



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

20 de dezembro de 2017*

«Reenvio prejudicial — Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 7.º, n.º 1 — Esgotamento do direito conferido pela marca — Marcas paralelas — Cessão das marcas para uma parte do território do Espaço Económico Europeu (EEE) — Estratégia comercial que favorece deliberadamente a imagem de uma marca global e única após a cessão — Titulares independentes mas com relações comerciais e económicas estreitas»

No processo C-291/16,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona (Tribunal do Comércio n.º 8 de Barcelona, Espanha), por decisão de 17 de maio de 2016, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 23 de maio de 2016, no processo

Schweppes SA

contra

Red Paralela SL,

Red Paralela BCN SL, anteriormente Carbòniques Montaner SL,

sendo intervenientes:

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramírez SL,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: P. Mengozzi,

secretário: L. Carrasco Marco, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 31 de maio de 2017,

* Língua do processo: espanhol.

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Schweppes SA, por I. López Chocarro e D. Gómez Sánchez, abogados,
- em representação da Red Paralela SL e da Red Paralela BCN SL, por D. Pellisé Urquiza e J. C. Quero Navarro, abogados,
- em representação da Orangina Schweppes Holding BV, por Á. Joaniquet Tamburini, procurador, e B. González Navarro, abogado,
- em representação da Schweppes International Ltd, por Á. Quemada Cuatrecasas, procurador, e J. M. Otero Lastres, abogado,
- em representação do Governo helénico, por G. Alexaki, na qualidade de agente,
- em representação do Governo neerlandês, por M. L. Noort e M. K. Bulterman, na qualidade de agentes,
- em representação da Comissão Europeia, por É. Gippini Fournier, T. Scharf, F. Castillo de la Torre e J. Samnadda, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 12 de setembro de 2017,

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 7.º, n.º 1, 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 (JO 2008, L 299, p. 25; retificação no JO 2009, L 11, p. 86), e do artigo 36.º TFUE.
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Schweppes SA, sociedade de direito espanhol, à Red Paralela SL e à Red Paralela BCN SL, anteriormente Carbòniques Montaner SL (a seguir, em conjunto, «Red Paralela»), a propósito da importação para Espanha, por estas últimas, de garrafas de água tónica que ostentam a marca *Schweppes*, provenientes do Reino Unido.

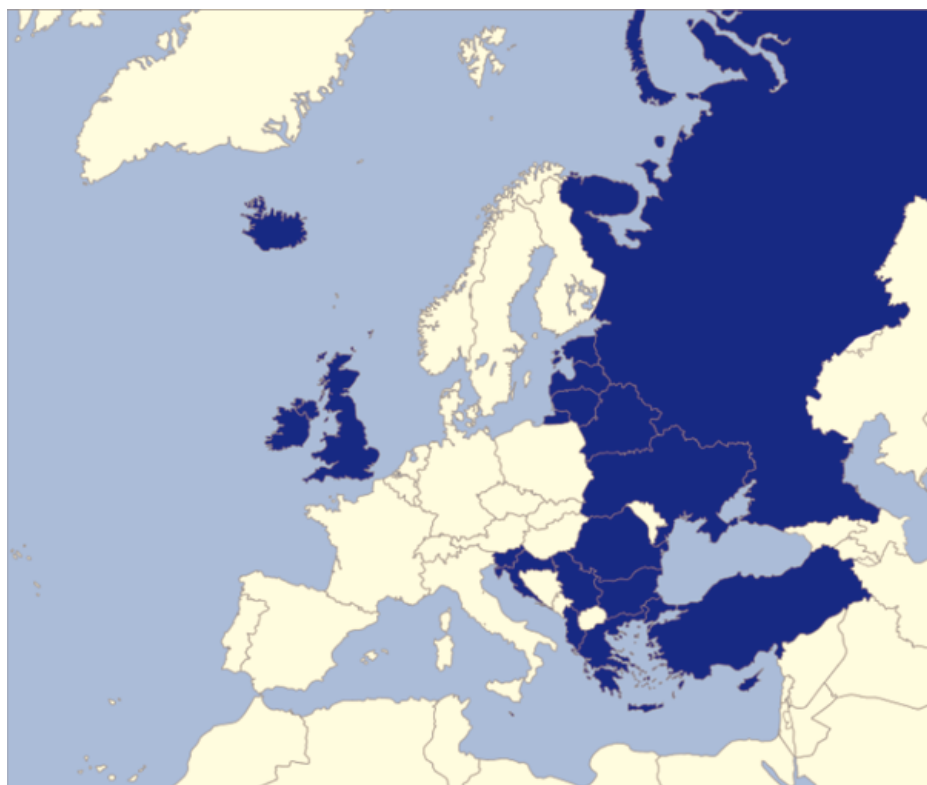
Quadro jurídico

- 3 O artigo 7.º da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «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.»

- 4 A Diretiva 2008/95 é revogada com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019 pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1), a qual entrou em vigor em 12 de janeiro de 2016 e cujo artigo 15.º corresponde, no essencial, ao artigo 7.º da Diretiva 2008/95.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 5 O sinal «Schweppes» goza de prestígio mundial, nomeadamente pela bebida «água tônica», disponível em diversas variantes. Este sinal não é objeto de um registo único enquanto marca da União Europeia, mas está registado há bastante tempo como marca nacional, nominativa e figurativa, em cada um dos Estados-Membros da União Europeia e do Espaço Económico Europeu (EEE). Essas marcas nacionais são, no essencial, idênticas.
- 6 Inicialmente, todas as marcas *Schweppes* registadas no EEE (a seguir «marcas paralelas») pertenciam à Cadbury Schweppes.
- 7 Em 1999, a Cadbury Schweppes cedeu à Coca-Cola/Atlantic Industries (a seguir «Coca-Cola») uma parte dessas marcas paralelas, nomeadamente as registadas no Reino Unido. A Cadbury Schweppes continuou a ser titular da outra parte das marcas paralelas, nomeadamente das registadas em Espanha.
- 8 O mapa abaixo indica, a sombreado, os Estados-Membros do EEE e os Estados vizinhos em que a Coca-Cola é titular das marcas *Schweppes*:



- 9 Após várias aquisições e reestruturações, as marcas paralelas conservadas pela Cadbury Schweppes pertencem hoje à Schweppes International Ltd, sociedade de direito do Reino Unido.

- 10 Esta última sociedade concedeu à Schweppes uma licença exclusiva sobre as marcas paralelas espanholas em causa no processo principal.
- 11 Tanto a Schweppes como a Schweppes International são controladas pela Orangina Schweppes Holding BV, sociedade de direito neerlandês, que encabeça o grupo Orangina Schweppes.
- 12 Em 29 de maio de 2014, a Schweppes intentou uma ação por contrafação de marcas paralelas espanholas contra a Red Paralela, pelo facto de as demandadas no processo principal terem importado e distribuído em Espanha garrafas de água tónica com a marca *Schweppes*, provenientes do Reino Unido. Com efeito, a Schweppes considera que esta comercialização em Espanha é ilícita, uma vez que estas garrafas de água tónica foram fabricadas e colocadas no mercado não por si ou com o seu consentimento, mas sim pela Coca-Cola, que, segundo a Schweppes, não tem nenhuma relação económica ou jurídica com o grupo Orangina Schweppes. Alega, neste contexto, que, tendo em conta a identidade dos sinais e dos produtos em causa, o consumidor não está em condições de distinguir a origem comercial destas garrafas.
- 13 Em sua defesa, a Red Paralela invoca o esgotamento do direito conferido pela marca que resultaria, no que respeita aos produtos Schweppes provenientes de Estados-Membros da União onde a Coca-Cola é titular das marcas paralelas, de um consentimento tácito. A Red Paralela considera, além disso, que existem incontestavelmente relações jurídicas e económicas entre a Coca-Cola e a Schweppes International na exploração comum do sinal «Schweppes» como marca universal.
- 14 Segundo as constatações feitas pelo órgão jurisdicional de reenvio, os factos relevantes para efeitos do presente processo são os seguintes:
- a Schweppes International potenciou, apesar do facto de ser apenas titular das marcas paralelas numa parte dos Estados-Membros do EEE, uma imagem global da marca *Schweppes*;
 - a Coca-Cola, titular das marcas paralelas registadas nos outros Estados-Membros do EEE, contribuiu para a manutenção desta imagem de marca global;
 - esta imagem global é fonte de confusão para o público relevante espanhol quanto à origem comercial dos produtos «Schweppes»;
 - a Schweppes International é responsável pelo sítio Internet europeu especificamente dedicado à marca *Schweppes* (www.schweppes.eu), que contém não só informações genéricas sobre os produtos desta marca, mas também ligações para outros sítios locais e, designadamente, para o sítio britânico que é gerido pela Coca-Cola;
 - a Schweppes International, que não tem nenhum direito sobre a marca *Schweppes* no Reino Unido (onde a marca é detida pela Coca-Cola), anuncia no seu sítio Internet a origem britânica da marca;
 - a Schweppes e a Schweppes International utilizam a imagem dos produtos «Schweppes» de origem britânica na sua publicidade;
 - no Reino Unido, a Schweppes International faz ações de promoção e de informação, junto dos clientes, dos produtos «Schweppes» nas redes sociais;
 - a apresentação dos produtos «Schweppes» comercializados pela Schweppes International é muito semelhante — ou até, em alguns Estados-Membros, como na Dinamarca e nos Países Baixos, idêntica — à dos produtos Schweppes de origem britânica;
 - a Schweppes International, cuja sede é no Reino Unido, e a Coca-Cola coexistem pacificamente no território do Reino Unido;

- na sequência da cessão, ocorrida em 1999, de uma parte das marcas paralelas à Coca-Cola, os dois titulares das marcas paralelas no EEE solicitaram, nos seus territórios respetivos, o registo de novas marcas *Schweppes* idênticas ou semelhantes para os mesmos produtos (como, por exemplo, a marca *SCHWEPPES ZERO*);
 - embora a Schweppes International seja a titular das marcas paralelas nos Países Baixos, a exploração da marca neste país (a saber, a elaboração, o engarrafamento e a comercialização do produto) é feita pela Coca-Cola na qualidade de licenciado;
 - a Schweppes International não se opõe a que os produtos «Schweppes» de origem britânica sejam comercializados em linha em vários Estados-Membros do EEE, nos quais é titular das marcas paralelas, como na Alemanha e em França; além disso, os produtos «Schweppes» são vendidos em todo o território do EEE através de sítios Internet, sem distinção de origem;
 - a Coca-Cola não se opôs, com base nos seus direitos sobre as marcas paralelas, ao pedido de registo, pela Schweppes International, de um modelo comunitário que continha o elemento nominativo «Schweppes».
- 15 O órgão jurisdicional de reenvio considera que as circunstâncias do processo principal são claramente distintas das dos processos que deram origem à jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de esgotamento do direito de marca e podem tornar necessária uma nova reflexão sobre o equilíbrio entre a proteção deste direito e a livre circulação das mercadorias no interior da União.
- 16 Nestas circunstâncias, o Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona (Tribunal do Comércio n.º 8 de Barcelona, Espanha) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
- «1) É compatível com o artigo 36.º [TFUE], com o artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva [2008/95] e com o artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva [2015/2436] que o titular de uma marca em um ou mais Estados-Membros impeça a importação paralela ou a comercialização de produtos de marca idêntica ou praticamente idêntica de que seja titular um terceiro, provenientes de outro Estado-Membro, quando o referido titular tenha potenciado uma imagem de marca global e associada ao Estado-Membro de onde procedem os produtos que pretende proibir?
 - 2) É compatível com o artigo 36.º [TFUE], com o artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva [2008/95] e com o artigo 15.º, n.º 1 da Diretiva [2015/2436] a venda de um produto com marca, sendo esta notória dentro da U[nião] E[uropeia], mantendo os titulares do registo uma imagem global da marca em todo o Espaço Económico Europeu (“EEE”), causando confusão ao consumidor médio relativamente à origem [comercial] do produto?
 - 3) É compatível com o artigo 36.º [TFUE], com o artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva [2008/95] e com o artigo 15.º, n.º 1 da Diretiva [2015/2436] que o titular de marcas nacionais idênticas ou semelhantes em diferentes Estados-Membros se oponha à importação para um Estado-Membro, onde é titular da marca de produtos identificados com uma marca idêntica ou semelhante à sua, provenientes de um Estado-Membro onde não é titular, quando pelo menos no outro Estado-Membro onde é titular da marca tenha consentido, expressa ou tacitamente, na importação desses mesmos produtos?

- 4) É compatível com o artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva [2008/95], com o artigo 15.º, n.º 1 da Diretiva [2015/2436] e com o artigo 36.º [TFUE] que o titular A de uma marca X de um Estado-Membro se oponha à importação de produtos identificados com a referida marca, quando esses produtos sejam provenientes de outro Estado-Membro onde esteja registada uma marca idêntica à X (Y) por outro titular B que a comercializa e:
- Ambos os titulares A e B mantêm intensas relações comerciais e económicas, ainda que não de estrita dependência, no que respeita à exploração conjunta da marca X;
 - Ambos os titulares A e B mantêm uma estratégia coordenada no que diz respeito à marca, potenciando deliberadamente perante o público relevante uma aparência ou imagem de marca única e global; ou
 - Ambos os titulares A e B mantêm intensas relações comerciais e económicas, ainda que não de estrita dependência, tendo em vista a exploração conjunta da marca X e, além disso, mantêm uma estratégia coordenada no que diz respeito à marca, potenciando deliberadamente perante o público relevante uma aparência ou imagem de marca única e global?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à admissibilidade

- 17 A Schweppes, a Schweppes International e a Orangina Schweppes Holding defendem, a título principal, que o reenvio prejudicial é inadmissível.
- 18 A este respeito, começam por alegar que o reenvio prejudicial é desprovido de fundamento. Com efeito, as constatações factuais, descritas na decisão de reenvio e resumidas no n.º 14 do presente acórdão, sobre as quais assenta o presente reenvio, enfermam de erros manifestos. Por outro lado, essa decisão de reenvio está incompleta, uma vez que, nomeadamente, omite de forma deliberada a posição da Schweppes e da Schweppes International, destinada a contestar as referidas apreciações factuais, em violação dos seus direitos de defesa.
- 19 Em seguida, a Schweppes, a Schweppes International e a Orangina Schweppes Holding alegam que as questões prejudiciais submetidas são abstratas e assentam em afirmações genéricas e hipotéticas. O Tribunal de Justiça estaria, assim, na impossibilidade de apreciar a sua necessidade e pertinência.
- 20 Por último, a Schweppes, a Schweppes International e a Orangina Schweppes Holding alegam que as dúvidas do órgão jurisdicional de reenvio não têm por objeto a interpretação do direito da União, mas apenas a questão de saber se determinadas situações factuais, que ainda não foram tratadas pela jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de esgotamento do direito conferido pela marca, podem ser abrangidas pelo seu âmbito de aplicação. Uma vez que essa jurisprudência está perfeitamente definida e assente, a interpretação das disposições de direito da União solicitada pelo órgão jurisdicional de reenvio já não suscita dúvidas, pelo que o recurso ao Tribunal de Justiça é desnecessário.
- 21 A este respeito, há que recordar que, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, no âmbito do processo prejudicial previsto no artigo 267.º TFUE, baseado numa nítida separação de funções entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça, o juiz nacional é o único competente para verificar e apreciar os factos do litígio no processo principal. Neste contexto, cabe unicamente ao Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre a interpretação ou a validade do direito da União à luz da situação de facto e de direito, tal como descrita pelo órgão jurisdicional de reenvio, a

fim de fornecer a este último os elementos úteis à resolução do litígio que lhe foi submetido (acórdãos de 28 de julho de 2016, *Kratzer*, C-423/15, EU:C:2016:604, n.º 27, e de 27 de abril de 2017, *A-Rosa Flussschiff*, C-620/15, EU:C:2017:309, n.º 35).

- 22 Por conseguinte, não cabe ao Tribunal de Justiça pôr em causa as apreciações factuais em que assenta o pedido de decisão prejudicial.
- 23 Além disso, o Tribunal de Justiça decidiu reiteradamente que o juiz nacional, a quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão judicial a tomar, tem competência exclusiva para apreciar, tendo em conta as especificidades do processo, tanto a necessidade como a pertinência das questões que submete ao Tribunal de Justiça. Consequentemente, quando as questões colocadas digam respeito à interpretação do direito da União, o Tribunal de Justiça é, em princípio, obrigado a pronunciar-se (acórdãos de 26 de janeiro de 2017, *Banco Primus*, C-421/14, EU:C:2017:60, n.º 29, e de 20 de setembro de 2017, *Andriuc e o.*, C-186/16, EU:C:2017:703, n.º 19).
- 24 Assim, o Tribunal de Justiça só pode recusar responder a uma questão prejudicial submetida à sua apreciação por um órgão jurisdicional nacional quando for manifesto que a interpretação do direito da União solicitada não tem nenhuma relação com a realidade ou com o objeto do litígio no processo principal, quando o problema for hipotético ou ainda quando o Tribunal de Justiça não dispuser dos elementos de facto e de direito necessários para dar uma resposta útil às questões que lhe foram submetidas (acórdãos de 14 de março de 2013, *Allianz Hungária Biztosító e o.*, C-32/11, EU:C:2013:160, n.º 26, e de 26 de janeiro de 2017, *Banco Primus*, C-421/14, EU:C:2017:60, n.º 30).
- 25 Ora, não é o que sucede no presente caso. Com efeito, resulta do pedido de decisão prejudicial que as questões submetidas têm uma relação direta com o litígio no processo principal e têm a pertinência necessária para permitir ao órgão jurisdicional de reenvio decidi-lo. Por outro lado, este pedido tem elementos suficientes para determinar o alcance destas questões e dar-lhes uma resposta útil.
- 26 Por último, importa recordar que os órgãos jurisdicionais nacionais conservam inteira liberdade para recorrer ao Tribunal de Justiça se o considerarem oportuno, sem que a circunstância de as disposições cuja interpretação é solicitada terem já sido interpretadas pelo Tribunal de Justiça tenha por efeito obstar a que o Tribunal de Justiça se pronuncie novamente (acórdãos de 17 de julho de 2014, *Torresi*, C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088, n.º 32, e de 20 de setembro de 2017, *Andriuc e o.*, C-186/16, EU:C:2017:703, n.º 21).
- 27 Resulta das considerações que precedem que o pedido de decisão prejudicial é admissível.

Quanto ao mérito

- 28 A título preliminar, importa salientar que as questões prejudiciais têm por objeto tanto o direito da União, a saber, o artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 e o artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 2015/2436, que o substitui, como o direito primário da União, a saber, o artigo 36.º TFUE.
- 29 A este respeito, por um lado, tendo em conta a data dos factos, há que declarar que o litígio no processo principal é regido pela primeira destas duas disposições de direito derivado. Por conseguinte, cabe ao Tribunal de Justiça pronunciar-se apenas relativamente a esta no âmbito do presente pedido de decisão prejudicial.
- 30 Por outro lado, há que recordar que o artigo 7.º da Diretiva 2008/95, redigido em termos gerais, regula de modo completo a questão do esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na União e que, quando haja diretivas da União que estabeleçam a harmonização das medidas necessárias para assegurar a proteção dos interesses referidos no artigo 36.º TFUE, qualquer medida nacional relativa às mesmas deve ser apreciada à luz das

disposições desta diretiva e não dos artigos 34.º a 36.º TFUE. Todavia, a referida diretiva deve, como qualquer regulamentação de direito derivado da União, ser interpretada à luz das normas do Tratado FUE relativas à livre circulação de mercadorias e, designadamente, do artigo 36.º TFUE (v., neste sentido, acórdãos de 11 de julho de 1996, *Bristol-Myers Squibb e o.*, C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282, n.ºs 25 a 27 e jurisprudência referida, e de 20 de março de 1997, *Phytheron International*, C-352/95, EU:C:1997:170, n.ºs 17 e 18).

- 31 Assim, com as suas quatro questões, que importa tratar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, lido à luz do artigo 36.º TFUE, deve ser interpretado no sentido de que impede que o titular de uma marca nacional se oponha à importação de produtos idênticos que ostentem a mesma marca, provenientes de outro Estado-Membro, onde essa marca, que pertencia inicialmente ao mesmo titular, é doravante detida por um terceiro cujos direitos adquiriu por cessão, quando estejam presentes um ou mais dos seguintes elementos:
- o titular favoreceu uma imagem de marca global e associada ao Estado-Membro de proveniência dos produtos cuja importação pretende proibir;
 - o titular e o terceiro coordenam a sua estratégia de marca para favorecer deliberadamente, em todo o EEE, a aparência ou a imagem de uma marca única e global;
 - a imagem de marca única e global dada dessa forma cria confusão aos olhos do consumidor médio quanto à origem comercial dos produtos que ostentam essa marca;
 - o titular e o terceiro mantêm estreitas relações comerciais e económicas, ainda que não de estrita dependência, no que respeita à exploração conjunta da marca;
 - o titular consentiu, expressa ou tacitamente, que os mesmos produtos cuja importação entende proibir sejam importados para um ou vários outros Estados-Membros nos quais detém ainda os direitos de marca.
- 32 A Red Paralela, os Governos grego e neerlandês e a Comissão Europeia propõem, com pequenas diferenças, que seja dada uma resposta afirmativa a esta questão, ao passo que a Schweppes, a Schweppes International e a Orangina Schweppes Holding consideram que lhe deve ser dada uma resposta negativa.
- 33 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, o direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na União sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.
- 34 O artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 está redigido em termos que correspondem aos usados pelo Tribunal de Justiça nos acórdãos que, ao interpretarem os artigos 30.º e 36.º do Tratado CE (que passaram a artigos 28.º e 30.º CE, os quais, por sua vez, passaram a artigos 34.º e 36.º TFUE), reconheceram em direito da União o princípio do esgotamento do direito de marca. Assim, esta disposição retoma a jurisprudência do Tribunal no sentido de que o titular de um direito de marca protegido pela legislação de um Estado-Membro não pode invocar esta legislação para se opor à importação ou à comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro por si próprio ou com o seu consentimento (v., neste sentido, acórdãos de 11 de julho de 1996, *Bristol-Myers Squibb e o.*, C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282, n.º 31, e de 20 de março de 1997, *Phytheron International*, C-352/95, EU:C:1997:170, n.º 20).

- 35 Esta jurisprudência relativa ao princípio do esgotamento do direito de marca, baseada no artigo 36.º TFUE, destina-se, tal como o artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, a conciliar os interesses fundamentais da proteção dos direitos de marca, por um lado, com os da livre circulação de mercadorias no mercado interno, por outro (v., neste sentido, acórdão de 11 de julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o., C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282, n.º 40).
- 36 No que respeita ao direito de marca, o Tribunal de Justiça decidiu reiteradamente que este direito constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o direito da União pretende criar e manter. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de reter a clientela pela qualidade dos respetivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitam identificar esses produtos e serviços. Para que a marca possa desempenhar este papel, terá que constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (acórdãos de 17 de outubro de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, n.º 13, e de 11 de julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o., C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282, n.º 43 e jurisprudência referida).
- 37 Por conseguinte, como o Tribunal já reconheceu em várias ocasiões, o objeto específico do direito de marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao seu titular o direito de usar a marca para a primeira colocação de um produto no mercado, protegendo-o assim contra os concorrentes que pretendessem abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevidamente. Para determinar o alcance exato deste direito exclusivo reconhecido ao titular da marca é necessário ter em atenção a função essencial desta, que é a de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa (acórdãos de 17 de outubro de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, n.º 14, e de 11 de julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o., C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282, n.º 44 e jurisprudência referida).
- 38 Ora, a função essencial da marca ficaria comprometida se, na falta de consentimento por parte do titular, este não se pudesse opor à importação de um produto idêntico ou similar que ostenta uma marca idêntica ou suscetível de criar confusão, que foi fabricado e comercializado noutro Estado-Membro por um terceiro sem nenhuma relação económica com esse titular (v., neste sentido, acórdãos de 17 de outubro de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, n.ºs 15 e 16, e de 22 de junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, n.ºs 33 a 37).
- 39 Em nada vem alterar esta análise o mero facto de a marca do titular e a marca aposta no produto cuja importação este titular pretende proibir terem pertencido inicialmente ao mesmo titular, e tal independentemente da questão de saber se o fracionamento destas marcas foi devido a uma expropriação, e portanto a um ato de autoridade pública, ou a uma cessão contratual voluntária, desde que, todavia, apesar da sua origem comum, cada uma das marcas tenha, a partir da expropriação ou da cessão, cumprido de forma independente, no seu próprio âmbito territorial, a função de garantir que os produtos que a exibem provêm de uma única fonte (v., neste sentido, acórdãos de 17 de outubro de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, n.ºs 17 e 18, e de 22 de junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, n.ºs 46 a 48).
- 40 Este último requisito não está, evidentemente, preenchido quando, após a cessão de uma parte das marcas paralelas nacionais a um terceiro, o titular, por si só ou coordenando a sua estratégia de marca com esse terceiro, continuou a favorecer de forma ativa e deliberada a aparência ou a imagem de uma marca única e global, criando ou reforçando assim uma confusão aos olhos do público em causa quanto à origem comercial dos produtos que ostentam essa marca. Com esse comportamento, que tem por efeito a marca do titular já não preencher a sua função essencial de forma independente no seu próprio âmbito territorial, o próprio titular prejudicou essa função, ou até a desvirtuou. Por

consequente, não pode invocar a necessidade de salvaguarda dessa função para se opor à importação de produtos idênticos que ostentam a mesma marca, provenientes de outro Estado-Membro onde essa marca é doravante detida pelo referido terceiro.

- 41 Incumbe aos órgãos jurisdicionais nacionais apreciar se é esse o caso, tendo em conta todos os elementos que caracterizam a situação individual em causa.
- 42 Neste contexto, importa no entanto salientar que, a este respeito, não é suficiente a mera circunstância de esse titular continuar, após a cessão, a evocar a origem geográfica histórica das marcas paralelas nacionais, mesmo que já não detenha os direitos para o território em questão e pretenda proibir a importação dos produtos que ostentam essas marcas, provenientes desse território.
- 43 Caso esses órgãos jurisdicionais verifiquem que o requisito enunciado no n.º 39 do presente acórdão está preenchido, deve ainda recordar-se que a função da marca não é, de forma alguma, posta em causa pela liberdade das importações quando o titular da marca no Estado importador e o titular da marca no Estado exportador forem idênticos ou quando, mesmo que sejam pessoas distintas, estiverem economicamente ligados (v., neste sentido, acórdão de 22 de junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, n.ºs 34 e 37).
- 44 Conforme o Tribunal de Justiça já declarou, existe essa relação económica quando, nomeadamente, os produtos em questão foram colocados em circulação por um licenciado ou por uma sociedade-mãe ou por uma filial do mesmo grupo ou ainda por um concessionário exclusivo. Com efeito, em todas estas situações, o titular ou a entidade de que o mesmo faz parte tem a possibilidade de controlar a qualidade dos produtos em que a marca é aposta (v., neste sentido, acórdão de 22 de junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, n.ºs 34 e 37).
- 45 Por outro lado, o Tribunal de Justiça salientou que o elemento determinante é a possibilidade de um controlo sobre a qualidade dos produtos e não o exercício efetivo deste controlo. Neste contexto, salientou, a título de exemplo, que, se o licenciante tolera a fabricação de produtos de má qualidade pelo licenciado quando tem meios contratuais de o impedir, deve assumir a responsabilidade de tal situação. Da mesma forma, se a fabricação dos produtos for descentralizada no seio do mesmo grupo de sociedades e as filiais estabelecidas em cada um dos Estados-Membros fabricarem produtos cuja qualidade é adaptada às particularidades de cada mercado nacional, estas diferenças de qualidade não podem ser invocadas em sede de oposição à importação de produtos fabricados por uma sociedade-irmã, devendo o grupo sofrer as consequências da sua escolha (v., neste sentido, acórdão de 22 de junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, n.º 38).
- 46 Conforme referiu o advogado-geral nos n.ºs 72 a 82 das conclusões, resulta desta jurisprudência que o conceito de «relações económicas», na aceção da mesma, remete para um critério não formal mas substancial, que não se limita, de modo algum, às situações enumeradas no n.º 44 do presente acórdão e que, em especial, está também respeitado quando, após o fracionamento de marcas paralelas nacionais devido a uma cessão territorialmente limitada, os titulares das marcas coordenam as suas políticas comerciais ou acordam no controlo conjunto da utilização das referidas marcas, pelo que têm a possibilidade de determinar, direta ou indiretamente, os produtos em que a marca é aposta e de controlar a sua qualidade.
- 47 Com efeito, permitir a esses titulares a proteção dos seus territórios respetivos contra a importação paralela destes produtos conduziria a uma compartimentação dos mercados nacionais que não é justificada pelo objeto do direito de marca e que não é, nomeadamente, necessária para preservar a função essencial das marcas em causa.

- 48 Assim, nas circunstâncias descritas no n.º 46 do presente acórdão, há que considerar que o produto foi comercializado no Estado-Membro exportador com o consentimento do titular do direito de marca protegido pelo Estado-Membro importador, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, lido à luz do artigo 36.º TFUE.
- 49 A este respeito, há que precisar que a constatação de que, após o fracionamento de marcas paralelas nacionais devido a uma cessão territorialmente limitada, existem relações económicas entre os titulares dessas marcas não está sujeita ao requisito de esses titulares dependerem formalmente um do outro para a exploração comum das referidas marcas nem ao de exercerem efetivamente a possibilidade de controlarem a qualidade dos produtos em causa.
- 50 Por outro lado, embora seja verdade que o Tribunal de Justiça já declarou que, em si mesmo, isto é, na ausência de qualquer relação económica, o contrato de cessão não confere ao cedente os meios de controlar a qualidade dos produtos comercializados e marcados pelo cessionário, resulta precisamente dessa declaração que ocorre o oposto quando exista essa relação económica entre o cedente e o cessionário (v., neste sentido, acórdão de 22 de junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, n.ºs 41 e 43).
- 51 Cabe aos órgãos jurisdicionais nacionais apreciar a existência dessas relações económicas, tendo em conta todos os elementos pertinentes do caso em apreço.
- 52 Neste contexto, deve salientar-se que, embora incumba, em princípio, ao operador que invoca o esgotamento fazer a prova de que os requisitos de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95 estão preenchidos (v., neste sentido, acórdão de 20 de novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, n.º 54), esta regra deve ser adaptada quando seja suscetível de permitir ao titular a compartimentação dos mercados nacionais, favorecendo desse modo a manutenção das diferenças de preços entre os Estados-Membros (v., neste sentido, acórdão de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, n.ºs 37 e 38).
- 53 Essa repartição do ónus da prova impõe-se no caso de fracionamento voluntário de marcas paralelas nacionais, uma vez que é difícil, ou mesmo impossível, que aquele operador demonstre a existência de relações económicas entre os titulares dessas marcas, uma vez que essas relações decorrem habitualmente de acordos comerciais ou de entendimentos informais entre esses titulares, aos quais o operador não tem acesso.
- 54 Assim sendo, como o advogado-geral também salientou no n.º 94 das conclusões, incumbe ao operador indicar um conjunto de indícios precisos e concordantes que permitam inferir a existência dessas relações económicas. Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se os factos resumidos no n.º 14 do presente acórdão constituem esses indícios.
- 55 À luz de todas as considerações precedentes, há que responder às questões submetidas que o artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, lido à luz do artigo 36.º TFUE, deve ser interpretado no sentido de que impede que o titular de uma marca nacional se oponha à importação de produtos idênticos que ostentam a mesma marca, provenientes de outro Estado-Membro onde essa marca, que pertencia inicialmente ao mesmo titular, é doravante detida por um terceiro cujos direitos adquiriu por cessão, quando, após essa cessão:
- o titular, por si só ou coordenando a sua estratégia de marca com esse terceiro, continuou a favorecer de forma ativa e deliberada a aparência ou a imagem de uma marca única e global, criando ou reforçando assim uma confusão aos olhos do público em causa quanto à origem comercial dos produtos que ostentam essa marca,

ou

- existam relações económicas entre o titular e o referido terceiro, no sentido de que coordenam as suas políticas comerciais ou acordam no controlo conjunto da utilização da marca, pelo que têm a possibilidade de determinar, direta ou indiretamente, os produtos em que a referida marca é aposta e de controlar a sua qualidade.

Quanto às despesas

- ⁵⁶ Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

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

O artigo 7.º, n.º 1, 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, lido à luz do artigo 36.º TFUE, deve ser interpretado no sentido de que impede que o titular de uma marca nacional se oponha à importação de produtos idênticos que ostentam a mesma marca, provenientes de outro Estado-Membro onde essa marca, que pertencia inicialmente ao mesmo titular, é doravante detida por um terceiro cujos direitos adquiriu por cessão, quando, após essa cessão:

- **o titular, por si só ou coordenando a sua estratégia de marca com esse terceiro, continuou a favorecer de forma ativa e deliberada a aparência ou a imagem de uma marca única e global, criando ou reforçando assim uma confusão aos olhos do público em causa quanto à origem comercial dos produtos que ostentam essa marca,**

ou

- **existam relações económicas entre o titular e o referido terceiro, no sentido de que coordenam as suas políticas comerciais ou acordam no controlo conjunto da utilização da marca, pelo que têm a possibilidade de determinar, direta ou indiretamente, os produtos em que a referida marca é aposta e de controlar a sua qualidade.**

Assinaturas