

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL

NIILO JÄÄSKINEN

apresentadas em 7 de Julho de 2011¹

I – Introdução

1. O presente pedido de decisão prejudicial, apresentado pelo Hof van Cassatie (Bélgica), tem por objecto a interpretação do Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime comunitário de protecção das variedades vegetais², conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 873/2004 do Conselho, de 29 de Abril de 2004³.
3. O Tribunal de Justiça é convidado a esclarecer se o titular do direito comunitário de protecção das variedades vegetais pode invocar os seus direitos exclusivos, ao abrigo do Regulamento n.º 2100/94, para intentar uma acção com fundamento em infracção contra terceiros ou se, pelo contrário, se deve considerar que os seus direitos se esgotaram quando o titular de uma licença de exploração vendeu a terceiros material da variedade objecto da protecção comunitária sem lhes impor as limitações que tinha a obrigação de lhes fixar por força do contrato de licença que celebrara com o titular do direito comunitário de protecção das variedades vegetais.

2. O presente processo levará o Tribunal de Justiça a pronunciar-se sobre os problemas específicos que o regime comunitário de protecção das variedades vegetais levanta no quadro mais genérico da propriedade intelectual, designadamente no que respeita à diferença que existe entre o regime de protecção distinto previsto nesse diploma para o material de multiplicação (no presente caso as macieiras *Nicoter*), por um lado, e para o material de colheita (no presente caso as maçãs *Kanzi*), por outro.

II – Quadro jurídico

A – A Convenção UPOV de 1991

4. Ao nível internacional, a protecção das variedades vegetais foi objecto de uma convenção, assinada em 2 de Dezembro de 1961 e revista em 1991 (a seguir «Convenção UPOV de 1991»). A Comunidade Europeia aderiu a

1 — Língua original: francês.

2 — JO L 227, p. 1 e rectificação, JO 2001 L 111, p. 31.

3 — JO L 162, p. 38, a seguir «Regulamento n.º 2100/94».

esta convenção em 2005⁴. A regulamentação comunitária inspira-se muito nas disposições dessa convenção.

que criou ou descobriu e desenvolveu a variedade ou o seu sucessível, ambos – essa pessoa e o seu sucessível – a seguir designados por “o titular”».

7. Nos termos do artigo 13.º, n.ºs 1 a 3, do referido regulamento:

B – O Regulamento n.º 2100/94

5. O décimo quarto considerando do Regulamento n.º 2100/94 tem a seguinte redacção:

«Considerando que, uma vez que o direito de protecção comunitária das variedades vegetais deve produzir efeitos uniformes em toda a Comunidade, as transacções comerciais sujeitas ao consentimento do titular têm de ser rigorosamente delimitadas; que o âmbito da protecção deve ser alargado, em comparação com o da maioria dos regimes nacionais existentes, a certo material da variedade, para ter em conta o comércio através de países não comunitários onde não existe protecção; que, todavia, a introdução do princípio do esgotamento dos direitos deve assegurar que a protecção não seja excessiva».

6. Segundo o artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2100/94:

«Considera-se titular do direito comunitário de protecção das variedades vegetais a pessoa

«1. Um direito comunitário de protecção de uma variedade vegetal tem por efeito habilitar o seu titular ou titulares, a seguir designados por “titular”, a praticar os actos previstos no n.º 2.

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 15.º e 16.º, carecem da autorização do titular os seguintes actos relativos aos constituintes varietais, ou ao material de colheita da variedade protegida, ambos a seguir conjuntamente designados por “material”:

- a) Produção ou reprodução (multiplicação);
- b) Acondicionamento para efeitos de multiplicação;
- c) Colocação à venda;
- d) Venda ou outro tipo de comercialização;
- e) Exportação a partir da Comunidade;

4 — V. Decisão 2005/523/CE do Conselho, de 30 de Maio de 2005, que aprova a adesão da Comunidade Europeia à Convenção internacional para a protecção das obtensões vegetais, revista em Genebra a 19 de Março de 1991 (JO L 192, p. 63).

- f) Importação na Comunidade;
- g) Armazenagem para qualquer dos fins referidos nas alíneas a) a f).
- b) Impliquem uma exportação de constituintes varietais para um país terceiro que não proteja as variedades do género ou da espécie a que pertence a variedade vegetal, a não ser que o material exportado se destine ao consumo final.»

O titular pode sujeitar a sua autorização a determinadas condições e restrições.

9. Nos termos do artigo 27.º do referido regulamento, intitulado «Direitos de exploração contratual»:

3. O disposto no n.º 2 apenas é aplicável ao material de colheita se este tiver sido obtido por utilização indevida de constituintes varietais da variedade protegida e desde que o titular não tenha tido uma oportunidade razoável de exercer o seu direito em relação aos referidos constituintes varietais.»

«1. Os direitos comunitários de protecção das variedades vegetais podem ser total ou parcialmente objecto de direitos de exploração por via contratual. Esses direitos de exploração podem revestir carácter exclusivo ou não exclusivo.

8. O artigo 16.º do Regulamento n.º 2100/94, sob a epígrafe «Caducidade dos direitos comunitários de protecção das variedades vegetais», tem o seguinte teor:

2. O titular pode invocar os direitos conferidos pelo direito comunitário de protecção das variedades vegetais contra o beneficiário de um direito de exploração que viole uma das condições ou limitações a que essa licença esteja sujeita nos termos do n.º 1.»

«O direito comunitário de protecção das variedades vegetais não abrange os actos relativos a qualquer material da variedade protegida [...] que tenha sido cedido a terceiros pelo titular ou com o seu consentimento, em qualquer ponto da Comunidade, ou qualquer material derivado do referido material, a menos que esses actos:

10. O artigo 94.º do Regulamento n.º 2100/94, que tem por epígrafe «Violações», determina:

«1. Todo aquele que:

- a) Impliquem posterior multiplicação da variedade em questão, excepto se essa multiplicação constituir já o objectivo da cedência do material em questão;

- a) Praticar um dos actos previstos no n.º 2 do artigo 13.º sem para tal ter legitimidade, em relação a uma variedade para a qual tenha sido reconhecido um direito comunitário de protecção das variedades vegetais; ou

ou

[...]

pode ser alvo de uma acção judicial por parte do titular, no sentido de pôr termo à infracção ou de pagar uma indemnização adequada, ou ambos.

2. Quem assim agir intencionalmente ou por negligência terá, além disso, de indemnizar o titular de quaisquer danos suplementares resultantes do acto praticado. Em caso de negligência simples, estas indemnizações poderão ser reduzidas em função do grau de gravidade da negligência mas nunca de modo a torná-las inferiores aos benefícios que dela resultaram para a pessoa que praticou a violação.»

11. O artigo 104.º do Regulamento n.º 2100/94, sob a epígrafe «Legitimidade para intentar acções de infracção», está redigido nos seguintes termos:

«1. O titular do direito pode intentar acções com fundamento em infracção. Os detentores de licenças só podem intentar essas acções se não tiverem sido expressamente excluídas por acordo com o titular, no caso de uma licença exclusiva, ou pelo Instituto nos termos do artigo 29.º ou do n.º 2 do artigo 100.º.

2. Qualquer pessoa que beneficie de direitos de exploração terá, para efeitos de obtenção de uma indemnização pelo dano sofrido, legitimidade para intervir numa acção de infracção intentada pelo titular do direito.»

III – Litígio no processo principal e questões prejudiciais

12. Os factos que deram origem ao litígio principal, que opõe a sociedade Greenstar-Kanzi Europe NV (a seguir «GKE») a J. Hustin e J. Goossens, e que foram submetidos ao Hof van Cassatie, podem ser assim resumidos⁵.

A – *Nicolai NV e Better3fruit NV*

13. Começo por referir o lugar que ocupam as duas sociedades que não são partes no processo principal.

14. A sociedade Nicolai NV (a seguir «Nicolai») obteve uma nova variedade de macieira, a *Nicoter*. Esta variedade é a única que produz as maçãs que, desde que cumpram determinados requisitos de qualidade, são comercializadas sob a marca *Kanzi*⁶. Para evitar uma diluição da qualidade da variedade e da marca, foi instituído um sistema equivalente

5 — Refira-se que a exposição dos factos suscita um certo número de problemas: as partes no processo principal estão em desacordo no que respeita a determinadas questões de facto e de direito; trata-se de um processo de medidas provisórias e o titular da licença de exploração (Nicolai NV) não é parte no processo principal.

6 — Em 2009, existiam na Europa 3156000 macieiras da variedade *Nicoter* que produziam 25000 toneladas de maçãs. Cerca de três quartos dessas maçãs cumpriam os requisitos de qualidade impostos pela marca *Kanzi*. V. *European Fruit Magazine*, n.º 12, 2009, p. 6 (v. sítio Internet: www.fruitmagazine.eu).

a uma rede de distribuição selectiva, que incluía um caderno de encargos que definia restrições no que respeita à produção da árvore e também quanto à produção, conservação, triagem e comercialização dos frutos.

15. O pedido efectuado em 27 de Abril de 2001 pela Nicolai para a variedade de macieira *Nicoter* foi publicado em 15 de Junho de 2001 no *Bulletin officiel de l'Office communautaire des variétés végétales*.

16. A Nicolai transferiu a protecção das variedades vegetais associada a esse pedido para a sociedade Better3fruit NV (a seguir «Better3fruit») em 3 de Setembro de 2002.

17. Assim, a Better3fruit é titular do direito comunitário de protecção das variedades vegetais relativo às árvores da variedade *Nicoter*.

18. A Better3fruit também é titular da marca de maçãs *Kanzi*.

19. Em 2003, a Better3fruit e a Nicolai celebraram um contrato de licença (a seguir «contrato de licença»)⁷ que permitia a esta adquirir o direito exclusivo de cultivo e comercialização das macieiras da variedade *Nicoter*.

20. O contrato de licença estabelece que a Nicolai «[...] só poderá transferir ou comercializar produtos objecto da licença se a contraparte em questão subscrever previamente a licença de cultivo prevista no anexo 6 (no caso de contraparte agricultor) ou a licença de comercialização prevista no anexo 7 (no caso de contraparte comerciante)».

21. O contrato de licença de 2003, celebrado entre a Better3fruit e a Nicolai, foi resolvido em 20 de Janeiro de 2005.

B – *O litígio no processo principal que opõe a GKE a J. Hustin e a J. Goossens*

22. Em data controvertida entre as partes no processo principal, a GKE adquiriu, para as macieiras *Nicoter*, os direitos exclusivos de exploração previstos para a protecção das variedades vegetais. A GKE passou assim a ser titular da licença de exploração em substituição da Nicolai⁸.

23. Em 24 de Dezembro de 2004, a Nicolai vendeu 7000 macieiras da variedade *Nicoter* a Jean Hustin. No quadro desta transacção, J. Hustin não se vinculou ao cumprimento de

8 — O documento que está na origem dos direitos da GKE não foi junto aos autos. Parece tratar-se de um contrato de licença celebrado entre a GKE e uma sociedade denominada «EFC BVBA» que, por sua vez, tinha celebrado um contrato de licença com a Better3fruit, que era titular do direito comunitário de protecção.

7 — O contrato de licença não está datado.

qualquer regra especial no que respeita ao cultivo de maçãs *Kanzi* e à venda da colheita.

a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as duas seguintes questões prejudiciais:

24. Em 4 de Dezembro de 2007, constatou-se que Jo Goossens vendia maçãs sob a denominação *Kanzi*. Chegou-se à conclusão de que essas maçãs lhe foram fornecidas por J. Hustin.

«1) Deve o artigo 94.º do Regulamento [n.º 2100/94], [...], em conjugação com os artigos 11.º, n.º 1, 13.º, n.ºs 1 a 3, 16.º, 27.º e 104.º do Regulamento [n.º 2100/94] ser interpretado no sentido de que o titular e o beneficiário de um direito de exploração podem intentar uma acção com fundamento em infracção contra toda e qualquer pessoa que pratique qualquer acto em relação a material vendido ou cedido ao segundo pelo titular da licença de exploração, sempre que tenham sido violadas as limitações estabelecidas no contrato de licença celebrado entre o titular da licença de exploração e o titular do direito comunitário de protecção de uma variedade vegetal?

25. A GKE interpôs então um recurso contra J. Hustin e J. Goossens. Em 29 de Janeiro de 2008, o presidente do rechtbank van koophandel te Antwerpen (Bélgica), pronunciando-se em processo de medidas provisórias, concluiu que tanto J. Hustin como J. Goossens tinham violado o direito de protecção das variedades vegetais da GKE. J. Goossens também teria violado o direito de protecção de que beneficiava a marca *Kanzi* ao abrigo do direito das marcas.

2) Em caso afirmativo, é relevante para a apreciação da infracção o facto de a pessoa que pratique os referidos actos ter ou dever ter tido conhecimento das limitações previstas no referido contrato de licença?»

26. O hof van beroep te Antwerpen (Bélgica) reformou essa decisão por acórdão de 24 de Abril de 2008. Com efeito, entendeu que J. Hustin e J. Goossens não violaram o direito de protecção das variedades vegetais da GKE nem infringiram os seus direitos sobre a marca, pois as limitações constantes do contrato de licença não eram oponíveis a J. Hustin e a J. Goossens.

27. O GKE interpôs recurso de cassação desse acórdão do hof van beroep te Antwerpen. O Hof van Cassatie, tendo dúvidas sobre o âmbito da caducidade prevista no artigo 16.º do Regulamento n.º 2100/94, decidiu suspender

28. No seu pedido de decisão prejudicial, o Hof van Cassatie refere-se à jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à caducidade dos direitos do titular de uma marca ao evocar, nomeadamente, a questão de saber se a caducidade dos direitos associados à protecção comunitária das variedades vegetais deve, ou não, ser interpretada de forma mais estrita

dadas as características próprias do regime de protecção das variedades vegetais.

29. A GKE, J. Hustin, J. Goossens, o Governo espanhol e a Comissão Europeia apresentaram observações escritas no Tribunal. Nenhuma das partes requereu a realização de audiência.

30. Quanto ao litígio no processo principal, importa de imediato referir que a decisão de reenvio não especifica se a Better3fruit intentou, ou não, uma acção contra a Nicolai, que não obrigou J. Hustin a respeitar as condições da licença⁹. Manifestamente, não existe qualquer vínculo contratual entre a GKE e J. Hustin.

IV – Análise

A – Quanto à primeira questão prejudicial

1. Observações preliminares

31. Por meio da sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende obter

esclarecimentos no que respeita à extensão da caducidade do direito de protecção das variedades vegetais quando a celebração de contratos relativos a material vendido ou cedido pelo titular de uma licença a terceiros viola as limitações estabelecidas no contrato de licença celebrado entre o titular da licença de exploração e o titular do direito de protecção das variedades vegetais.

32. O Regulamento n.º 2100/94 apenas esteve na origem de raros pedidos de decisão prejudicial¹⁰, sendo que o âmbito dos direitos do titular e a caducidade da protecção comunitária das espécies vegetais são questões inéditas para o Tribunal.

33. Refira-se que o Regulamento n.º 2100/94 prevê diversos níveis de protecção.

34. Antes de mais, existe uma protecção «primária», nos termos do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94, que cobre os constituintes varietais. O material de colheita é, por seu lado, objecto de uma protecção «secundária», que, embora também mencionada no referido artigo 13.º, n.º 2, é muito atenuada

9 — De acordo com a cláusula de prorrogação constante do contrato de licença, são os tribunais de Louvain (Bélgica) que têm competência para conhecer essa acção.

10 — V. acórdãos de 10 de Abril de 2003, Schulin (C-305/00, Colect., p. I-3525); de 11 de Março de 2004, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (C-182/01, Colect., p. I-2263); de 14 de Outubro de 2004, Brangewitz (C-336/02, Colect., p. I-9801), e de 8 de Junho de 2006, Saatgut-Treuhandverwaltung (C-7/05 a C-9/05, Colect., p. I-5045).

por força do disposto no n.º 3¹¹. Assim, embora os constituintes varietais e o material de colheita integrem o conceito de «material»¹², na acepção do artigo 13.º, n.º 2, a protecção prevista para essas duas categorias é contido diferente.

da protecção das variedades vegetais é mais clara na Convenção UPOV de 1991¹⁴.

35. O Regulamento n.º 2100/94 consagra uma protecção mais ampla para os constituintes varietais (no presente caso, as macieiras) do que para os produtos da colheita (neste caso, as maçãs)¹³. Assim, por força do artigo 13, n.º 2, é necessária a autorização do titular para os actos de comercialização das macieiras como constituintes varietais, enquanto para as maçãs como material de colheita essa autorização só é necessária nos casos previstos no artigo 13, n.º 3. Sublinho que esta distinção fundamental no domínio

36. No que respeita à situação de J. Goossens, que vendeu maçãs *Kanzi* e, portanto, material de colheita, cabe observar que a autorização do titular do direito de protecção das variedades vegetais apenas é necessária para a venda ou qualquer outra forma de comercialização se o material de colheita tiver sido obtido por meio da utilização não autorizada de constituintes varietais da variedade protegida e o titular não tiver podido razoavelmente exercer o seu direito relativamente aos referidos constituintes varietais.

2. Quanto ao princípio do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual

11 — Sublinhe-se que o artigo 13.º, n.º 4, do Regulamento n.º 2100/94 também prevê a possibilidade de instituição, no que respeita à execução do referido regulamento, de uma protecção «terciária» relativamente aos produtos obtidos directamente a partir de material da variedade protegida. Que eu saiba não foi adoptada qualquer disposição nesse sentido e, de qualquer forma, essa questão não é pertinente para efeitos do presente processo. Concretamente, essa protecção terciária seria aplicável, por exemplo, ao sumo de maça obtido a partir de maçãs (protecção secundária) de macieiras pertencentes a uma variedade protegida (protecção primária).

12 — Sublinho que a utilização dos termos «constituintes varietais» ou «material» não é coerente no Regulamento n.º 2100/94. V. Würtenberger, G., e o., *European Community Plant Variety Protection*, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 119 a 120.

13 — Parece-me que as maçãs, que contêm sementes, devem ser consideradas «material de colheita» e não «constituintes varietais», pois as sementes não podem ser directamente utilizadas na produção de plantas inteiras com as mesmas características das protegidas. V. Würtenberger, G., e o., já referido, *op. cit.*, p. 118.

37. Embora o seu conteúdo exacto varie em função dos diferentes ramos do direito de propriedade intelectual, o princípio do esgotamento é uma regra base do direito europeu da propriedade intelectual. Resulta

14 — O artigo 14.º da Convenção UPOV de 1991, sob a epígrafe «Âmbito do direito do obtentor», apresenta separadamente os actos relativos ao material de reprodução ou de multiplicação (n.º 1), os actos relativos ao produto da colheita (n.º 2), os actos relativos a certos produtos (n.º 3) e os outros actos possíveis (n.º 4).

desse princípio que se o titular do direito teve a possibilidade de beneficiar, por ocasião da primeira comercialização, do valor económico do seu direito exclusivo relativamente às mercadorias que são objecto da protecção, esses produtos encontram-se em livre circulação¹⁵.

38. Em direito da União, esse princípio começou por obter consagração na jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à livre circulação de mercadorias e às regras da concorrência, embora os actos legislativos da União relativos aos diferentes direitos de propriedade intelectual incluam normalmente uma disposição enunciativa desse princípio¹⁶. A jurisprudência sobre a caducidade está normalmente relacionada com as

marcas, embora esta problemática também tenha sido abordada noutros contextos¹⁷.

39. Os actos legislativos da União que consagram a caducidade dos direitos de propriedade intelectual estabelecem que o direito caduca quando os objectos protegidos pelo direito em questão são comercializados num qualquer lugar do território da União Europeia pelo titular do direito ou com o seu consentimento. Além disso, as disposições em questão normalmente definem os casos em que não há caducidade.

40. Esses actos legislativos incluem, além disso e frequentemente, disposições relativas aos direitos de exploração contratual. Assim, o artigo 27.º do Regulamento n.º 2100/94 prevê a possibilidade de os direitos comunitários de protecção das variedades vegetais poderem ser objecto de direitos de exploração. Ademais, esses actos legislativos permitem que o titular invoque os seus direitos de propriedade contra o titular de um direito de exploração que viole uma das condições ou limitações a que o contrato de licença esteja sujeito¹⁸.

15 — V., neste sentido, acórdãos, de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.º 33); de 8 de Abril de 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Colect., p. I-3051, n.º 26), e de 30 de Novembro de 2004, Peak Holding (C-16/03, Colect., p. I-11313, n.º 40).

16 — V. artigo 5.º, n.º 5, da Directiva 87/54/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, relativa à protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores (JO L 24, p. 36); 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 L 40, p. 1), revogada pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25) (v. artigo 7.º); artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1), revogado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1) (v. artigo 13.º); artigo 15.º da Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa à protecção legal de desenhos e modelos (JO L 289, p. 28); artigo 4.º, n.º 2, da Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação (JO L 167, p. 10), e artigo 21.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO 2002, L 3, p. 1).

17 — V., por exemplo, acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Julho de 1985, Pharmon (19/84, Recueil, p. 2281, n.ºs 16 e 26) a propósito da caducidade do direito de patente em caso de licenças obrigatórias outorgadas para uma patente paralela; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Dezembro de 1999, Micro Leader/Comissão (T-198/98, Colect., p. II-3989, n.º 34) a propósito da Directiva 91/250/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1991, relativa à protecção jurídica dos programas de computador (JO L 122, p. 42); e acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Setembro de 2006, Laserdisken (C-479/04, Colect., p. I-8089, n.º 27) a propósito da Directiva 2001/29.

18 — V. artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 2008/95 e artigo 22.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

41. Parece que o regime comunitário de protecção das variedades vegetais é muito próximo, sob vários aspectos, do regime de protecção das patentes. Porém, dada a falta de jurisprudência na matéria e as indicações constantes do pedido de decisão prejudicial, deve-se partir de uma comparação com o direito das marcas.

42. Em direito das marcas, a questão da caducidade foi analisada, entre outros, no acórdão *Peak Holding*¹⁹. Nesse acórdão, a Grande Secção do Tribunal de Justiça analisou os efeitos do não respeito de uma proibição de revenda incluída num contrato relativo a produtos de marca celebrado entre o titular da marca e um operador estabelecido no Espaço Económico Europeu (EEE). Segundo o Tribunal de Justiça, essa proibição diz apenas respeito às relações dos que tomaram parte nesse acto. Por conseguinte, essa estipulação não exclui que tenha havido colocação no mercado, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 80/94, e não constitui, assim, um obstáculo ao esgotamento do direito exclusivo do titular em caso de revenda ilícita no EEE.

43. Um acórdão posterior parece não seguir a mesma orientação. Com efeito, no acórdão *Copad*, a Primeira Secção do Tribunal de Justiça analisou os efeitos do não cumprimento de uma cláusula do contrato de licença no quadro da comercialização de produtos de luxo. O Tribunal de Justiça indicou que

a comercialização pelo titular da licença de produtos que ostentam a marca, em desrespeito de uma cláusula do contrato de licença, é considerada feita sem o consentimento do titular da marca quando se demonstre que esta cláusula corresponde a uma das previstas no artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104²⁰.

44. No presente processo, várias das partes inferiram do referido acórdão *Copad* que existia um nexo entre a interpretação dos efeitos dos contratos de licença a que se refere o artigo 27.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 e a caducidade prevista no artigo 16.º desse mesmo diploma. Contudo, o artigo 27.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94, diferentemente do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104, não inclui qualquer lista limitativa de cláusulas do contrato de licença cuja violação pelo beneficiário da licença permitiria ao titular reivindicar os direitos que para si decorrem da protecção das variedades vegetais.

45. A GKE parece concluir que não há caducidade possível se o beneficiário da licença tiver infringido uma condição ou limitação imposta pelo contrato de licença, seja ela qual for, pois, nesse caso, o consentimento do titular da protecção, para a cessão do material

19 — Acórdão *Peak Holding*, já referido, designadamente n.º 56.

20 — Acórdão de 23 de Abril de 2009, *Copad* (C-59/08, Colect., p. I-3421, n.º 51).

da variedade protegida a terceiros, não existia. A Comissão, por seu lado, considera que só a violação, pelo beneficiário da licença, de uma das condições ou limitações relativas aos actos que, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94, exigem a autorização do titular, pode impedir a caducidade.

46. O presente processo não diz directamente respeito à interpretação da Directiva 89/104, embora esta seja referida na decisão de reenvio. Contudo, devo aqui indicar que não compartilho da interpretação dada pelo Tribunal de Justiça no processo Copad, já referido.

47. Em primeiro lugar, as disposições dos actos legislativos da União relativos à possibilidade de o titular invocar o seu direito de propriedade intelectual contra o beneficiário da licença não incluem qualquer indicação relativamente à possibilidade de esse direito também ser invocado contra terceiros no contexto da caducidade. Esta questão é objecto de uma disposição distinta²¹.

48. Em segundo lugar, essas disposições visam conferir ao titular a possibilidade de invocar, contra o beneficiário da licença, os

meios de protecção jurídica previstos no acto legislativo em causa, específicos do direito da propriedade intelectual, que acrescem à protecção conferida pelo direito comum dos contratos²².

49. Em terceiro lugar, como uma interpretação que vincule o conceito de consentimento do titular, no quadro da caducidade face a terceiros, às condições do contrato tem, necessariamente, um efeito relativo, parece-me que tal interpretação entravará a concorrência e a livre circulação de mercadorias de uma forma pouco compatível com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, nomeadamente no que respeita à possibilidade de se invocarem, contra terceiros, as limitações territoriais impostas ao beneficiário da licença.

50. De qualquer modo, mesmo que o Tribunal decidisse seguir a perspectiva que parece ter sido adoptada no acórdão Copad, já referido, no quadro da Directiva 89/104, ficaria confrontado com a letra dos artigos pertinentes do Regulamento n.º 2100/94, ou seja, dos

21 — V., a este respeito, artigos 17.º, 27.º e 94.º do Regulamento n.º 2100/94.

22 — Esta ideia manifesta-se mais claramente no artigo 32.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 («[s]em prejuízo de eventuais acções baseadas no direito do contrato, o titular pode invocar os direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário em oposição a um licenciado que infrinja qualquer cláusula do contrato de licença [...]»). V., igualmente, artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 2008/95; artigo 22.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 2001/29.

artigos 16.º e 27.º, que difere da dos artigos 7.º e 8.º da Directiva 89/104.

51. Como já observei, o artigo 27.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 não inclui qualquer lista das condições ou limitações que o titular pode invocar contra o beneficiário da licença²³.

52. Caso o Tribunal aderisse à perspectiva da Comissão, verificar-se-ia que a violação de uma das condições ou limitações relativas aos actos enumerados no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2100/94 impediria a caducidade dos direitos do titular por falta de consentimento seu²⁴. Por conseguinte, quando um contrato de licença diga respeito ao direito comunitário de protecção a que se refere o artigo 27.º, n.º 1, desse Regulamento, as suas cláusulas são oponíveis a terceiros. Ora, isto não me parece nada compatível com o décimo quarto considerando do Regulamento n.º 2100/94, em cujos termos a introdução do princípio do esgotamento dos direitos deve assegurar que a protecção não seja excessiva.

23 — Em contrapartida, a lista das condições constante do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva 89/104 é exaustiva (v. acórdão Copad, já referido, n.º 20).

24 — Recorde-se que os termos dos contratos de licença são normalmente confidenciais e podem, no comércio intracomunitário, ser redigidos numa língua que os co-contratantes do titular da licença ou os seus clientes não compreendem.

53. Com efeito, a não caducidade está sujeita a condições estritas no artigo 16.º do Regulamento n.º 2100/94 e visa, nomeadamente, os casos de posteriores multiplicações não autorizadas. Além disso, o acto que desencadeia a caducidade é a cessão do material da variedade protegida a terceiros pelo titular ou com o seu consentimento.

54. Por conseguinte, a protecção comunitária das variedades vegetais não abrange os actos relativos ao material da variedade protegida (ou do material derivado do referido material) que tenha sido cedido a terceiros pelo titular ou com o seu consentimento num qualquer lugar da Comunidade, excepto se esses actos implicarem uma posterior multiplicação da variedade em questão que não tenha sido prevista quando da cessão do material.

55. Por conseguinte, a protecção esgota-se, por força do artigo 16.º do Regulamento n.º 2100/94, uma vez ocorrida a cessão a terceiros, excepto se esses terceiros procederem a uma multiplicação da variedade sem autorização prévia.

56. Embora seja ao órgão jurisdicional de reenvio que compete verificar esse elemento, observo que, segundo a GKE, por força do contrato de licença de 8 de Novembro de 2001, a Better3fruit atribuiu à Nicolai o direito exclusivo de cultivar e comercializar

macieiras *Nicoter*, bem como a utilização dos direitos associados a essas actividades.

com o artigo 13.º, n.º 3²⁶, dado que a aplicação do n.º 2 ao material de colheita, no presente caso as maçãs, está subordinada às condições constantes do n.º 3.

57. Em meu entender, o facto de a Nicolai não ter respeitado a sua obrigação de proteger a selectividade da produção e da comercialização das maçãs *Kanzi*, não ter exigido das entidades com que contratou a celebração prévia de um contrato de licença para o cultivo, ou mesmo de um contrato de licença de comercialização²⁵, não permite a conclusão de que a Nicolai cedeu material da variedade protegida sem consentimento do titular. Através da licença que atribuiu à Nicolai, a Better3fruit autorizou-a expressamente a vender macieiras *Nicoter*. Ao ceder assim à Nicolai os direitos de comercialização do material protegido, a Better3fruit explorou o valor económico do seu direito exclusivo. Se a Nicolai não cumprir as obrigações contratuais que assumiu para com a Better3fruit, é esta, e não um terceiro, que deve suportar as consequências que desse incumprimento decorrem. Em meu entender, a violação das condições associadas a uma autorização prévia não são juridicamente equiparáveis à falta de autorização oponível a terceiros.

59. Atento o que precede, proponho ao Tribunal de Justiça que responda negativamente à primeira questão.

60. A segunda questão foi apresentada a título subsidiário, para o caso de o Tribunal de Justiça responder afirmativamente à primeira. Como a proposta que faço é a de que se responda pela negativa à primeira questão, é apenas a título subsidiário que formularei as observações que seguem a propósito da segunda.

58. No que respeita ao âmbito do artigo 94.º do Regulamento n.º 2100/94, é efectivamente verdade que apenas faz referência ao artigo 13.º, n.º 2, desse regulamento. Contudo, é fundamental interpretá-lo em conjugação

B – Quanto à segunda questão prejudicial

61. Através da sua segunda questão, o Hof van Cassatie pretende saber se, caso seja dada uma resposta afirmativa à primeira questão e

25 — Como mencionadas nos anexos 6 e 7 do contrato de licença celebrado entre o titular do direito de protecção das variedades vegetais e beneficiário da licença (referidos no n.º 20 das presentes conclusões).

26 — V., neste sentido, Württenberger G., e o., *op. cit.*, p. 173.

para se determinar se os direitos caducaram, há que apurar se a pessoa que praticou os referidos actos estava informada ou devia estar informada das limitações previstas no contrato de licença.

62. Em meu entender, saber se um terceiro que pratica os actos relativos ao material protegido está, ou não, de boa fé, é uma questão destituída de pertinência se o direito do titular não for considerado caducado.

63. Sublinhe-se que o artigo 94.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2100/94 especifica as condições em que o titular do direito comunitário de protecção pode intentar uma acção contra o autor de uma infracção para pôr termo a esta e/ou obter o pagamento de uma indemnização adequada, ou ambos.

64. O n.º 2 desse artigo enumera os casos em que o titular pode, além disso, intentar uma acção contra o autor de uma infracção para ser ressarcido dos prejuízos que lhe foram causados pela referida infracção. A norma prevê que, para que o titular possa exigir esse ressarcimento, o autor da infracção tenha actuado intencionalmente ou por negligência.

Em caso de negligência simples, o direito ao ressarcimento do titular pode sofrer uma redução em consequência.

65. Parece-me que as disposições do direito da União em matéria de propriedade intelectual apenas utilizam critérios objectivos no que respeita ao conceito de violações e à possibilidade de se invocarem fundamentos de protecção jurídica preventiva²⁷. Por conseguinte, não é possível considerar elementos subjectivos, excepto para efeitos da reparação dos prejuízos causados pela infracção²⁸. Compartilho assim da observação da Comissão segundo a qual a inexistência de elementos subjectivos no referido artigo 94.º, n.º 1, sob a forma de uma actuação deliberada ou por negligência, associada à indicação desse elemento no n.º 2, confirma que os elementos subjectivos, como o conhecimento das disposições constantes do contrato de licença, não desempenham em princípio qualquer papel na apreciação de uma infracção e para efeitos do direito de actuar contra o autor dessa infracção. No máximo, estes elementos apenas serão tomados em consideração quando das discussões relativas ao ressarcimento do prejuízo causado, ou seja, necessariamente após o apuramento da existência de uma infracção.

27 — Isto é igualmente válido no que respeita ao conceito de caducidade (v. acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, n.ºs 63 a 66).

28 — Contudo, o artigo 5.º, n.º 6, da Directiva 87/54 parece consagrar uma excepção a esse princípio. Segundo essa disposição, «[u]ma pessoa que, ao adquirir um produto semiconductor, não saiba nem possua razões plausíveis para supor que o produto está protegido por qualquer direito exclusivo concedido por um Estado-Membro, nos termos do disposto na presente directiva, não será impedida de explorar comercialmente o referido produto. No entanto, para os actos praticados depois de a pessoa saber ou ter razões plausíveis para supor que o produto semiconductor está protegido nos termos acima referidos, os Estados-Membros assegurarão que, a pedido do titular do direito, um tribunal possa exigir o pagamento de uma remuneração adequada em cumprimento do disposto na legislação nacional.»

V – Conclusão

66. Tendo em conta as considerações que antecedem, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais do Hof van Cassatie da seguinte forma:

- «1) O artigo 94.º do Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime comunitário de protecção das variedades vegetais, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 873/2004 do Conselho, de 29 de Abril de 2004, lido em conjugação com os artigos 11.º, n.º 1, 13.º, n.ºs 1 a 3, 16.º, 27.º e 104.º do referido regulamento, deve ser interpretado no sentido de que o titular e o beneficiário de um direito de exploração não podem intentar uma acção com fundamento em infracção contra um terceiro que praticou actos em relação a material que lhe foi vendido ou cedido pelo titular da licença de exploração quando este tenha sido autorizado a vender ou ceder o material protegido em qualquer lugar da União Europeia e que as limitações estabelecidas no contrato de licença celebrado entre o beneficiário e o titular do direito comunitário de protecção das variedades vegetais não tenham sido protegidos no quadro da venda desse material.

- 2) Não há que responder à segunda questão prejudicial.

A título subsidiário, responder-se-á que, para efeitos da apreciação da infracção, não importa determinar se o terceiro que praticou os referidos actos estava informado ou deveria estar informado das referidas limitações, previstas no contrato de licença.»