internacional, assim se contrariando aquele mesmo preceito — teria de valer para os produtos provenientes de fora do EEE, comercializados num dos Estados que, não sendo Membro da Comunidade Europeia, integrasse esse Espaço Económico. Ou seja: um qualquer empresário, titular de uma determinada marca no EEE, que não fosse Membro da CE, e em cuja ordem jurídica o esgotamento internacional obtivera consagração, não poderia, com base no seu direito sobre a marca em causa, barrar as importações paralelas de *produtos genuínos* provenientes do exterior do EEE para o Mercado desse Estado, mas daí não decorria que, com base no seu direito sobre essa mesma marca num ou mais Estados-Membros, não pudesse obstar à comercialização no Mercado deste(s) outro(s) Estado(s)-Membro(s) dos produtos assim importados para o EEE. Revertendo à *fattispecie* que deu azo à “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*: A “Mag Instrument Inc.”, titular da marca “Maglite”, registada a seu favor na Noruega, para assinalar lanternas de bolso, não poderia, com base no respectivo direito, impedir que outrem que não o seu importador autorizado importasse esses produtos para a Noruega directamente dos EUA, onde eram por ela fabricados; mas, no caso de ser titular dessa mesma marca num ou mais Estados-Membros, não estaria impedida de invocar o respectivo direito para se opor à comercialização, no mercado desse(s) Estado(s)-Membro(s), dos referidos produtos, ocorrendo a sua importação paralela da Noruega.

Fora desta solução não havia mais caminho que não fosse o de considerar *prejudicada* a interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva, que foi feita pelo Tribunal-EFTA (“Advisory Opinion”-*Mag Instrument*), pela interpretação que desse mesmo preceito fez o TJ (acórdão-“*Silhouette*”)(⁹⁶).

12. Existe, desde 8 de Julho de 2008, uma nova “Advisory Opinion” do Tribunal EFTA sobre a interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Pri-

(⁹⁶) Neste sentido, cf., por exemplo, R. SACK, “Der markenrechtliche Erschöpfungsgrundsatz ...”, *cit.*, *WRP* 1998, p. 566, ss., e *ID.*, “Die Erschöpfung von Gewerblichen Schutzrechten ...”, *cit.*, *GRUR* 1999, p. 213, ss.

meira Directiva⁽⁹⁷⁾. A *fattispecie* correspondia, no essencial, à da “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*⁽⁹⁸⁾: importação não autorizada para o mercado norueguês de produtos (no caso, produtos da classe 3 da Classificação de Nice)⁽⁹⁹⁾ guarnecidos com uma determinada marca (no caso, a marca “Redken”), os quais produtos eram provenientes dos EUA, sendo aí produzidos e introduzidos no mercado com o consentimento do titular da marca em causa (“produtos genuínos”, na terminologia já antes usada).

O pedido de “Advisory Opinion”, formulado pelo *Follo District Court*⁽¹⁰⁰⁾, comportava as duas seguintes questões: “1. *Is Article 7(1) of Council Directive 89/104/EEC to be understood to the effect that a trade mark proprietor has the right to prevent imports from third countries outside the EEA when such imports take place without the consent of the trade mark proprietor?* /2. *Is Article 7(1) of Council Directive to be understood to the effect that international exhaustion is permitted?*”⁽¹⁰¹⁾.

Em causa estava, afinal, a questão de saber se o Tribunal EFTA mantinha a sua anterior interpretação do referido preceito da Directiva (“Advisory Opinion”-*Mag Instrument*) ou, ao invés, se a abjurava, passando, por conseguinte, a afinar pelo diapasão do TJ (acórdão-“*Silhouette*” e acórdão-“*Sebago*”). No primeiro sentido (para além das rés, já se vê) pronunciaram-se o Governo da Islândia, o Governo do Liechtenstein, o Governo da Noruega e, conquanto não tivesse deixado de reconhecer a existência de argumentos em contrário, o próprio Órgão de Fiscalização da EFTA⁽¹⁰²⁾. A Comissão das Comunidades Europeias sufragou a posição das autoras, cujo entendimento era o de que, depois do acórdão-“*Silhouette*”, o art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva “must be interpreted to introduce, *also in the context of EEA law*, mandatory EEA-wide exhaustion of trade mark rights regardless of the origin of the goods in question”, isto é, “*the Directive*

⁽⁹⁷⁾ Procs. Apensos E-9/97 e E-10/07, *L’Oréal Norge SA, L’Oréal SA./Per Aarskog AS, Nille AS, Smart Club AS* (doravante, “Advisory Opinion”-*L’Oréal*).

⁽⁹⁸⁾ Refira-se que em ambas as “Advisory Opinions” foram tribunais noruegueses os solicitantes.

⁽⁹⁹⁾ “Preparações para branquear e outras substâncias para lavagem; preparações para limpar, polir, desengordar e raspar; sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentríficos”.

⁽¹⁰⁰⁾ Tratava-se do tribunal que conheceu do Proc. E-9/07, no qual intervinham a “*L’Oreal Norge AS*” (autora) e a “*Per Arskog AS*” e a “*Nille AS*” (rés).

⁽¹⁰¹⁾ Pouco tempo depois, estas mesmas questões foram objecto de novo pedido de “Advisory Opinion”, formulado por um outro tribunal norueguês (o *District Court* de Oslo) no âmbito do Proc. E-10/97, no qual as autoras eram a “*L’Oreal Norge AS*” e a “*L’Oreal SA*” e a ré era a “*Smart Club AS*”.

⁽¹⁰²⁾ “Advsory-Opinion”-*L’Oréal*, número 23.

does not leave the EEA States with the option of introducing or maintaining international exhaustion”⁽¹⁰³⁾.

O Tribunal EFTA, depois de referir o contexto doutrinal e jurisprudencial em que fora proferida a “Advisory Opinion”-*Mag Instrument*⁽¹⁰⁴⁾, trouxe à colação diversos preceitos do Acordo sobre o EEE e do Acordo (entre os Estados EFTA) relativo à instituição de um Órgão de Fiscalização e de um Tribunal de Justiça⁽¹⁰⁵⁾. No que respeita ao primeiro Acordo, avulta a referência feita ao art. 1.º, n.º 1, que dispõe o seguinte: “O objectivo do presente Acordo de associação é o de promover um reforço permanente e equilibrado das relações comerciais e económicas entre as Partes Contratantes, em iguais condições de concorrência e no respeito por normas idênticas, com vista a criar um Espaço Económico Europeu homogéneo, a seguir designado EEE”. Quanto ao segundo Acordo, o destaque vai, em primeiro lugar, para o art. 3.º, n.º 2, onde se lê: “O Órgão de Fiscalização da EFTA e o Tribunal da EFTA devem, na interpretação e na aplicação do Acordo EEE e do presente Acordo, ter em devida consideração os princípios definidos na jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias posterior à data de assinatura do Acordo EEE relativos à interpretação do Acordo EEE ou às regras do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia e do Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço na medida em que sejam idênticas, quanto ao conteúdo, às disposições do Acordo EEE ou às disposições dos actos correspondentes aos actos referidos nos anexos I e II do presente Acordo.” Igualmente relevante, no quadro da argumentação do Tribunal EFTA, era a referência ao art. 2.º, n.º 1, do Protocolo 28, cuja redacção (em inglês)⁽¹⁰⁶⁾ já é nossa conhecida⁽¹⁰⁷⁾; vale, porém, a pena recordá-la aqui: “To the extent that exhaustion is dealt with in Community measures or jurisprudence, the Contracting Parties shall provide for such exhaustion of intellectual property as laid down in Community law. *Without prejudice to future developments of case-law*, this provision shall be interpreted in accordance with the meaning established in the relevant rulings of the Court of Justice of the Communities given prior to the signature of the Agreement”.

⁽¹⁰³⁾ “Advisory Opinion”-*L’Oréal*, número 23 (sublinhados nossos).

⁽¹⁰⁴⁾ A interpretação do art 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva era, à época, como antes vimos, muito discutida no seio da doutrina (cf. *supra*, nota 16), sendo que o TJ não se tinha ainda pronunciado.

⁽¹⁰⁵⁾ Cf. *supra*, notas 73 e 74.

⁽¹⁰⁶⁾ Sobre a razão disso, cf. *supra*, nota 68.

⁽¹⁰⁷⁾ Cf. *supra*, número 9.

Dos dois últimos preceitos decorre a obrigação para o Tribunal EFTA de *atender* à jurisprudência do TJ. Esta obrigação, que é afirmada em geral (art. 3.º, n.º 2), é objecto de um previsão específica (art. 2.º, n.º 1) no que respeita à matéria do esgotamento dos “direitos de propriedade intelectual” (que hoje se considera abrangerem o direito à marca)⁽¹⁰⁸⁾. Esses mesmos preceitos não referem, porém, a existência de uma *obrigação correlativa* para o TJ. E a verdade é que estoutro Tribunal terá inferido desse silêncio que era livre de decidir como lhe aprouvesse, isto é, *sem atender* à jurisprudência do Tribunal EFTA, por isso que, nomeadamente em matéria de esgotamento do direito à marca, não se coibiu de defender uma interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva (acórdão-Silhouette”) contrária à *que antes* fora defendida por aquele segundo Tribunal.

É claro, e a todas as luzes, que os *malefícios* para a *homogeneidade* do (mercado do) EEE⁽¹⁰⁹⁾ são os mesmos, quer seja o Tribunal EFTA a contrariar o anterior entendimento do TJ, quer seja este último a contrariar o anterior entendimento daquele. E foi, afinal, para evitar esses malefícios que o Tribunal EFTA entendeu ser seu dever interpretar a “*EEA law in line with new case law of the ECJ regardless of whether the EFTA Court has previously ruled on the question*”⁽¹¹⁰⁾. Dado este passo — contrário, note-se, ao que fora defendido pelos três Estados EFTA, membros do Acordo do EEE —, o sentido da “Advisory Opinion” não podia ser senão o seguinte: “Article 7(1) of First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC) is to be interpreted to the effect that it precludes the unilateral introduction or maintenance of international exhaustion of rights con-

(108) Hodiernamente, a Propriedade Intelectual constitui uma espécie de “albergue espanhol”. O acordo TRIPS/ADPIC é, a este propósito, paradigmático. Lê-se no seu art. 1.º, n.º 2, o seguinte: “Para efeitos do disposto no presente Acordo, a expressão ‘propriedade intelectual’ refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual que constituem objecto das secções 1 a 7 da parte II.” Tais categorias são as seguintes: “direitos de autor e direitos conexos (secção 1: arts. 9.º a 14.º); “marcas” (secção 2: arts. 15.º a 21.º); “indicações geográficas”(secção 3: arts. 22.º a 24.º); “desenhos e modelos” (secção 4: arts. 25.º a 26.º); “patentes” (secção 5: arts. 27.º a 34.º); “configurações (topografias) de circuitos integrados” (secção 6: arts. 35.º a 38.º); “protecção de informações não divulgadas” (secção 7: art. 39.º). Caberia perguntar qual a afinidade, em termos de *merecimento intelectual*, entre, nomeadamente, um romance (por exemplo, o *Memorial do Convento*, de José Saramago) ou uma sinfonia (por exemplo, a *Nona Sinfonia*, de Beethoven) e uma marca, mesmo das mais famosas (por exemplo, “Coca-Cola”)...

(109) Como se lê no art. 1.º, n.º 1, do respectivo Acordo, o objectivo deste “é o de promover um reforço permanente e equilibrado das relações comerciais e económicas entre as Partes Contratantes, em iguais condições de concorrência e no respeito por normas idênticas, com vista a criar um Espaço Económico Europeu homogéneo (...)”.

(110) “Advisory Opinion”-*L’Oréal*, número 29.

ferred by a trade mark regardless of the origin of the goods in question”(111).

13. Ultrapassada a divergência entre o TJ e o Tribunal EFTA, a questão do âmbito geográfico do esgotamento do direito à marca saiu do proscênio. Não pode, porém, excluir-se que, mais tarde ou mais cedo, a ele volte. Bastará, para isso, que o art. 3.º, n.º 5, do TUE, na parte em que diz que a União contribui para o *comércio livre e equitativo*, seja tomada a sério.

(111) “Advisory Opinion”-*L’Oréal*, parte decisória.

A COMPLEXA QUESTÃO DA ESCOLHA DE ÁRBITRO PELAS PARTES

Por Manuel Pereira Barrocas(*)

A escolha de árbitro pelas partes constitui um dos mais importantes atos do processo arbitral, pois dele pode depender, em grande medida, a regularidade do processamento e, muito particularmente, o sentido do veredito final.

A escolha de árbitro parece tarefa simples, mas não é, dado que é muito mais complexa do que à primeira vista pode parecer. O tribunal arbitral é um órgão jurisdicional, pois tem o poder de resolver litígios, mas também é um órgão que denota algumas fragilidades que são, em síntese, as que resultam da sua dependência nuclear da vontade das partes. Deste modo, tal como nasce da convenção de arbitragem termina com ela se for revogada pelas partes ou, ainda, se ela for nula ou ineficaz.. Está também à mercê de transações das partes destinadas a por termo ao litígio por acordo e está também sujeito ao incidente de recusa de árbitro formulado por qualquer das partes, no caso do direito português nos termos do art. 13.º e ss., da LAV. Todas estas questões constituem consequências naturais da natureza voluntária da arbitragem. Nenhuma crítica sobre isto pode, portanto, ser feita.

Neste contexto, e também sem obviamente ser caso de considerar, por aquelas razões, diminuída a autoridade do tribunal arbitral, é todavia indispensável salientar a importância da cooperação ativa das partes para que o tribunal arbitral funcione normalmente, tenha estabilidade e seja útil. Denomino, nos escritos que tenho feito sobre esta matéria, por *compromisso essencial* um conceito que é absolutamente fundamental em arbitragem e que se traduz, em termos práticos no aspeto particular desta temá-

(*) Advogado e Árbitro.

tica, no seguinte: não faz qualquer sentido as partes terem inicialmente optado pela arbitragem e, depois, dificultarem desnecessariamente o trabalho do tribunal mediante práticas contrárias à sua natureza e finalidade. Constitui, pois, violação daquele compromisso qualquer atuação grave em contrário.

A igualdade das partes na escolha dos árbitros é basilar, sem dúvida, a tal ponto que muito diminuído fica este direito quando se elaboram listas de árbitros que são propostas por instituições de arbitragem, felizmente em regra apenas com caráter supletivo, ou seja, no caso de as partes não chegarem a acordo quanto à designação dos árbitros, mas em alguns casos, embora mais limitados, certas instituições arbitrais propendem a proceder, elas próprias, à escolha dos árbitros ou de algum deles, como pode ser o caso do terceiro árbitro, limitando o poder de decisão das partes na matéria, esquecendo que uma das grandes vantagens da arbitragem sobre a jurisdição estadual consiste na possibilidade de as partes escolherem de forma igualitária os julgadores.

Esta faculdade é tão importante quanto é certo que dela depende, em regra, a origem e o fortalecimento do laço de confiança das partes no tribunal arbitral. Uma arbitragem sem gozar da confiança das partes nos árbitros não é salutar e é difícil de conceber.

Mas falar apenas em direito de escolha de árbitros é escasso, porque este direito condicionado é um poder-dever, isto é, as partes não têm apenas o direito de escolher um árbitro, mas têm também deveres relativamente à pessoa que escolhem para constituir o tribunal arbitral. São deveres específicos de todas as partes para com o tribunal arbitral, para com o processo arbitral e para com as co-partes.

Enfim, está em causa o princípio do efeito útil da arbitragem, que implica o poder-dever solidário das partes na nomeação de todos os árbitros, não apenas do árbitro normalmente designado por árbitro de parte. Em síntese, todas as partes nomeiam todos os árbitros, embora por vezes isso não transpareça, mas na realidade é isso que acontece. Para demonstrar melhor esta afirmação, vejamos dois exemplos, entre muitos outros: a obrigação de pagamento dos honorários dos árbitros e a vinculação das partes ao cumprimento das decisões do tribunal arbitral independentemente de quem o constitui.

Na verdade, sobre o primeiro exemplo, a parte condenada pelo tribunal a pagar os honorários dos árbitros paga, salvo acordo em contrário das partes, os honorários de todos os árbitros e não apenas daquele que ela nomeou. Igualmente o regime do art. 17.º, n.º 5, da LAV, é relevante na demonstração exemplificativa do que se deixa dito.

Sobre o segundo exemplo dado, a autoridade dos árbitros relativamente aos atos processuais e ao dever que incumbe às partes de os praticar promana de todos os árbitros, incluindo do árbitro designado pela co-parte ou co-partes.

Portanto, do que se trata é de um dever solidário entre as partes resultante de uma delegação e partilha entre elas do poder de escolha dos árbitros e da assunção concomitante das suas responsabilidades pela boa constituição e funcionamento do tribunal arbitral. Na verdade, como se deixou dito, uma parte não nomeia apenas o árbitro que lhe compete nomear, diretamente quando as partes estão de acordo, ou indiretamente através dos próprios árbitros de parte quando isso não sucede.

É, portanto, devido àquela dupla faceta cristalizada no conceito de poder-dever do fenómeno da escolha de árbitro que o tema se torna mais complexo do que parece de relance.

O fundamento jurídico daquela interdelegação e partilha do poder das partes relativamente à escolha de todos os árbitros reside na convenção de arbitragem, na lei arbitral aplicável e/ou no regulamento de arbitragem de uma câmara arbitral e, ainda, no contrato de árbitro. Por isso uma parte só cumpre devidamente o seu dever se, efetivamente, escolher corretamente o árbitro ou os árbitros.

Escolher corretamente significa eleger um árbitro independente, imparcial e eficiente. Sem que isso se verifique, o que é, como se sabe, uma vantagem da arbitragem relativamente à jurisdição judicial, o processo arbitral pode transformar-se numa grande, penosa e custosa ineficiência, dado que para que isso suceda basta que um dos árbitros seja incorretamente escolhido e exemplos de incorreta escolha encontramos vários, citando: o parcialismo na defesa ativa dos interesses de uma das partes por árbitros que não são independentes ou não são imparciais, a pré-disposição quanto ao sentido da decisão final do processo ou ainda outras faltas graves, tais como a falta ou insuficiência de presença e assiduidade aos atos arbitrais ou o desinteresse pelo processo.

Dois autores de língua inglesa, *Thomas Webster, in Arbitration International Kluwer 2003*, escreveu, em resumo: “*as partes não devem sistematicamente nomear um co-árbitro, que seja uma pessoa que reflita fielmente a posição assumida pela parte nomeante no processo, porque um árbitro nestas condições arrisca-se a ficar isolado dos restantes membros do tribunal*”.

Por sua vez, *DOAK BISHOP, in The Art of Advocacy*, escreveu: “*Se alguém de entre os árbitros participa no processo arbitral com a decisão já tomada, na verdade atua como um verdadeiro advogado de parte, pois*

não partilha de uma mesma atitude relativamente ao caso com os restantes membros do tribunal, e por isso não gozará da mesma credibilidade e capacidade de persuasão nas deliberações”.

Remédios possíveis e necessários para obviar a estas situações anómalas podemos citar, quanto aos árbitros, a sua destituição pelo tribunal arbitral — é o caso da lei portuguesa nos termos do disposto no art. 15.º da LAV — ou pelo tribunal judicial se não for possível obtê-la pelo tribunal arbitral, bem como a responsabilização cível do árbitro que atue de forma deliberada com ausência de independência e/ou de imparcialidade.

Quanto às partes, também elas podem ser responsabilizadas por estas situações, não só pela errada nomeação dos árbitros, mas, sobretudo, por atuação em geral no processo arbitral de má fé, por maliciosa atuação, por “*chicana processual*” ou mediante a prática de guerrilha arbitral.

Os remédios para estes casos são, entre outros: o pagamento de compensação determinada pelo próprio tribunal arbitral pela parte faltosa à outra ou outras partes mesmo sendo aquela a parte vencedora, e também a possibilidade de responsabilização civil apurada em tribunal estadual.

Em ambos os casos existe, todavia, uma barreira, uma dificuldade de monta, que é a distinção precisa entre *atuação ilícita* no processo e *defesa lícita* dos seus direitos pela parte, dado que não é fácil separar as duas realidades, sabendo-se que apenas a primeira constitui violação da lei e/ou da convenção de arbitragem e, eventualmente, do contrato de árbitro. Na verdade, aqueles conceitos podem apresentar facetas comuns no seu exercício e têm frequentemente uma fronteira ténue.

Creemos firmemente que mediante a criteriosa utilização destes remédios pode residir neles um antídoto contra a guerrilha arbitral e outras atuações graves das partes contra o tribunal arbitral e o processo arbitral e logo contra os interesses e direitos legítimos em equação no processo e, bem assim, contra a eficiência e a credibilidade da arbitragem.

O tribunal arbitral é, pois, uma tarefa e uma responsabilidade de todas as partes quanto à sua estabilidade, eficácia e eficiência. A arbitragem não pode, de modo algum, ficar refém das ilícitas anomalias descritas.