



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
apresentadas em 26 de abril de 2018¹

Processo C-129/17

**Mitsubishi Shoji Kaisha,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
contra
Duma Forklifts,
G.S. International**

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hof van beroep Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas, Bélgica)]

«Pedido de decisão prejudicial — Marca da União Europeia — Direitos conferidos pela marca — Importações paralelas para o EEE — Aposição de nova marca em produtos previamente à sua importação para o EEE»

1. A partir do registo de um sinal distintivo como marca, o seu titular goza, perante terceiros, de uma série de direitos que lhe permitem opor esse sinal aos seus concorrentes. Entre estes direitos encontra-se, precisamente, o de proibir o uso da marca, sem o seu consentimento, na vida comercial.
2. Além disso, a legislação da União confere ao titular o direito de autorizar, no território do Espaço Económico Europeu (EEE), a primeira comercialização dos produtos que ostentam a marca. Uma vez exercido esse direito, surge o denominado *esgotamento do direito conferido pela marca*, de modo que o seu titular já não poderá opor-se às alienações posteriores desses produtos, salvo nos casos taxativamente previstos².
3. No presente processo, concorrem duas circunstâncias especiais:
 - Por um lado, um terceiro removeu (*debranding*), sem o consentimento do titular da marca, os sinais distintivos da mesma, ostentados por empilhadores que não tinham sido previamente comercializados no EEE, uma vez que se encontravam armazenados sob o regime de entreposto aduaneiro.
 - Por outro, a remoção desses sinais pelo terceiro visa a importação ou comercialização dessas mercadorias no EEE, após a aposição nas mesmas de um sinal distintivo próprio (*rebranding*)³.

1 Língua original: espanhol.

2 Contudo, esse esgotamento não ocorre no caso de as mercadorias que ostentam a marca registada terem sido vendidas primeiro em países terceiros.

3 A seguir, utilizarei as expressões «remoção da marca» e «aposição de nova marca» para fazer referência às práticas denominadas, em inglês, *debranding* e *rebranding*, sem prejuízo de utilizar, pontualmente, outras perifrases.

4. Partindo destes factos, o órgão jurisdicional de reenvio submete ao Tribunal de Justiça as suas dúvidas quanto aos limites dos direitos conferidos ao titular da marca pela legislação aplicável em matéria de sinais distintivos. Em concreto, pretende saber se o terceiro que incorreu no comportamento anteriormente descrito *usou* a marca registada, violando os direitos de que goza o seu titular.

I. Quadro jurídico

5. No direito da União, o regime jurídico de proteção das marcas é composto, tanto pelas medidas de harmonização dos direitos nacionais (em especial, a Diretiva 2008/95/CE⁴, cujas posteriores alterações não afetam este caso⁵), como pelas disposições que regulam a marca da União⁶, em vigor para os operadores que optem por recorrer a este título de propriedade industrial de âmbito continental⁷.

A. Legislação em matéria de marcas

1. Diretiva 2008/95

6. No seu considerando 11, lê-se:

«A proteção conferida pela marca [...] [comunitária], cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços [...]».

7. O artigo 5.º («Direitos conferidos pela marca»), n.ºs 1 e 3, enuncia:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

- a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
- b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.

[...]

4 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

5 A Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 336, p. 1), com denominação idêntica à da anterior, alterou-a, mas não é aplicável *ratione temporis* neste caso.

6 A versão aplicável neste caso é a do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1). Existe uma versão posterior, codificada no Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1), que também não afeta *ratione temporis* os factos do litígio.

7 A partir de 23 de março de 2016, as marcas «comunitárias» passaram a denominar-se «marcas da União», por força do artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento n.º 207/2009, e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 2015, L 341, p. 1). A seguir, referir-me-ei às mesmas como «marcas da União».

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.ºs 1 e 2:

- a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;
- b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;
- c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
- d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.»

8. O artigo 7.º («Esgotamento dos direitos conferidos pela marca») dispõe:

«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.»

2. Regulamento n.º 207/2009

9. Nos termos do considerando 9:

«Decorre do princípio da livre circulação de mercadorias que o titular de uma marca [da União Europeia] não pode impedir a sua utilização por terceiros relativamente a produtos que tenham sido postos em circulação na [União Europeia], 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.»

10. Os artigos 9.º («Direito conferido pela marca [da União Europeia]») e 13.º («Esgotamento do direito conferido pela marca») são equivalentes aos artigos 5.º e 7.º da Diretiva 2008/95, respetivamente.

B. Legislação aduaneira

11. O regime de entreposto aduaneiro aplicável *ratione temporis* neste processo figurava, como um dos regimes especiais, no título VII, capítulo I («Disposições gerais»), artigo 135.º («Âmbito»), alínea b), do Regulamento (CE) n.º 450/2008, relativo ao Código Aduaneiro da União⁸.

12. O artigo 141.º («Manipulações usuais») do Código Aduaneiro da União prevê:

«As mercadorias sujeitas ao regime de entreposto aduaneiro ou de aperfeiçoamento ou colocadas numa zona franca podem ser sujeitas às manipulações usuais destinadas a assegurar a sua conservação, a melhorar a sua apresentação ou qualidade comercial ou a preparar a sua distribuição ou revenda.»

⁸ Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2008, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (Código Aduaneiro Modernizado) (JO 2008, L 145, p. 1). Entretanto, foi substituído pelo Regulamento (UE) n.º 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de outubro de 2013, que estabelece o Código Aduaneiro da União (JO 2013, L 269, p. 1).

13. O artigo 531.º do regulamento de aplicação do Código Aduaneiro⁹ prevê que «[a]s mercadorias não comunitárias podem ser objeto das manipulações usuais descritas no anexo 72». Esse anexo especifica o conceito de «manipulações usuais» e, no que releva para o presente processo, inclui entre as mesmas:

«16. Embalagem, desembalagem e mudança de embalagem, decantação ou simples transferência para contentores, mesmo se daí resultar um código NC de oito algarismos diferente; aposição, remoção e alteração de marcas, selos, etiquetas, etiquetas de preços ou outros sinais distintivos semelhantes»¹⁰.

C. Legislação em matéria de concorrência desleal

14. Uma vez que não se exclui a possibilidade de recorrer à regulamentação sobre concorrência desleal, cabe chamar à colação o artigo 10.º-bis da Convenção de Paris¹¹, que dispõe o seguinte:

«1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se especialmente:

1.º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2.º As falsas afirmações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3.º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.»

9 Regulamento (CEE) n.º 2454/93 da Comissão, de 2 de julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO 1993, L 253, p. 1), na sua versão alterada aplicável aos factos do litígio no processo principal (a seguir «regulamento de aplicação do Código Aduaneiro»).

10 O artigo 180.º do Regulamento Delegado (UE) 2015/2446 da Comissão de 28 de julho de 2015 que completa o Regulamento (UE) n.º 952/2013, com regras pormenorizadas relativamente a determinadas disposições do Código Aduaneiro da União (JO 2015, L 343, p. 1), que não é aplicável *ratione temporis*, remete para o artigo 220.º do Código, que, por sua vez, remete para o seu anexo 71-03, cujo n.º 18 tem um teor idêntico ao do n.º 16 do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992 (JO 1992, L 302, p. 1).

11 Convenção para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11851, p. 305).

II. Matéria de facto do litígio no processo principal e questões prejudiciais

A. Matéria de facto

15. A Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., sociedade com sede no Japão (a seguir «Mitsubishi»), administra a nível mundial a carteira de marcas do grupo Mitsubishi. Nessa qualidade, é titular das seguintes marcas (a seguir «marcas Mitsubishi»):

- duas marcas da União: uma nominativa, «MITSUBISHI», registada em 24 de setembro de 2001 e a outra figurativa, registada em 3 de março de 2000, cujo elemento gráfico é reproduzido no final do presente travessão; ambas registadas para produtos da classe 12, entre outros, e nomeadamente, veículos a motor, veículos elétricos e empilhadores:



- duas marcas Benelux, registadas em 1 de junho de 1974: uma, nominativa, «MITSUBISHI» e a outra figurativa, com elemento gráfico idêntico ao da marca figurativa da União; ambas abrangem, entre outros, produtos da classe 12, incluindo veículos e meios de transporte terrestres.

16. A Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (a seguir «MCFE»), sociedade com sede nos Países Baixos, é representante exclusivo com poderes para produzir e comercializar no EEE empilhadores da marca Mitsubishi. A MCFE trabalha com concessionários oficiais que vendem os empilhadores no EEE. A produção fora desse território de empilhadores Mitsubishi é feita principalmente pela Mitsubishi Heavy Industries Ltd., sociedade que também faz parte do grupo Mitsubishi, mas que é independente da empresa que administra as marcas.

17. A Duma Forklifts NV (a seguir «Duma»), sociedade sediada na Bélgica, tem como principal atividade a compra e venda mundial de empilhadores, novos e usados, designadamente das marcas Mitsubishi, Caterpillar, Nissan e Toyota. Também fabrica os seus próprios empilhadores sob as designações «GSI», «GS» ou «Duma», e opera como comerciante grossista de empilhadores, máquinas escavadoras, mini-tratores e *stackers* [empilhadores de volumes], que vende dentro e fora do EEE. Até meados dos anos 1990 pertenceu à rede de distribuidores oficiais dos empilhadores Mitsubishi na Bélgica.

18. A G.S. International BVBA (a seguir «GSI»), também sediada na Bélgica, é uma empresa associada da Duma, com a qual partilha administrador e sede. A GSI fabrica e repara empilhadores e dedica-se ao comércio grossista, de importação e exportação de empilhadores e seus componentes no mercado mundial. Dedicar-se igualmente à adaptação de empilhadores às normas vigentes na Europa, aos quais atribui um número de série próprio. Depois de várias manipulações, a GSI fornece à Duma as máquinas com a respetiva declaração CE de conformidade, que ela mesma emite.

19. Segundo o despacho reenvio, entre 1 de janeiro de 2004 e 12 de novembro de 2009, a Duma e a GSI procederam ao comércio paralelo ilegal, ou seja, sem o consentimento da titular das marcas Mitsubishi, de empilhadores que ostentavam as referidas marcas. No entanto, este comportamento não é objeto das questões prejudiciais.

20. Em contrapartida, a partir de 20 de novembro de 2009, a Duma e a GSI adquiriram o mesmo tipo de empilhadores a uma empresa do grupo Mitsubishi e colocaram-nos em regime de entreposto aduaneiro. Durante o período em que permaneceram no referido regime, as duas empresas:

- procederam à remoção total das marcas Mitsubishi das máquinas;
- introduziram as alterações necessárias para adaptar os empilhadores às normas da União;
- procederam à aposição das suas próprias marcas nos empilhadores e substituíram as placas de identificação e os números de série pelos seus próprios;
- por último, importaram e venderam os veículos no EEE e em países terceiros.

B. Tramitação do processo nos órgãos jurisdicionais nacionais

21. Em 10 de novembro de 2008, a Mitsubishi e a MCFE intentaram uma ação no Rechtbank van koophandel te Brussel (Tribunal de Comércio de Bruxelas, Bélgica), em que pediam a cessação das práticas de importação paralela, remoção da marca e aposição de nova marca, que imputavam à Duma e à GSI. Por sentença de 17 de março de 2010, esse órgão jurisdicional julgou a ação improcedente.

22. A Mitsubishi e a MCFE interpuseram recurso da sentença de primeira instância. Em síntese, pedem ao Hof van beroep Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas, Bélgica) que a anule e proíba o comércio paralelo de empilhadores que ostentem as marcas Mitsubishi, bem como o desses mesmos veículos após remoção da marca.

23. No seu recurso, alegam que a prática de remoção da marca e aposição de um sinal diferente nos empilhadores e a sua posterior importação para o EEE viola os seus direitos de marca. Além de ignorar a função de indicação da origem do produto, a conduta controvertida viola o direito do titular da marca de controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que ostentam as suas marcas. O entreposto aduaneiro não deve ser convertido numa zona sem direito e, após a remoção da marca e aposição de nova marca, o consumidor continuaria a reconhecer os empilhadores da Mitsubishi.

24. A Duma e a GSI negam que sejam violados os direitos da Mitsubishi. As marcas removidas no entreposto aduaneiro eram asiáticas, e não europeias. Além disso, ao terem adaptado os empilhadores às normas em vigor na União, consideram-se fabricantes destes veículos e, por conseguinte, com direito a colocar nos mesmos as suas próprias marcas.

25. No despacho de reenvio, o tribunal de recurso já acolheu (parcialmente) os recursos da Mitsubishi e da MCFE no que diz respeito aos factos anteriores a 20 de novembro de 2009. Contudo, tem dúvidas quanto à aplicabilidade das ações de contrafação aos comportamentos posteriores a essa data, ou seja, os que consistiram na retirada das marcas Mitsubishi, na sua substituição por outras marcas próprias da Duma e da GSI e na remoção da placa de identificação e do número de série dos veículos. Entende que o Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre a prática da remoção da marca, como foi realizada pela Duma e pela GSI.

26. Nestas condições, o Hof van beroep Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas) submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) a) O artigo 5.º da Diretiva 2008/95/CE e o artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, [...], também abrangem o direito do titular da marca de se opor à remoção, por um terceiro, sem o consentimento do titular da marca, de todos os sinais apostos nos produtos que sejam idênticos às marcas (*debranding*), quando se trate de produtos que nunca foram

comercializados no Espaço Económico Europeu, como os produtos colocados num entreposto aduaneiro, e quando a remoção da marca por esse terceiro seja feita com vista à importação ou comercialização desses produtos no Espaço Económico Europeu?

- b) A resposta à referida questão a) será diferente se a importação ou a comercialização no Espaço Económico Europeu dos referidos produtos forem efetuadas sob um sinal distintivo próprio aposto por esse terceiro (*rebranding*)?
- 2) A resposta à questão 1 será diferente se o consumidor médio relevante continuar a identificar os produtos assim importados ou comercializados, devido à sua aparência ou modelo, como provenientes do titular da marca?»

III. Tramitação no processo no Tribunal de Justiça e posições das partes

A. Tramitação processual

27. O despacho de reenvio deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 13 de março de 2017 e apresentaram observações escritas, a Mitsubishi, a Duma, o Governo alemão e a Comissão.

28. Em 8 de fevereiro de 2018, realizou-se uma audiência, na qual participaram os representantes da Mitsubishi, da Duma e da Comissão.

B. Síntese das alegações das partes

29. A Mitsubishi¹² alega que a única razão pela qual a Duma e a GSI submetem os empilhadores adquiridos fora do EEE às manipulações descritas é iludir as regras sobre o esgotamento dos direitos conferidos pela marca. Propõe que o artigo 5.º da Diretiva 2008/95 e o seu equivalente no Regulamento n.º 207/2009 (artigo 9.º) sejam interpretados no sentido de que conferem ao titular de uma marca o direito de se opor à remoção, por um terceiro e sem o seu consentimento, dos sinais apostos nos produtos, quando se trate de produtos que ainda não foram comercializados no EEE, como os que se encontram num entreposto aduaneiro.

30. Salienta igualmente que a enumeração dos usos da marca que o titular pode proibir a terceiros, constante do artigo 5.º, n.º 3, da Diretiva 2008/95 e no artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, não é taxativa¹³. Em seu entender, o direito do titular a controlar a primeira comercialização constitui o objeto específico do direito conferido pela marca¹⁴. Embora a introdução de produtos sob o regime suspensivo de entreposto aduaneiro não seja considerada um uso da marca, não é isso que implica uma autorização para os submeter a manipulações cujo único objetivo seja contornar o direito de o titular controlar a sua colocação em circulação no mercado.

¹² A MCFE não apresentou observações no presente processo prejudicial.

¹³ Por referência aos Acórdãos de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, n.º 38), e de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, n.º 16).

¹⁴ Refere, a este respeito, os Acórdãos de 22 de setembro de 2011 (Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, n.º 38), e de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o. (C-379/14, EU:C:2015:497, n.º 32).

31. Além disso, essas operações violariam as funções da marca, tanto a de ser garantia da origem do produto e de sua qualidade¹⁵, como as relativas ao investimento¹⁶ e à publicidade¹⁷. Considera irrelevante a nova aposição de um sinal do importador e o facto de o consumidor reconhecer que a Mitsubishi fabrica os empilhadores. Acresce que este último dado significaria que se estaria a dar ao consumidor a impressão de que existe um vínculo comercial com o titular da marca original, pelo que a Duma e a GSI beneficiariam das marcas do fabricante, prejudicando, desse modo, a sua reputação¹⁸.

32. Em contrapartida, a Duma propõe uma resposta negativa às questões prejudiciais. Baseia a sua alegação no facto de não fazer uso de qualquer sinal idêntico ou semelhante a alguma das marcas europeias da Mitsubishi, uma vez que os aparelhos só são importados para a União depois de removidas essas marcas¹⁹. Considera aplicável a jurisprudência do Tribunal de Justiça, segundo a qual o titular de uma marca não pode opor-se à simples introdução na União, em regime de entreposto aduaneiro, de produtos de origem com essa marca que, anteriormente, não tenham já sido comercializados no EEE²⁰.

33. Recorda que, segundo a referida jurisprudência, o titular do direito apenas se pode opor à colocação em livre prática de produtos que ostentem a marca ou se demonstrar que as mercadorias iam ser objeto de venda ou proposta de venda no EEE, o que implicaria necessariamente a sua comercialização nesse território²¹. No entanto, insiste, essa faculdade do titular só abrange os casos em que os produtos sejam introduzidos no mercado com a marca²². Por isso, não havendo uso de um sinal idêntico ou semelhante às marcas da Mitsubishi, a Duma nega qualquer relevância à sua apreensão pelo consumidor médio.

34. O Governo alemão também preconiza uma resposta negativa às questões prejudiciais. Da redação dos artigos 5.º da Diretiva 2008/95 e 9.º do Regulamento n.º 207/2009 infere que o exercício dos direitos conferidos pela marca pressupõe o «uso» da mesma, termo este que deve ser interpretado de forma idêntica nas duas disposições²³. Uma abordagem sistemática conduz ao mesmo resultado, uma vez que os exemplos previstos nas duas disposições como *usos* sujeitos a autorização do titular da marca implicam que o sinal deva aparecer, como tal, na vida comercial, o que não ocorreria nos casos em que a marca é totalmente removida do produto. Todavia, não exclui que o titular da marca, para se opor à importação dos bens objeto de aposição de nova marca, invoque as normas que regem a concorrência desleal.

15 Refere, entre outros, os Acórdãos de 11 de novembro de 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, n.º 24), e de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 81).

16 Acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, n.º 62).

17 Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 92).

18 Invoca, entre outros, os Acórdãos de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, n.º 51), e de 14 de julho de 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, n.º 37).

19 Faz alusão, entre outros, aos Acórdãos de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.ºs 71 e 72), e de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.º 57).

20 Refere, entre outros, os Acórdãos de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.º 50), e de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.º 56).

21 Remete para o Acórdão de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.ºs 71 e 72).

22 Entre outros, Acórdãos de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.ºs 58 e 60), e de 9 de novembro de 2006, Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709, n.º 26).

23 Faz referência ao Despacho de 19 de fevereiro de 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, n.º 42).

35. Para o Governo alemão, a remoção total da marca não prejudicaria nenhuma das funções da marca²⁴. Ainda menos se poderia falar, neste processo, de uma violação do direito a controlar a primeira comercialização dos produtos no EEE, uma vez que a legislação em matéria de marcas não protege o titular da marca contra a comercialização dos seus produtos independentemente da marca que ostentam²⁵. Neste contexto, exclui que o Acórdão Portakabin²⁶ se oponha a estas conclusões, visto que esse processo não tinha por objeto a remoção total da marca, mas o seu uso na publicidade por um terceiro.

36. A Comissão defende uma resposta afirmativa às questões prejudiciais. Parte do facto de o direito da União não reconhecer o esgotamento internacional, de modo que, neste caso, não existindo uma venda no EEE, o titular pode opor-se à comercialização de produtos com a sua marca nesse território²⁷. Entende que, embora a colocação, por um terceiro, de mercadorias sob um regime como o do entreposto aduaneiro não implique uma violação do direito exclusivo do titular da marca²⁸, não será assim quando são realizadas determinadas operações comerciais na União, como uma proposta de venda ou a publicidade, ou quando há razões para temer o desvio dos produtos para o EEE²⁹.

37. No entender da Comissão, a Duma e a GSI teriam utilizado o regime do entreposto aduaneiro para introduzir os empilhadores no território do EEE com a finalidade de formalizar a sua importação, caso em que seria irrelevante que a remoção da marca da mercadoria pudesse ser qualificada como ilícito do ponto de vista da concorrência desleal.

IV. Análise

A. Apresentação e observações preliminares

38. O órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o artigo 5.º da Diretiva 2008/95 e o artigo 9.º do Regulamento n.º 207/2009 permitem à Mitsubishi opor-se à remoção das suas marcas dos empilhadores, como fizeram a Duma e a GSI.

39. Dado que não é discutida a falta de consentimento do titular da marca nem a utilização na vida comercial (ou seja, dois dos pressupostos de aplicação dessas duas disposições), a questão incide, fundamentalmente, sobre se houve um *uso* das marcas controvertidas. Tentarei explicar por que razão considero que não houve (título B).

40. Que a Duma e a GSI, após a remoção da marca, tenham procedido à aposição dos seus próprios sinais nos empilhadores, quando estes se encontravam em regime de entreposto aduaneiro, mais não seria do que um ardil jurídico para iludir o direito do titular das marcas a proibir a importação paralela dos produtos, direito este de que dispõe por força da inexistência, no ordenamento jurídico da União, de um reconhecimento do esgotamento internacional. Esta é a tese da Mitsubishi, a que o tribunal de reenvio faz referência. Caberá, pois, analisar, num segundo momento, se houve uma evasão à lei ou uma fraude, em detrimento dos direitos do titular da marca (título C).

24 Faz alusão ao Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.ºs 75 e 77 e jurisprudência aí referida).

25 A este respeito, remete para a jurisprudência relativa ao recondicionamento de medicamentos, que sublinha a necessidade de que a marca original figure, de algum modo, para que o seu titular possa opor-se à comercialização do produto recondicionado, fazendo referência expressa ao Acórdão de 23 de abril de 2000, Boehringer Ingelheim e o. (C-143/00, EU:C:2002:246, n.º 7).

26 Acórdão de 8 de julho de 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, n.º 86).

27 Refere, entre outros, os Acórdãos de 16 de julho de 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, n.º 31); e de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.º 33).

28 Refere, entre outros, os Acórdãos de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.º 56), e de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o. (C-379/14, EU:C:2015:497, n.º 34).

29 Invoca, entre outros, os Acórdãos de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.º 58), e de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 67).

41. Por último, será oportuno efetuar uma sucinta remissão para as normas em matéria de concorrência desleal que poderiam facilitar uma reação face a condutas como as do presente processo (título D).

42. Antes de abordar a minha análise, devo fazer duas observações. A primeira é que a solução do problema exige que o debate seja orientado para o uso (ou para o não uso) do sinal, ou seja, para as disposições da Diretiva 2008/95 e do Regulamento n.º 207/2009 que regulam os poderes do titular da marca. Em meu entender, são essas disposições, e não as aduaneiras, que fornecem a resposta à questão-chave do presente reenvio, que tem precisamente por objeto o artigo 5.º da Diretiva e o artigo 9.º do Regulamento.

43. A segunda observação é a de que, de acordo com os dados que constam dos autos e os que foram expostos na audiência, os empilhadores comercializados pela Duma, embora originariamente fossem provenientes da Mitsubishi e ostentassem as marcas desta empresa, tinham sofrido alterações na sua estrutura, enquanto se encontravam no entreposto aduaneiro. Através dessas alterações, a Duma adaptava os veículos às exigências de segurança e ambientais do direito da União, para os comercializar depois dentro do EEE. A comercialização era realizada já com as marcas próprias da Duma, que se apresenta perante o consumidor como responsável pelos empilhadores, cujo serviço de pós-venda assume, em concorrência com a Mitsubishi.

B. Quanto à remoção da marca como «uso» das marcas Mitsubishi

1. Direitos do titular da marca

44. Nas palavras do Tribunal de Justiça, «[s]egundo o artigo 5.º, n.º 1, primeiro período, da diretiva [30], a marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. Por força da alínea a) do mesmo número, esse direito exclusivo habilita o 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»³¹.

45. Ora, o Tribunal de Justiça precisou igualmente que, «nos termos dos artigos 5.º e 7.º da [D]irectiva [89/104], o legislador comunitário consagrou a regra do esgotamento comunitário, ou seja, a regra por força da qual o direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados no EEE sob essa marca por si próprio ou com o seu consentimento. Ao adotar estas disposições, o legislador [da União] não deixou aos Estados-Membros a possibilidade de prever na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados em países terceiros (Acórdão de 16 de julho de 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, [EU:C:1998:374], n.º 26)»³².

46. No relevante para o presente processo, cabe assinalar um limite ao direito do titular da marca a controlar a primeira comercialização no EEE: a «circulação de mercadorias entre estâncias aduaneiras e o armazenamento de mercadorias num entreposto colocado sob vigilância aduaneira [...] não podem [...], enquanto tais, ser analisadas como uma comercialização de mercadorias na União»³³.

30 Fazia referência à Primeira Diretiva 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).

31 Acórdão de 11 de setembro de 2007, *Céline* (C-17/06, EU:C:2007:497, n.º 14).

32 Acórdão de 20 de novembro de 2001, *Zino Davidoff e Levi Strauss* (C-414/99 a C-416/99, EU:2001:617, n.º 32).

33 Acórdão de 1 de dezembro de 2011, *Philips e Nokia* (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.º 55 e jurisprudência aí referida).

47. Decorre dessa premissa que «as mercadorias colocadas sob um regime aduaneiro suspensivo não podem, pelo simples facto de essa colocação ocorrer, violar os direitos de propriedade intelectual aplicáveis na União»³⁴. Apenas em caso de proposta de venda ou venda a terceiros dos produtos com a marca no EEE é possível prejudicar o direito exclusivo do titular.

2. Interpretação do termo «uso»

48. O Tribunal de Justiça excluiu que fossem usos lesivos do direito de marca uma referência oral à marca concorrente, a título de exemplo, no quadro de uma negociação³⁵; anúncios relativos a acessórios e peças sobressalentes para a reparação e manutenção de veículos³⁶; e insígnias comerciais, desde que respeitassem as práticas honestas em matéria industrial ou comercial³⁷. Mas, até agora, não se ocupou (salvo erro da minha parte) do «não uso» em condições análogas às do presente processo.

49. No Acórdão Portakabin³⁸, foi examinado um comportamento mais ou menos próximo, mas com um elemento diferenciador chave, que era a utilização, para fins publicitários, de uma marca cujo titular não tinha concedido o seu consentimento³⁹. O Tribunal de Justiça entendeu que o titular está habilitado a proibir a um anunciante de fazer publicidade, *a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a essa marca* que esse anunciante selecionou sem o consentimento do mencionado titular. Nesse caso, a questão submetida pelo juiz nacional tinha por objeto o uso do sinal protegido, na publicidade através da *internet*, e, precisamente, a falta de qualquer consulta acerca da remoção da marca é reveladora. Não consta do acórdão que a empresa titular do direito de marca tenha alegado a sua violação pela prática da remoção da marca e oposição de nova marca.

a) Interpretação literal

50. Do ponto de vista semântico, a palavra *usar*, na sua primeira aceção, quer dizer «fazer uma coisa servir para algo». A utilização de uma marca para identificar os produtos de um fabricante constitui, pois, um uso dessa mesma marca.

51. Pelo contrário, e em boa lógica, a remoção ou a retirada da marca de um determinado produto representa o oposto do uso desse sinal distintivo. Estou de acordo, pois, com o Governo alemão⁴⁰, em que a remoção total da marca não pode ser considerada um *uso* da mesma. Dificilmente se pode afirmar que, ao despojar um produto da marca que até então o diferenciava de outros, o autor desse comportamento continua a *usar* o sinal que já desapareceu, como elemento identificativo da origem da mercadoria.

52. O uso da marca deve ocorrer «na vida comercial», segundo o disposto no artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 e no artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009. A jurisprudência declarou reiteradamente que essa expressão se refere ao uso situado no contexto de uma atividade comercial que tenha em vista um proveito económico, e não no domínio privado⁴¹. Por conseguinte, a eliminação da marca dos produtos que a ostentavam provocará a ausência dessa marca no mercado, ou seja, na vida comercial, pelo que não poderá ser apreendida pelo consumidor.

34 *Ibidem*, n.º 56.

35 Acórdão de 14 de maio de 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, n.ºs 14 a 16).

36 Acórdão de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, n.ºs 37 a 42).

37 Acórdão de 11 de setembro de 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497).

38 Acórdão de 8 de julho de 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, n.º 86).

39 O titular de uma marca pretendia proibir «a um terceiro a apresentação de um anúncio para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca está registada, a partir de uma palavra-chave idêntica a essa marca que este terceiro escolheu, sem o consentimento daquele titular, no quadro de um serviço de referenciamento na Internet».

40 Nos n.ºs 19 e 20 das suas observações escritas.

41 Acórdão de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o. (C-379/14, EU:C:2015:497, n.º 43).

53. Como a Duma assinala, só existem duas hipóteses nas quais a falta de sinal distintivo poderia ser considerada um *uso* suscetível de violar os direitos do titular da marca: a) a de a marca ser a própria forma tridimensional do produto, registada depois de superar o exame dos motivos absolutos de recusa previstos no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b), c) e e), da Diretiva 2008/95⁴²; e b) no caso de uma cor registada como marca ter sido invariavelmente utilizada até ter adquirido carácter distintivo⁴³. Nenhuma dessas hipóteses corresponde ao caso em apreço.

b) *Interpretação sistemática*

54. Do ponto de vista sistemático, convém que nos centremos no artigo 5.º, n.º 3, da Diretiva 2008/95 e no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 que, ao precisar os usos proibidos sem o consentimento do titular da marca, não referem o comportamento que consiste em remover o sinal dos produtos que até então o ostentavam.

55. A enumeração dos tipos de uso que o titular da marca pode proibir, como prevista nesses dois artigos, *não é taxativa*⁴⁴. Mas, como assinala o Governo alemão, a ausência, nessa lista, da remoção da marca é natural: segundo a lógica das duas disposições, o sinal que, supostamente, foi usado deve aparecer no mercado, para nele desencadear os seus efeitos como instrumento de comunicação⁴⁵.

56. Uma vez que a Duma e a GSI removeram as marcas Mitsubishi dos empilhadores, substituindo-as pelas suas próprias marcas, afigura-se-me claro que não *usam* os sinais distintivos da Mitsubishi. Questão diferente seria se os sinais objeto da oposição de nova marca («Duma» e «GSI») tivessem alguma semelhança com as marcas Mitsubishi, semelhança esta que nem o titular destas alega, nem parece provável (embora esta seja uma questão de facto, que incumbiria ao tribunal de reenvio esclarecer).

57. Se assim é, como penso, é irrelevante — da perspetiva do direito em matéria de marcas — que os produtos comercializados pela Duma e pela GSI sejam mais, ou menos, semelhantes aos da Mitsubishi. O que é debatido neste caso é uma questão relativa ao uso de marcas que pertencem a um titular, ou seja, ao sinal distintivo enquanto tal, e não à maior ou menor semelhança dos produtos que as mesmas identificam.

c) *Interpretação teleológica*

58. Segundo o Tribunal de Justiça, no artigo 2.º da Diretiva 2008/95, é consagrada a função essencial que a marca está destinada a cumprir, ao dispor que apenas os sinais adequados a *distinguir* os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas podem constituir uma marca⁴⁶.

59. A marca protege, pois, a forma de que o seu titular dispõe para individualizar os seus produtos: em nome da transparência informativa do mercado, é-lhe concedido o monopólio do sinal, oponível a terceiros, para identificar esses produtos, de modo que sejam associados ao sinal protegido. Quando o sinal que até então diferenciava um produto é removido do mesmo, o consumidor poderá ser induzido em erro ou poder-se-á incorrer numa prática comercial desleal, mas, repito, não é por isso que se faz um *uso* indevido da marca que até esse momento figurava nesse mesmo produto.

42 Ou no seu equivalente, o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) e e), do Regulamento n.º 207/2009. V. Acórdão de 8 de abril de 2003, Linde e o. (C-53/01, C-54/01 e C-55/01, EU:C:2003:206), relativo a um pedido de registo de um sinal, constituído pela forma do produto, para carrinhos de manutenção a motor e outros veículos de manutenção com cabina de condutor, em especial empilhadoras de forquilha.

43 Sobre as condições nas quais uma cor pode obter acesso ao registo como marca, v. Acórdão de 21 de outubro de 2004, KWS Saat/IHMI (C-447/02 P, EU:C:2004:649, n.º 79).

44 Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 65 e jurisprudência aí referida).

45 Pontos 24 a 26 das suas observações escritas.

46 Acórdão de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, n.º 21 e jurisprudência aí referida).

60. Como exporei posteriormente, perante um ato com essas características, que implique um engano ao consumidor ou uma prática comercial desleal, a reação juridicamente adequada tem outras vias processuais.

d) Apontamento de direito comparado

61. O direito de alguns Estados-Membros confirmaria esta posição. Limitar-me-ei a três exemplos.

62. No Reino Unido⁴⁷, a remoção da marca de produtos que a ostentavam não confere ao seu titular o direito a opor-se à remoção, desde que esta seja total, ou seja, que o sinal anterior tenha sido completamente eliminado. A jurisprudência do Reino Unido acolhe esta tese, contrária ao reconhecimento de que quem incorre nessa prática viola o direito do titular da marca a opor-se ao seu uso por um terceiro⁴⁸.

63. No direito alemão, a doutrina também defende que a remoção da marca original não preenche os pressupostos de aplicação das violações do direito em matéria de marcas⁴⁹. Baseia-se na jurisprudência do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha), nos termos da qual, na mesma linha das decisões judiciais do Reino Unido, «quando a mercadoria, alterada ou não, é alienada depois de ter sido retirada a marca do fabricante, este último não pode recorrer a ações de contrafação, dado que não teve lugar um uso da sua marca registada»⁵⁰.

64. É certo que, em França, «a remoção ou a alteração de uma marca legitimamente aposta» constitui uma violação do direito do titular dessa marca. Mas é assim porque o legislador introduziu, de forma expressa, no artigo L 713-2 do Code de la propriété intellectuelle (Código da Propriedade Intelectual), a proibição dessa prática, salvo com o consentimento do titular⁵¹. A necessidade de introduzir essa regra, como complemento da proteção contra o *uso* indevido da marca, denota que, sem a mesma, não deveria ser considerado que a mesma estava incluída no elenco de faculdades que os artigos 5.º, n.º 3, da Diretiva 2008/95 e 9.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 estabelecem a favor do titular da marca.

65. Mesmo tendo consciência de que estes exemplos se referem ao direito interno, no qual rege o princípio do esgotamento, em momento algum se conclui que a justificação da posição adotada (que poderia ser resumida na regra «*no use, no infringement*») esteja relacionada com o referido princípio.

47 Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe — Intellectual Property, Competition and regulatory Law*, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007, pp. 84 e 85.

48 Court of Appeal (Civil Division) (Tribunal de Recurso, Secção Cível, Reino Unido), decisão de 21 de fevereiro de 2008, *Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd*, [2008] EWCA Civ 83. Nos n.ºs 51 a 53 pode ler-se: «Total de-branding in general is far from uncommon. [...] To say that removing (or not applying) the original supplier's mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have [...] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. [...] Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. *There is simply no use of the trade mark in any shape or form*. Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. [...] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket». Sem itálico no original.

49 V., por exemplo, Hacker, F., «Teil I Anwendungsbereich - § 2», in Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz - Kommentar*, Editora Carl Heymanns, 9.ª edição, Colónia, 2009, p. 48, ponto 62.

50 Decisão de 12 de julho de 2007, «CORDARONE» (I ZR 148/04), n.º 24. Tradução livre.

51 Disposição aditada ao referido Código pela Lei 92-597, de 1 de julho de 1992 (anexo ao *JORF* de 3 de julho de 1992).

e) *Função do legislador*

66. O facto de os ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros apresentarem notáveis diferenças no que diz respeito à inclusão da remoção da marca e da aposição de nova marca, como casos de uso indevido da marca, deve-se ao facto de o legislador da União se ter absterido de tomar uma decisão a esse respeito. O artigo 5.º, n.º 3, da Diretiva 2008/95 e o artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 limitam-se a regular *usos* das marcas, mas não vão mais além: daí que os Estados-Membros possam estabelecer as suas próprias regras, a favor ou contra, quanto ao *não uso* (ou eliminação) do sinal distintivo, dentro da sua liberdade de configuração normativa.

67. Se aceitássemos uma interpretação segundo a qual a falta de uso constitui, apesar de tudo, um *uso*, na aceção dos dois referidos artigos, estaríamos a dar ao direito da União um significado que, em meu entender, vai além do sentido que lhe deve ser atribuído à luz das referidas normas e que os Estados-Membros não previram (como o facto de alguns dos mesmos o continuarem a recusar demonstra). A coberto de uma tarefa *interpretativa*, estaríamos provavelmente a adotar, mais exatamente, uma solução *legislativa*.

3. *Funções da marca*

68. Na jurisprudência do Tribunal de Justiça, pelo menos no caso de «dupla identidade» previsto no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, o exercício do direito exclusivo é reservado aos casos em que o *uso do sinal* por um terceiro afeta ou é suscetível de afetar [alguma das] funções da marca, quer se trate da função essencial de indicação de origem do produto ou do serviço coberto pela marca ou de uma das outras funções desta⁵². Entre as restantes funções incluem-se, nomeadamente, a de garantir a qualidade desse produto ou desse serviço e as de comunicação, de investimento ou de publicidade⁵³.

69. De qualquer modo, chama-se a atenção para que o Tribunal de Justiça se centra sempre no uso do sinal protegido. Como defendo que, no presente processo, não houve realmente uso das marcas Mitsubishi, considero desnecessário abordar a controvérsia acerca do eventual prejuízo das funções próprias destas marcas, controvérsia que só tem sentido nos casos em que se verifica o seu uso.

70. Se, pelo contrário, práticas como as ora analisadas coubessem no conceito de usos que o titular da marca pode proibir, seria necessário averiguar se a função da marca de indicar a origem dos produtos⁵⁴ foi violada. Esta seria, antes, uma questão de facto, que incumbiria ao tribunal *a quo* esclarecer, tendo em conta que, pela particular natureza dos empilhadores, que são utilizados em atividades de armazenamento ou similares, o consumidor será constituído, em geral, por profissionais, com um grau de discernimento mais elevado⁵⁵.

71. Para esse efeito, poderia ser relevante um dado constante do despacho de reenvio: se, segundo afirma o tribunal *a quo* (segunda questão prejudicial), apesar da aposição de nova marca no produto, os consumidores continuassem a identificar os produtos como provenientes da Mitsubishi, parece provável que não se verificaria uma confusão sobre a sua origem empresarial⁵⁶.

52 Acórdãos de 23 de março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 79), e de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, n.º 38). O sublinhado é meu.

53 Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 58).

54 Entende-se como tal a função que «permite identificar o produto ou serviço designado pela marca como proveniente de uma empresa determinada, [que corresponde à]quela sob cujo controlo o produto ou serviço é comercializado». Acórdão de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, n.º 20 e jurisprudência aí referida).

55 Neste sentido, Despacho de 6 de fevereiro de 2009, MPDV Mikrolab/IHMI (C-17/08 P, EU:C:2009:64, n.ºs 28 e 29).

56 Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, n.º 24).

C. Colocação das mercadorias no regime de entreposto aduaneiro

72. Do que foi exposto até aqui, concluo que a eliminação, em certo produto, do sinal que o mesmo ostentava não constitui um uso da marca, para o qual seja imprescindível o consentimento do seu titular. A aposição de outro sinal apenas permitiria ao referido titular proibir a comercialização dos produtos se o novo sinal apostado fosse idêntico ou semelhante ao sinal original, o que não consta que tenha ocorrido neste caso.

73. Se assim é, os problemas relativos à aplicação do direito aduaneiro têm, na realidade, muito menos interesse para este processo. Em princípio, enquanto os bens se encontram num entreposto aduaneiro, não podem ocorrer violações dos direitos de marca protegidos no interior da União. Além disso, da perspetiva do direito em matéria de marcas, as questões relativas à primeira comercialização de mercadorias dentro do EEE só se colocam quando se trata de produtos que ostentam um sinal distintivo que o seu titular entende ter sido violado. Se, pelo contrário, forem mercadorias que não ostentam esse sinal, repito, o titular da marca removida já não poderá invocar esse fundamento para reagir (poderá, eventualmente, invocar outros).

74. Em todo o caso, pronunciar-me-ei, a título subsidiário, sobre as restantes alegações apresentadas.

1. Quanto à alegação de fraude

75. A Mitsubishi sustenta que as práticas de remoção da marca e de aposição de nova marca violam o seu direito a controlar a primeira comercialização dos produtos que ostentam a sua marca⁵⁷, na medida em que o seu único objetivo é contornar ou neutralizar esse direito. Em apoio da sua tese, invoca uma passagem do Acórdão TOP Logistics e o.⁵⁸

76. O argumento da fraude à lei não é fácil de provar. Na realidade, o tribunal de reenvio nem sequer formula as suas questões nesses termos. Contudo, dado que o referido tribunal ampliou a primeira questão (sobre a remoção da marca) à relativa à importação ou comercialização no EEE dos produtos após aposição de nova marca, nada impede que seja analisada a questão de saber se, neste caso, a legislação aduaneira pode ter sido utilizada de forma fraudulenta.

77. O Tribunal de Justiça declarou que os particulares não podem abusiva ou fraudulentamente invocar em seu benefício as normas da União⁵⁹. Para determinar se isso ocorreu, deve:

- «decorrer de um conjunto de circunstâncias objetivas que, apesar do respeito formal das condições previstas na regulamentação da União, a finalidade prosseguida por essa regulamentação não foi alcançada»,
- «ficar claro que existe uma vontade de obter uma vantagem indevida resultante da regulamentação da União, criando artificialmente as condições exigidas para a sua obtenção»⁶⁰.

57 Faz referência aos Acórdãos de 1 de julho de 1999, Sebago e Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, n.º 21), e de 20 de novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, EU:2001:617, n.º 33).

58 Acórdão de 16 de julho de 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497, n.º 48): «qualquer ato de um terceiro que impeça o titular de uma marca registada num ou mais Estados-Membros de exercer o seu direito, reconhecido pela jurisprudência [...], de controlar a primeira comercialização no EEE de produtos que ostentam essa marca prejudica, pela sua natureza, a referida função essencial da marca. A importação de produtos sem o consentimento do titular da marca em causa e a detenção em entreposto fiscal desses produtos até à sua comercialização na União têm por efeito privar o titular dessa marca da possibilidade de controlar as modalidades da primeira comercialização no EEE de produtos que ostentam a sua marca».

59 Acórdão de 17 de julho de 2014, Torresi (C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088, n.º 42 e jurisprudência aí referida).

60 Acórdão de 28 de janeiro de 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38, n.º 56 e jurisprudência aí referida).

78. Ora, embora através do recurso à remoção da marca e posterior aposição de nova marca, a Duma e a GSI consigam introduzir no EEE os empilhadores inicialmente fabricados pela Mitsubishi, fazem-no adaptando-os às exigências técnicas próprias do direito da União. Além disso, deve sublinhar-se que não visam vendê-los ostentando a marca (e outros elementos distintivos) desse fabricante, mas os seus próprios.

79. Portanto, a Duma e a GSI, não violam o direito do titular de uma marca registada, que prevalece quando os produtos são introduzidos ainda ostentando a referida marca. Assim resulta do artigo 5.º, n.º 3, alínea c), da Diretiva 2008/95 («[i]mportar ou exportar produtos *com esse sinal*») ⁶¹.

80. Na verdade, a referência ao Acórdão TOP Logistics e o. ⁶² não ajuda a Mitsubishi. Nele, fala-se do direito do titular da marca de controlar a primeira comercialização no EEE de produtos *que ostentam essa marca*. Nesse processo, as mercadorias tinham sido introduzidas em livre prática e posteriormente colocadas sob um regime de suspensão de imposto especial, o que não ocorre neste caso. Além disso, as operações a que a Duma e a GSI submetem os empilhadores podem eventualmente estar abrangidas pelo artigo 531.º do regulamento de aplicação do Código Aduaneiro, que admite, nomeadamente, manipulações usuais que consistam na «aposição [ou] remoção [...] de marcas» ⁶³.

81. Em síntese, não vejo que tenha havido fraude à lei ou abuso do direito por parte das demandadas, dado que:

- Durante a colocação das mercadorias no regime de entreposto aduaneiro, as manipulações a que são submetidas têm um objetivo legítimo (adaptá-las a exigências técnicas) e, do ponto de vista jurídico, os produtos ainda não estão no EEE.
- O titular dessas marcas não se pode opor à introdução dos produtos em livre prática, para consumo no EEE, quando as suas marcas não são suscetíveis de ser apreendidas, como tal, pelo consumidor.
- Nestas condições, a situação do titular é, antes, comparável à que se verifica na hipótese de importação direta do produto depois de realizadas a remoção da marca e a aposição de nova marca no exterior do EEE.

2. Uso na vida comercial da mercadoria em entreposto aduaneiro

82. A Comissão, embora também não entenda que haja fraude, considera que, se existissem razões para pensar que os produtos podiam ser desviados para consumidores do EEE, se poderia falar de um uso na vida comercial e, por conseguinte, de uma violação do direito de marca, apesar do regime de entreposto aduaneiro em que se encontram ⁶⁴. Invoca a favor desta tese alguns acórdãos do Tribunal de Justiça.

⁶¹ O sublinhado é meu.

⁶² Acórdão de 16 de julho de 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497).

⁶³ Penso que não é imprescindível aprofundar este aspeto, uma vez que o litígio não se estendeu à relevância do artigo 531.º do regulamento de aplicação do Código Aduaneiro.

⁶⁴ Faz referência aos Acórdãos de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.º 58); de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 67); e de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.ºs 57 a 62).

83. Os três acórdãos referidos pela Comissão tinham por objeto mercadorias-pirata (cópias ou imitações), de contrafação (era aposta a marca em produtos não produzidos pelo titular desta)⁶⁵ ou originais, mas que mantinham a marca do fabricante, provenientes de países terceiros e colocadas sob um regime suspensivo. Em todas essas situações, as questões incidiam sobre a questão de saber se o titular do direito de marca estava habilitado a opor-se à venda (ou à proposta de venda) do produto durante a sua permanência sob o regime suspensivo, perante o mero risco da sua comercialização no EEE⁶⁶.

84. Ora, no caso em apreço, por um lado, decorre do que foi exposto pelo tribunal de reenvio que as mercadorias não foram objeto de venda nem de proposta de venda no EEE ostentando o sinal do fabricante (a Mitsubishi) enquanto se encontravam em regime de entreposto aduaneiro. A este respeito, acresce que cabe ao titular do direito de marca fazer prova das circunstâncias que permitem o exercício do direito de proibição (artigos 5.º da Diretiva 2008/95 e 9.º do Regulamento n.º 207/2009), demonstrando a colocação em livre prática, ou, uma oferta ou venda das mercadorias não comunitárias que apresentam a sua marca⁶⁷.

85. Por conseguinte, enquanto essa prova não for feita, as mercadorias colocadas sob regime de entreposto aduaneiro não podem, por esse simples facto, violar os direitos de propriedade industrial⁶⁸. Além disso, durante a sua colocação sob o referido regime, podem ser sujeitas às manipulações usuais legalmente reconhecidas como lícitas por força do artigo 141.º do Código Aduaneiro e do artigo 531.º do seu regulamento de aplicação, já referido.

86. Por outro lado, nesses três processos, o risco de desvio da mercadoria para os consumidores europeus decorria do facto de as mercadorias, nos casos de proposta de venda ou revenda a clientes, poderem ter sido introduzidas no EEE *com o sinal* do fabricante original, o que implicaria, realmente, a violação do direito de marca. No presente processo, pelo contrário, essa circunstância não se verificou: depois das manipulações (remoção da marca e aposição de nova marca, entre outras) a que eram sujeitas durante o regime suspensivo, as mercadorias não iam estar em confronto, no mercado, com outras idênticas que ostentavam o mesmo sinal.

87. Além disso, havia a possibilidade de que a Duma exportasse os empilhadores manipulados para países terceiros⁶⁹, o que, em todo o caso, não afetaria o direito de marca do titular, desde que os mesmos não tivessem sido, previamente, objeto de colocação em livre prática. Nesse contexto, aceitar a apreensão dos bens teria pressuposto uma presunção de violação dos direitos de marca, incompatível com a jurisprudência anteriormente referida.

88. A Comissão centra-se unicamente na comercialização dos produtos⁷⁰, sem ter em conta a presença, ou a ausência, da marca nos mesmos, no momento do seu eventual acesso ao EEE. E, na minha opinião, este dado afigura-se relevante. A ficção legal de que as mercadorias colocadas em entreposto aduaneiro não se encontram no mercado do EEE equipara essas mercadorias aos produtos diretamente importados de países terceiros que também tivessem sido sujeitos a remoção da marca e aposição de nova marca: nessa conjuntura, o titular da marca não poderia recorrer à ação de contrafação para deter essas mercadorias, o que há que extrapolar para o caso em apreço.

65 V. n.ºs 31, 32, 41, 42 e 51 do Acórdão de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796).

66 N.ºs 13 a 16 do Acórdão de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), e n.ºs 26 a 32 do Acórdão de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474).

67 Acórdão de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03; EU:C:2005:616, n.º 75).

68 Acórdão de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.º 56 e jurisprudência aí referida).

69 Na audiência, a Duma confirmou que exporta empilhadores com a sua marca para Marrocos e para a Rússia, entre outros países.

70 Ponto 27 das suas observações escritas.

89. Por outras palavras: se o titular da marca não se pode opor à importação para o EEE dos seus próprios produtos, depois de sujeitos a remoção da marca e aposição de nova marca por um terceiro sem o seu consentimento, uma vez que não há uso do seu sinal registado, também não poderá fazê-lo em relação a mercadorias originais suas, sujeitas a essas mesmas manipulações durante a sua permanência sob regime de entreposto aduaneiro, que, por definição, são mercadorias não comunitárias.

D. Proteção ao abrigo da legislação em matéria de concorrência desleal

90. O direito da União procedeu, juntamente com a publicidade enganosa e comparativa⁷¹, a uma harmonização parcial do direito em matéria de concorrência desleal, no que diz respeito às práticas comerciais das empresas face aos consumidores⁷².

91. Pelo contrário, as práticas desleais entre comerciantes continuam, ainda hoje, órfãs de regulação específica no âmbito da União. Para lutar contra as mesmas, há que recorrer à legislação nacional que vigore em cada Estado-Membro. Não se pode argumentar, como fez a Comissão na audiência, que, perante a falta de harmonização das normas relativas à concorrência desleal entre empresas dentro da União, o direito do titular da marca deve ser reforçado por via pretoriana. A progressiva criação do mercado interno implica a aceitação do facto de, na falta de medidas de harmonização dos direitos nacionais, as divergências entre os mesmos serem legítimas, até que, através de um ato legislativo da União, essa situação seja remediada.

92. Além disso, resulta do considerando 13 da Diretiva 2008/95 que os Estados-Membros estão vinculados pela Convenção de Paris, cujo artigo 10.º-bis os obriga a assegurar proteção efetiva contra a concorrência desleal⁷³. É, pois, razoável esperar que, não obstante as diferenças, todos os Estados-Membros estejam dotados de disposições legislativas que prossigam essa finalidade.

93. Há Estados-Membros⁷⁴ que estenderam às relações entre comerciantes a aplicação das disposições da diretiva relativa às práticas comerciais desleais. E, com efeito, nos termos desta Diretiva, a remoção da marca de um produto e a sua substituição por outra poderia, eventualmente e em função das circunstâncias, ser subsumida à cláusula geral do artigo 5.º, n.º 1 («prática comercial desleal»), ou ao disposto no n.º 4, alínea a), do mesmo artigo («prática enganosa»).

94. Noutros ordenamentos, como o alemão, a doutrina tende a considerar os casos de remoção da marca e de aposição de nova marca em produtos como práticas suscetíveis, em princípio, de criar obstáculos à concorrência (*Wettbewerbsbehinderung*), em concreto, como obstáculos à venda (*Absatzbehinderung*) e à publicidade (*Werbebehinderung*)⁷⁵.

71 Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (JO 2006, L 376, p. 21). V., no que diz respeito a marcas, em especial, o seu artigo 4.º

72 Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e que altera a Diretiva 84/450/CEE do Conselho, as Diretivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 («diretiva relativa às práticas comerciais desleais») (JO 2005, L 149, p. 22).

73 V. n.º 14 das presentes conclusões.

74 A lei espanhola, Ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (Lei 29/2009, que altera o regime legal da concorrência desleal e da publicidade para a melhoria da proteção dos consumidores e dos utilizadores), de 30 de dezembro de 2009 (*BOE* n.º 315, de 31 de dezembro de 2009, p. 112039), instituiu «um regime jurídico uniforme no que diz respeito ao caráter desleal das práticas enganosas e agressivas, sendo exigível o mesmo nível de correção, independentemente de os seus destinatários serem consumidores ou empresários».

75 V. Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4.ª edição, C.H. Beck, Munique, 2009, p. 249, pontos 87 e 88; bem como, Hacker, F., in Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz — Kommentar*, 9.ª edição, Editorial Carl Heymanns, Colónia, 2009, p. 48, ponto 62. Ambos fornecem referências de jurisprudência dos tribunais alemães.

95. Ao introduzir estas referências não pretendo imiscuir-me nas possibilidades que o tribunal de reenvio, dentro do seu direito nacional, possa encontrar para qualificar o comportamento controvertido. Limito-me a abrir uma perspetiva a partir da qual pode ser possível vislumbrar reações processuais face a um comportamento eventualmente ilícito, para além do âmbito específico do direito em matéria de marcas⁷⁶.

V. Conclusão

96. À luz do que foi exposto, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões submetidas pelo Hof van beroep Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas, Bélgica) do seguinte modo:

«Para efeitos do artigo 5.º da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, e do artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União], a remoção, por um terceiro, sem o consentimento do titular da marca, dos sinais apostos em mercadorias, não constitui uso de uma marca, nos casos em que:

- essas mercadorias não tiverem sido previamente comercializadas no Espaço Económico Europeu, por se encontrarem armazenadas num entreposto aduaneiro, no qual foram sujeitas a alterações para serem adaptadas às normas técnicas da União; e
- a remoção dos sinais seja realizada com o objetivo de proceder à importação ou comercialização dessas mercadorias no Espaço Económico Europeu ostentando uma (nova) marca, diferente da original.»

⁷⁶ Embora o tribunal *a quo* não tenha formulado qualquer questão a esse respeito, a Mitsubishi afirma que a ação que intentou contra a Duma e a GSI também se baseia, a título subsidiário, na legislação belga relativa à concorrência desleal.