

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
16 de Julho de 1998 *

No processo C-355/96,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.º do Tratado CE, pelo Oberster Gerichtshof (Áustria), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG

e

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 7.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), na redacção dada pelo acordo sobre o Espaço Económico Europeu de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relator), M. Wathelet e R. Schintgen, presidentes de secção, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón e K. M. Ioannou, juízes,

* Língua do processo: alemão.

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: H. von Holstein, secretário adjunto,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, por Klaus Haslinger, advogado em Linz,
- em representação da Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, por Walter Müller, advogado em Linz,
- em representação do Governo austríaco, por Wolf Okressek, Ministerialrat no Bundeskanzleramt, na qualidade de agente,
- em representação do Governo alemão, por Alfred Dittrich, Ministerialrat no Ministério Federal da Justiça, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat no Ministério Federal da Economia, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo Francês, por Catherine de Salins, subdirectora na Direcção dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Philippe Martinet, secretário na mesma direcção, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo italiano, por Umberto Leanza, chefe do Serviço do Contencioso Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente, assistido por Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
- em representação do Governo sueco, por Erik Brattgård, departementsråd no Departamento do Comércio Externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros,

Tomas Norström, kansliråd no mesmo ministério, e Inge Simfors, hovrättsassessor no mesmo ministério, na qualidade de agentes,

- em representação do Reino Unido, por Lindsey Nicoll, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistido por Michael Silverleaf, barrister,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por Jürgen Grunwald, consultor jurídico, e Berend Jan Drijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, representada por Klaus Haslinger, da Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, representada por Walter Müller, do Governo italiano, representado por Oscar Fiumara, e da Comissão, representada por Jürgen Grunwald, na audiência de 14 de Outubro de 1997,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 29 de Janeiro de 1998,

profere o presente

Acórdão

¹ Por despacho de 15 de Outubro de 1996, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 30 do mesmo mês, o Oberster Gerichtshof submeteu, nos termos do artigo 177.º do Tratado CE, duas questões prejudiciais relativas à interpretação do

artigo 7.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»), na redacção dada pelo acordo sobre o Espaço Económico Europeu de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «acordo EEE»).

- 2 Estas questões surgiram no quadro de um litígio entre as sociedades austríacas Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (a seguir «Silhouette») e Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (a seguir «Hartlauer»).

- 3 O artigo 7.º da directiva, relativo à extinção dos direitos conferidos pela marca, preceitua:

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

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

- 4 Em conformidade com o artigo 65.º, n.º 2, em conjugação com o Anexo XVII, n.º 4, do acordo EEE, o artigo 7.º, n.º 1, da directiva foi alterado para efeitos do acordo, de modo que a expressão «na Comunidade» foi substituída pela expressão «no território de uma parte contratante».

- 5 O artigo 7.º da directiva foi transposto para direito austríaco pelo § 10a da Markenschutzgesetz (lei sobre a protecção das marcas), cujo n.º 1 dispõe: «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».
- 6 A Silhouette produz óculos da gama superior de preços. Distribui-os a nível mundial, com a marca «Silhouette», registada na Áustria e na maior parte dos países do mundo. Na Áustria fornece ela própria os óculos a oculistas; nos outros Estados, tem filiais ou distribuidores.
- 7 A Hartlauer vende, nomeadamente, óculos em numerosas filiais da Áustria constituindo os seus preços baixos o principal argumento de venda. Não se abastece na Silhouette, uma vez que esta considera que a distribuição dos seus produtos pela Hartlauer seria prejudicial à sua imagem de fabricante de óculos de muito boa qualidade e que estão na moda.
- 8 Em Outubro de 1995, a Silhouette vendeu 21 000 armações de óculos, de modelos desactualizados, à sociedade búlgara Union Trading pelo montante de 261 450 USD. Tinha encarregado o seu representante de dar instrução aos clientes para apenas venderem as armações de óculos na Bulgária ou nos países da ex-União Soviética e de não as exportarem para outros países. O representante afirmou à Silhouette ter transmitido esta instrução ao comprador. O Oberster Gerichtshof salientou todavia não ter sido possível verificar se assim aconteceu realmente.
- 9 A Silhouette entregou as referidas armações à Union Trading em Sófia em Novembro de 1995. A Hartlauer comprou essas mercadorias — segundo o Oberster Gerichtshof, não foi possível saber junto de que vendedor — e colocou-as à venda na Áustria a partir de Dezembro de 1995. Numa campanha de imprensa, a Hartlauer deu a conhecer que, muito embora não se pudesse abastecer junto da Silhouette, tinha conseguido adquirir 21 000 armações Silhouette no estrangeiro.

- 10 A Silhouette pediu, em processo de medidas provisórias, no Landesgericht Steyr, que fosse proibido à Hartlauer a venda na Áustria de óculos ou armações de óculos da marca Silhouette, na medida em que estes não tinham sido comercializados no território do Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE») por si ou com o seu consentimento. Sustenta não se terem esgotado os seus direitos de marca, uma vez que a directiva apenas prevê aquele esgotamento se os produtos forem colocados no comércio no território do EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento. Baseou o seu pedido no § 10a da Markenschutzgesetz bem como nos §§ 1 e 9 da Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lei sobre a repressão da concorrência desleal ou ilícita, a seguir «UWG») e no artigo 43.º do Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (código civil, a seguir «ABGB»).
- 11 A Hartlauer pede que o pedido seja indeferido uma vez que a Silhouette não tinha vendido as armações com a condição da sua não reimportação na Comunidade. No entender da recorrida, o § 43 do ABGB não é aplicável. Observou, além disso, que a Markenschutzgesetz não concede ao titular o direito de requerer uma decisão judicial inibitória e o seu comportamento não é, tendo em conta a pouca clareza da situação jurídica, contrário aos usos e costumes.
- 12 A acção da Silhouette foi julgada improcedente pelo Landesgericht Steyr e, em recurso, pelo Oberlandesgericht Linz. A Silhouette interpôs recurso para o Oberster Gerichtshof.
- 13 Este último observou, antes de mais, que o processo que lhe foi submetido tinha por objecto a reimportação de uma mercadoria proveniente do titular da marca, comercializada num país terceiro. Salientou seguidamente que, antes da entrada em vigor do § 10 da Markenschutzgesetz, os órgãos jurisdicionais austríacos aplicavam o princípio do esgotamento internacional do direito conferido pela marca (princípio segundo o qual os direitos do titular se esgotam quando o produto com a marca foi colocado no comércio, independentemente do local em que essa colocação ocorreu). Por último, o Oberster Gerichtshof indicou que, nos considerandos da lei austríaca que transpôs o artigo 7.º da directiva, se referia que a intenção

do legislador era deixar à prática jurídica a resolução da questão da validade do princípio do esgotamento internacional.

- 14 Nessas circunstâncias, o Oberster Gerichtshof decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

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

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

Quanto à primeira questão

- 15 Na primeira questão, o Oberster Gerichtshof pergunta, no essencial, se o artigo 7.º, n.º 1, da directiva se opõe a disposições nacionais que prevêm o esgotamento dos direito conferido por uma marca para produtos comercializados fora do EEE sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

- 16 Importa antes de mais recordar que o artigo 5.º da directiva delimita «o direito conferido pela marca» e o artigo 7.º regula o «esgotamento do direito conferido pela marca».
- 17 Nos termos do artigo 5.º, n.º 1, da directiva, a marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. Esse mesmo número estabelece além disso, na sua alínea a), que o direito exclusivo habilita o seu titular a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso, na vida comercial, de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada. De acordo com o artigo 5.º, n.º 3, que enumera de modo não exaustivo os tipos de uso que o titular pode proibir ao abrigo do n.º 1, esta faculdade abrange, nomeadamente, a importação e a exportação dos produtos com a marca registada.
- 18 Tal como as regras previstas no artigo 6.º da directiva, que estabelecem determinados limites aos efeitos da marca, o artigo 7.º especifica que o direito exclusivo conferido pela marca se esgota nas condições nele determinadas, não podendo o seu titular proibir o seu uso. O esgotamento é, antes de mais, condicionado pelo facto de os produtos serem comercializados pelo titular ou com o seu consentimento. Ora, segundo o próprio texto da directiva, o esgotamento apenas tem lugar para produtos comercializados na Comunidade (no EEE após a entrada em vigor do acordo EEE).
- 19 Importa seguidamente constatar que não foi de modo algum sustentado no Tribunal de Justiça que a directiva pudesse ser interpretada no sentido de consagrar o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados pelo titular ou com o seu consentimento independentemente do local em que ocorreu essa comercialização.
- 20 Em contrapartida, a Hartlauer e o Governo sueco sustentaram que a directiva deixa aos Estados-Membros a faculdade de prever no direito nacional o esgota-

mento não apenas em relação aos produtos comercializados no EEE, mas igualmente aos comercializados em países terceiros.

- 21 A interpretação da directiva proposta pela Hartlauer e pelo Governo sueco pressupõe, à luz da redacção do artigo 7.º, que se limita, à semelhança da jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre os artigos 30.º e 36.º do Tratado CE, a fazer recair sobre os Estados-Membros a previsão do esgotamento comunitário, mas que o seu artigo 7.º não regulamenta exhaustivamente a questão relativa ao esgotamento dos direitos conferidos pela marca, deixando assim aos Estados-Membros a possibilidade de prever disposições relativas ao esgotamento que vão para além das consagradas expressamente no artigo 7.º da directiva.
- 22 Ora, como alegam a Silhouette, os Governos austríaco, alemão, francês, italiano e do Reino Unido, bem como a Comissão, essa interpretação opõe-se à redacção do artigo 7.º bem como à economia e finalidade das disposições da directiva relativas aos direitos conferidos pela marca ao seu titular.
- 23 A este propósito importa antes de mais salientar que, se é verdade que, de acordo com o terceiro considerando da directiva, «não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas», não o é menos que a directiva contém uma harmonização relativa às disposições de fundo essenciais na matéria, a saber, segundo esse mesmo considerando, as disposições nacionais com incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno, e que esse considerando não exclui que aquela harmonização seja completa.
- 24 Com efeito, recorda-se, no primeiro considerando da directiva, que as legislações aplicáveis nos Estados-Membros em matéria de marcas comportam disparidades susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de falsear as condições de concorrência no mercado comum, de modo que importa aproximar as legislações dos Estados-Membros, com vista ao estabelecimento e funcionamento do mercado interno. No nono considerando,

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

- 25 À luz destes considerandos, cabe interpretar os artigos 5.º a 7.º da directiva como comportando uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca. Esta interpretação é aliás confortada pelo facto de o artigo 5.º deixar expressamente aos Estados-Membros a faculdade de manter ou introduzir determinadas disposições especificamente delimitadas pelo legislador comunitário. Assim, de acordo com o seu n.º 2, ao qual é feita referência no nono considerando, os Estados-Membros têm a faculdade de conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio.
- 26 Nestas circunstâncias, a directiva não pode ser interpretada no sentido de deixar aos Estados-Membros a possibilidade de prever na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados em países terceiros.
- 27 Esta interpretação é além do mais a única que é susceptível de realizar cabalmente a finalidade da directiva, ou seja, salvaguardar o funcionamento do mercado interno. Com efeito, entraves inelutáveis à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços decorreriam de uma situação na qual alguns Estados-Membros pudessem prever o esgotamento internacional enquanto outros só preveriam o esgotamento comunitário.
- 28 Não pode ser objectado a esta interpretação, como faz o Governo sueco, que a directiva, tendo sido adoptada com base no artigo 100.º-A do Tratado CE que rege a aproximação das legislações dos Estados-Membros relativas ao funcionamento do mercado interno, não pode regulamentar as relações entre os Estados-Membros e

países terceiros, de modo que o seu artigo 7.º deve ser interpretado no sentido de que a directiva apenas abrange as relações intracomunitárias.

- 29 Com efeito, supondo mesmo que o artigo 100.º-A do Tratado seja interpretado no sentido proposto pelo Governo sueco, é forçoso reconhecer que o artigo 7.º, tal como foi indicado no presente acórdão, não visa regulamentar as relações entre os Estados-Membros e os países terceiros, mas definir os direitos de que gozam os titulares de marcas na Comunidade.
- 30 Por fim, cabe salientar que as autoridades comunitárias competentes poderiam sempre alargar, mediante celebração de acordos internacionais na matéria, tal como foi feito no âmbito do acordo EEE, o esgotamento previsto pelo artigo 7.º aos produtos comercializados em países terceiros.
- 31 Atento o que precede, deve responder-se à primeira questão que o artigo 7.º, n.º 1, da directiva, na redacção do acordo EEE, se opõe a que disposições nacionais prevejam o esgotamento do direito conferido por uma marca para produtos comercializados fora do EEE sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

Quanto à segunda questão

- 32 Na segunda questão, o Oberster Gerichtshof pergunta, em substância, se o artigo 7.º, n.º 1, da directiva pode ser interpretado no sentido de que, unicamente com fundamento nesta disposição, o titular de uma marca pode obter uma ordem de

non facere em relação a um terceiro, quanto à não utilização da sua marca para produtos comercializados fora do EEE sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

33 No seu despacho de reenvio tal como precisado por comunicação ulterior, o Oberster Gerichtshof salientou:

— que a segunda questão foi formulada porque a Markenschutzgesetz não prevê qualquer direito a uma acção judicial inibitória e também não contém disposição correspondente ao artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva. Através de uma acção sobre marcas apenas se pode exigir a não utilização quando exista simultaneamente uma violação do § 9 da UWG, cuja aplicação pressupõe o risco de confusão, o que não existe quando se trata de produtos originais do titular da marca;

— que, em direito austríaco, pelo menos de acordo com a doutrina actual, o titular de uma marca não pode prevalecer-se do direito de uma decisão judicial inibitória da sua utilização contra quem importe ou reimporte paralelamente produtos dessa marca, se esse direito não resultar do § 10a, n.º 1, da Markenschutzgesetz. Segundo o direito austríaco, coloca-se, por conseguinte, a questão de se saber se o artigo 7.º, n.º 1, da directiva em matéria de marcas, de conteúdo idêntico ao § 10a, n.º 1, da Markenschutzgesetz, prevê o direito a uma decisão judicial inibitória da utilização da marca e se o seu titular pode pedir, unicamente com base nesta disposição, que o terceiro deixe de utilizar a marca para produtos comercializados sob essa marca fora do EEE.

34 A este propósito, importa recordar que, de acordo com a economia da directiva, os direitos conferidos pela marca estão definidos no artigo 5.º enquanto que o artigo 7.º contém uma precisão importante relativamente a esta definição na parte em que

dispõe que os direitos conferidos pelo artigo 5.º não permitem ao seu titular proibir o uso da marca quando estão preenchidas as condições relativas ao esgotamento previstas por esta disposição.

- 35 Nestas circunstâncias, se é incontestável que a directiva obriga os Estados-Membros a aplicar as disposições com base nas quais o titular de uma marca, no caso de violação dos seus direitos, deve ter direito a uma acção inibitória da utilização da sua marca por terceiros, importa entretanto constatar que esta obrigação decorre das disposições do artigo 5.º da directiva e não das do artigo 7.º
- 36 Face a esta constatação, cabe, em primeiro lugar, recordar que, segundo jurisprudência constante, uma directiva não pode, por si só, criar obrigações para um particular e não pode, portanto, ser invocada enquanto tal contra ele. Ora, importa, em segundo lugar, sublinhar que, de acordo com essa mesma jurisprudência, ao aplicar o direito nacional, quer se trate de disposições anteriores ou posteriores à directiva, o órgão jurisdicional nacional chamado a interpretá-lo é obrigado a fazê-lo, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva, para atingir o resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o artigo 189.º, terceiro parágrafo, do Tratado CE (v., designadamente, acórdãos de 13 de Novembro de 1990, *Marleasing*, C-106/89, *Colect.*, p. I-4135, n.ºs 6 e 8, e de 14 de Julho de 1994, *Faccini Dori*, C-91/92, *Colect.*, p. I-3325, n.ºs 20 e 26).
- 37 Cabe portanto responder à segunda questão, sob reserva do que acaba de ser dito quanto à obrigação de o órgão jurisdicional de reenvio de interpretar o direito nacional na medida do possível em conformidade com o direito comunitário, que o n.º 1 do artigo 7.º da directiva não pode ser interpretado no sentido de que, unicamente com fundamento nesta disposição, o titular de uma marca pode obter uma

decisão judicial inibitória da utilização dessa marca por um terceiro para produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

Quanto às despesas

- 38 As despesas efectuadas pelos Governos austríaco, alemão, francês, italiano, sueco e do Reino Unido, bem como pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Oberster Gerichtshof, por despacho de 15 de Outubro de 1996, declara:

- 1) O artigo 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, 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.

- 2) O artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 não pode ser interpretado no sentido de que, unicamente com fundamento nesta disposição, o titular de uma marca pode obter uma decisão judicial inibitória da utilização dessa marca por um terceiro para produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Wathelet

Schintgen

Mancini

Moitinho de Almeida

Murray

Edward

Jann

Sevón

Ioannou

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de Julho de 1998.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias