

O "ESGOTAMENTO" DO DIREITO INDUSTRIAL E AS "IMPORTAÇÕES PARALELAS" DESENVOLVIMENTOS RECENTES DA JURISPRUDÊNCIA COMUNITÁRIA E NACIONAL

por PEDRO SOUSA E SILVA

Advogado.

*Professor-coordenador do I.S.C.A.
da Universidade de Aveiro.*

SUMÁRIO:

Introdução. O conceito de "importação paralela". O "esgotamento" do direito. O actual direito positivo. A questão face ao direito comunitário: Esgotamento internacional? Esgotamento do direito de marca à escala comunitária. O esgotamento do Direito de patente (a escalar comunitária?). O esgotamento dos direitos na jurisprudência portuguesa. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

A regra do "esgotamento" dos direitos de Propriedade Industrial anda normalmente associada à questão das denominadas "importações paralelas". E serve, essencialmente, para apreciar a licitude ou admissibilidade das restrições territoriais à venda e circulação de produtos protegidos por direitos exclusivos (de marca, patente, modelos ou desenhos).

Ora, se o princípio do esgotamento dos direitos já se encontra explicitado em normas de direito positivo, nacionais e comunitárias, o mesmo não poderá dizer-se do conceito de "importação paralela", que teve origens menos académicas, no mundo dos negócios. Apesar disso (ou

melhor, por isso mesmo) torna-se necessário caracterizar com algum rigor aquele conceito, que vem adquirindo identidade própria no âmbito jurídico, sendo crescentemente utilizada nos tribunais, embora nem sempre de forma acertada.

Este texto pretende, assim, caracterizar devidamente a noção de "importação paralela", relacionando-a com a regra do "esgotamento" dos direitos, e enquadrando estas matérias nos domínios do Direito Comunitário e Nacional, em cujo âmbito se têm registado decisões jurisprudenciais relevantes, a que se fará referência crítica.

1.1. O conceito de "importação paralela"

Quando se fala em "importações paralelas", está a utilizar-se uma expressão da linguagem corrente que já adquiriu, entretanto, um significado jurídico preciso. *Importação paralela* é a importação realizada à margem do circuito oficial de distribuição de um produto. Ou seja, efectuada por um terceiro independente do fabricante dos produtos e dos seus distribuidores.

O importador paralelo é um "espontâneo", que compra os produtos num mercado onde os produtos são mais baratos e os remete para outro mercado onde os vai revender mais caros; ou que compra os produtos num mercado em que eles estão disponíveis e os vai revender (mais caros) num mercado onde a oferta não satisfaz a procura. Só há importadores paralelos quando há *diferenças de preços* significativas entre dois mercados, que possibilitem a obtenção de uma margem de lucro razoável para o importador.

Hoje em dia, e no âmbito da União Europeia, poderia pensar-se que já não faria sentido falar-se em "importação paralela", quando estivessem em causa trocas comerciais no interior da Comunidade: Tecnicamente, as vendas intracomunitárias não constituem importações, mas antes transacções realizadas no interior do "mercado interno". Mas acontece que os mercados dos 15 Estados-membros estão longe de ser totalmente homogéneos, continuando a ser autónomos e independentes em diversos aspectos, nomeadamente quanto à fiscalidade indirecta e em matéria de Propriedade Industrial. E, por isso mesmo, continuam a suscitar-se questões em torno das importações paralelas não só no comércio com Estados terceiros, mas também no comércio intracomunitário.

A *caracterização jurídica* da importação paralela não é especialmente difícil. É uma revenda de um produto, efectuada por um terceiro independente do respectivo fabricante e seus distribuidores, num território

diferente daquele em que o produto foi inicialmente introduzido no comércio, pelo fabricante ou por alguém com o seu consentimento. Ou seja:

- a) O importador paralelo é **independente**. Não é uma empresa do mesmo grupo empresarial do fabricante dos produtos, nem é seu representante comercial, directo ou indirecto.
- b) Revende num **território diferente** daquele em que comprou a mercadoria (ou seja, num território submetido à soberania de outro Estado).
- c) Esta mercadoria é **proveniente** da mesma empresa que mandou fabricar a mercadoria que é comercializada, pelos distribuidores "oficiais", no país de importação.

Esta última característica é essencial: o importador paralelo não é um contrafator. Não é um "pirata". Ele compra produtos legítimos, autênticos, e vai revendê-los noutro território, fazendo concorrência àqueles que, nesse novo território, vendem os mesmos produtos autênticos e legítimos. Isto é, todos esses bens têm a *mesma origem empresarial*. "Oficiais" ou "paralelos", ambos são produtos genuínos, provenientes da mesma fonte empresarial, não havendo nestes caso qualquer contrafação.

Então porque motivo se chama "paralelo" a este importador? Simplesmente porque se trata de um independente, um alternativo, de alguém que funciona à margem, "paralelamente" ao circuito comercial preestabelecido para a distribuição dos produtos em causa.

E prestatelécido por quem? Em princípio, pelo fabricante. Ou, mais rigorosamente, por quem tem o direito de decidir colocar os produtos no mercado: Normalmente, o titular da marca ou, se for caso disso, o titular da patente ou do registo do modelo ou desenho referentes ao produto.

1.2. O "esgotamento" do direito

As importações paralelas, em princípio, são lícitas.

Mesmo quando estão em causa produtos de marcas registadas, ou abrangidos por patentes ou registos de modelos, a importação e revenda, noutro território, de produtos legalmente produzidos e comercializados no país de origem, não pode considerar-se ilegal, quando o titular dos direitos de propriedade industrial nos dois territórios seja a mesma entidade, ou se trate de empresas do mesmo grupo ou ligadas por contratos de licença. Ou seja, quando o titular do direito no país de exportação e de importação sejam a mesma pessoa ou pessoas ligadas jurídica ou economicamente. Isto é assim, pelo menos, no interior da Comunidade Euro-

peia, em que vigora, imperativamente, a regra do denominado "esgotamento dos direitos".

Importa dizer, antes do mais, que a expressão "esgotamento dos direitos" é uma metáfora, que não designa com rigor a realidade que visa exprimir. A doutrina do esgotamento dos direitos de propriedade industrial¹ assenta na ideia, simples, de que o monopólio legalmente atribuído ao titular do direito, até por constituir uma excepção à regra da liberdade do comércio, deverá confinar-se ao mínimo indispensável ao desempenho da respectiva função.

Esta doutrina serve para explicar e designar aquilo que é uma simples regra de *bon senso*, que decorre da função de cada DPI: Se os DPI servem para conceder um monopólio de comercialização de certos produtos (marcados, registados ou patenteados), então, uma vez cumprida essa função, através da colocação do produto no mercado, não se justifica mais que o titular continue a utilizar o seu direito, para controlar a circulação ou uso dos produtos que já pôs em circulação. Por isso se considera que um produto patentado, ou abrangido por um registo de modelo, uma vez colocado no mercado, pelo titular ou por alguém com o seu consentimento, deixa de poder ser controlado, na sua utilização ou circulação, pelo ditto titular. O mesmo se diga em relação às marcas: O direito de marca não permite impedir a distribuição ou circulação de um produto *auténtico*, ou seja, de um produto colocado no mercado pelo titular da marca ou por alguém com o seu consentimento.

Tudo isto tem a ver, essencialmente, com a admissibilidade das *res-trições territoriais* à venda e circulação de produtos protegidos, embora também possam estar em causa outros tipos de restrições (v.g. de revenda a certo preço ou a certo tipo de clientela).

Para lidar com esta questão, da admissibilidade das restrições territoriais *posteriores* à venda (ou de quaisquer outras limitações subsistentes após a colocação no mercado), elaboraram-se diversas teses, entre as quais a da denominada *licença tácita*, enunciada ainda no século XIX, em França e na Alemanha, especialmente por KÖHLER, numa obra de 1878, e, já no início século XX, novamente sob a pena de KÖHLER, a doutrina do *esgotamento dos direitos*, que inicialmente foi apelidada de teoria da *continuidade dos actos de exploração*. Esta tese começou por ser judicialmente aplicada em matéria de marcas (no acórdão *Kölnisch Wasser*, de

28.02.1902) e pouco depois em matéria de patentes (*Guajakol-Karborat*, de 26.03.1902), em duas decisões do *Reichsgericht*.

Em termos simples, esta doutrina pode ser enunciada do seguinte modo: Quando um produto protegido por um DPI é colocado no mercado, pelo titular do direito ou por alguém com o seu consentimento, esse mesmo titular deixa, a partir desse momento, de poder controlar a circulação desse produto (isto é, do exemplar concreto que foi posto em circulação), não podendo opor-se a que esse produto seja revendido em qualquer outro lugar. Uma vez exercido, pelo titular ou por alguém com o seu consentimento, o direito exclusivo à primeira colocação de um produto no mercado, cessa com tal colocação a prerrogativa legal de resolver onde, quando, ou por que preço é que esse mesmo produto poderá ser vendido. De cada vez que é utilizado, o direito esgota-se, em relação ao produto concreto que foi posto em circulação.

É esta a formulação básica da doutrina do esgotamento dos direitos. Que deve ser complementada com duas observações, para corrigir a expressão "esgotamento", que não é exacta: Por um lado, porque — uma vez verificado o "esgotamento" de um direito — o direito não *desaparece*, não se extingue, mas deixa simplesmente de abranger os produtos que são, em cada momento, colocados no mercado (ou seja, as "unidades", os "exemplares" vendidos). Por outro, porque, mesmo depois da colocação dos produtos no mercado, há alguns direitos *residuais* que subsistem (nomeadamente o chamado direito à "caracterização do produto", destinado a impedir que o mesmo seja comercializado com a marca de origem, caso entretanto tenha sido adulterado)². Por isso, e em rigor, nem sequer há "esgotamento", mas apenas uma *compressão* ou *atenuação* dos direitos do titular, aquando da introdução no comércio.

1.3. O actual direito positivo

Esta regra afirmou-se sobretudo por via jurisprudencial (inicialmente na Alemanha e noutros países europeus, e mais tarde com as decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias), tendo hoje consagração legal generalizada nos Estados-membros da União Europeia. Até porque, em matéria de marcas, existe uma directiva de harmonização que já se encontra transposta (Directiva 89/104/CEE, do Conselho de 21.12.88) e que acolhe este princípio, que também está previsto, em matéria de mode-

¹ Adiante, abreviadamente, "DPI". Para maiores desenvolvimentos e referências de jurisprudência e doutrina sobre este tema, cfr. SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial. O princípio do esgotamento dos direitos*, Coimbra, 1996.

² Sobre este aspecto, vd. ob. cit., pp. 79 e ss..

los e desenhos industriais, na Directiva n.º 98/71/CE, do Parlamento e do Conselho de 13.10.98, em curso de transposição. No domínio das patentes, prevê-se uma harmonização futura, impondo a adopção do esgotamento do direito de patente, quando entrar em vigor a célebre Convenção do Luxemburgo (da Patente Europeia para o Mercado Comum, aprovada em 1975), que todavia continua a aguardar ratificações.

Actualmente, no que respeita ao direito português da propriedade industrial, encontramos o princípio do esgotamento enunciado, para as patentes, no art. 99.º do CPI (aplicável também aos modelos de utilidade e aos modelos e desenhos industriais, por remissão, respectivamente, dos artigos 133.º e 162.º/2) e, para as marcas, no art. 208.º do mesmo Código, podendo encontrar-se afloramentos ou consequências daquela regra noutras disposições deste diploma (v.g. nos arts. 261.º a 264.º, quando subordinam à falta de "consentimento" ou de "licença" os casos de violação dos DPI, ou os artigos 96.º e 207.º, quando enunciam as prerrogativas conferidas pela patente ou pelo registo de marca). No âmbito do direito comunitário derivado, o princípio do esgotamento é enunciado expressamente pelo artigo 7.º da citada Directiva 89/104/CBE e pelo artigo 13.º do Regulamento (CE) 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, relativo à marca comunitária, e pelo artigo 15.º da Directiva 98/71/CE.

Destas normas resulta, em síntese, o seguinte: Para que ocorra o esgotamento de um direito industrial relativo a determinado produto, este deverá ter sido licitamente colocado no mercado (ou em circulação), pelo titular do direito ou por alguém com o seu consentimento.

Na generalidade dos casos, pode dizer-se que um produto é **colocado no mercado** quando é transaccionado pelo titular do direito; ou seja, quando este vende ou doutra forma aliena o produto em questão³.

³ Importa contudo, a este propósito, ter em conta a diversidade de funções das marcas, de um lado, e das patentes, modelos e desenhos, por outro, pois essa diversidade poderá determinar diferentes soluções, em certos casos limite. Assim, e no que respeita às *patentes*, desenhos e modelos (destinados a assegurar ao inventor a possibilidade de obter do mercado a remuneração do seu esforço), haverá colocação no mercado quando o titular haja tido a *possibilidade* de obter a remuneração típica do monopólio conferido pela patente. Decisivo é que o titular, relativamente ao produto em causa, tenha tido a *possibilidade objectiva de se fazer remunerar em condições típicas de monopólio*. Já no que respeita às *marcas*, a colocação no mercado pressupõe, necessariamente, um acto que *transmita a propriedade* do produto para um terceiro independente do titular. Determinante, no domínio das marcas, é que se trate de produtos *genuínos*, ou seja, que provenham da esfera de responsabilidade do titular do direito

Para que esta colocação em circulação seja lícita, ela terá que ser *impunível ao titular*. Ou seja, terá de ser efectuada por este, ou por alguém que tenha agido com o seu **consentimento**. Se não for assim, o titular terá a faculdade de agir judicialmente, por forma a proteger o seu direito exclusivo.

Tal consentimento existirá, desde logo, no caso das *licenças de exploração*, mediante as quais o titular permite que um terceiro, normalmente contra remuneração, pratique actos de exploração (fabrico, utilização, venda, oferta de venda) que lhe estão reservados em exclusivo; actos que, na ausência da autorização, atribuiriam ao titular o direito de intentar uma acção judicial por usurpação da patente ou contrafacção. Mas tem-se considerado que o consentimento também existe quando a colocação de produtos no mercado é obra, não de um licenciado, mas sim de uma entidade juridicamente independente do titular, mas que com este mantenha *laços jurídicos ou económicos*.

Pode portanto dizer-se que o esgotamento se produz, não só quando a colocação no mercado é obra do titular, mas também de um seu licenciado ou de *uma empresa do mesmo grupo daquela*. Sendo assim, o critério mais simples e eficaz para aferir da licitude da introdução no comércio estará, precisamente, na existência, *expressa ou tácita*, do consentimento do titular do direito: expressa, no caso da licença contratual⁴, podendo ser apenas implícita, quando a entidade que procede à comercialização se encontrar submetida ao controle do titular ou ambos dependerem de um *controlé comum*. Em qualquer destas situações, portanto, a colocação dos produtos no mercado deverá conduzir ao esgotamento do direito do titular.

(não tendo aqui especial relevância o critério da possibilidade de ganho, decisivo para as patentes). Produtos genuínos, ou autênticos, são aqueles que ostentam uma marca aposta por quem esteja *legitimado* para o fazer e cuja introdução no comércio tenha estado submetida ao *controlé*, ainda que potencial, do titular do direito no país onde a comercialização ocorre. Para mais detalhes a respeito desta distinção, cfr., op. cit., nota 1, pp. 68 e ss.

⁴ Pelo contrário, quando se trate de *licenças obrigatórias*, já não se justifica impor o esgotamento do direito. É que, apesar de se prever uma compensação ao titular da patente, este não procede livremente à determinação das condições sob as quais coloca os produtos no mercado, além de que essa contrapartida não corresponderá, necessariamente, à remuneração do esforço inventivo. Por esta razão, será de afastar nesses casos a incidência do princípio da exaustão.

2. A QUESTÃO FACE AO DIREITO COMUNITÁRIO

2.1. Esgotamento internacional?

O esgotamento dos direitos industriais não se verifica apenas quando a colocação dos produtos ocorre no interior de um só Estado. Pode também produzir-se quando a colocação de um produto no mercado se processe no estrangeiro.

Aliás, é nestes casos que a noção de esgotamento adquire maior relevância, pois é no domínio do comércio internacional — em que os mercados se encontram divididos pelas fronteiras estaduais — que mais interessa aos operadores económicos controlar a circulação dos seus produtos, em ordem à maximização dos lucros. Tal controle permitiria, por exemplo, comparar os mercados (tomados estanques mediante o exercício de direitos nacionais de Propriedade Industrial) e proceder a discriminações de preços e condições de transacção, ao abrigo da interferência de terceiros: O direito das marcas e das patentes (na ausência da regra do esgotamento) forneceria os meios de fazer respeitar os canais de distribuição, as zonas de exclusivo e as proibições de exportação que os titulares dos direitos entendessem estipular para proteger a sua estratégia comercial.

Estas prerrogativas, já o vimos, são negadas quando a colocação no mercado haja sido feita no interior do Estado em que o titular reclama protecção. No entanto, resta saber se a exaustão do direito também se produz quando essa colocação tenha ocorrido no território de um outro país. É que, se assim não for, o titular de uma marca em certo Estado poderá opor-se à importação de produtos dessa marca, que ele próprio haja colocado em circulação no território de outro Estado. Se não se considerar relevante a colocação em circulação efectuada no estrangeiro (pelo titular ou com o seu consentimento), terá de se concluir que — no estrito âmbito do país de importação — o titular não exerceu, relativamente a tais produtos, os seus direitos exclusivos. Por conseguinte, não os esgotou. Nesta perspectiva, a importação dos produtos, se efectuada por terceiros, equivaleria a usurpar o exclusivo legal do titular: *importer, c'est contrefaire*.

A resposta a dar à questão deverá atender à função e à natureza específicas de cada DPI. E, a essa luz, as soluções a encontrar no âmbito das marcas deveriam ser distintas das adequadas ao âmbito das patentes, modelos e desenhos, parecendo adequado, em abstracto, admitir-se o esgotamento internacional no primeiro caso e negar-se esse efeito no segundo caso.

No caso específico das marcas, em que está essencialmente em causa uma *indicação da origem* dos produtos, o titular do direito está para os seus produtos quase como um pai está para o filho que, atingida a maioridade, vai viver sozinho: Pelo facto de deixar a casa paterna, o filho não deixa de ter um pai, nem o pai pode renegar a paternidade. Por isso, onde quer que o pai tenha uma casa, o filho nela há-de poder entrar, como filho que é. Do mesmo modo, os produtos lançados no mercado pelo titular de uma marca nunca deixarão de ser produtos *genuínos*, devendo circular livremente em todos os países em que o direito exclusivo pertença ao mesmo titular.

Já no domínio das patentes, que servem sobretudo para assegurar uma remuneração monopolística, a lógica é totalmente diversa, justificando a adopção de soluções distintas que, não caberá agora discutir detalhadamente.

Mas desde já se adverte que esta perspectiva — seguramente a mais coerente no plano dos princípios — terá que ser ajustada, ou "formatada", pelas imposições decorrentes das normas comunitárias, tal como interpretadas pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

É que, no contexto do Direito Comunitário, a regra do esgotamento dos DPI regista importantes desvíos de aplicação. Isto porque este princípio, para o TJCE, representou apenas um instrumento empregue para conciliar a existência e natureza restritiva dos DPI com a tensão liberalizante da liberdade de circulação de mercadorias e da disciplina da concorrência. Ou seja, a adesão do Tribunal do Luxemburgo à regra do esgotamento constituiu mais uma opção "interessante" do que uma verdadeira escolha da melhor solução jurídica, no plano dos princípios. Tratou-se apenas de abraçar uma *solução útil* para os interesses da integração europeia e que, como tal, só se mantém na medida em que sirva adequadamente esses interesses (sendo abandonada logo que deixe de os servir).

2.2. Esgotamento do direito de marca à escala comunitária

A coexistência dos direitos nacionais com o direito comunitário, em matéria de *marcas*, poderá ser sintetizado da forma seguinte:

De acordo com um princípio geral, extraído do artigo 36.º (actual art. 30.º, na versão resultante do Tratado de Amesterdão)⁵, o Tribunal

⁵ Que prevê uma excepção ao princípio geral (do art. 28.º do Tratado) de proibição das medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação, na condição de

reconhece a *existência* dos direitos de marca nacionais, mas reivindica o poder de controlar o seu *exercício*, na medida em que este possa afectar o funcionamento do mercado comum, designadamente quando colidir com a disciplina da concorrência ou a liberdade de circulação de mercadorias.

Para conciliar estas normas com o carácter restritivo da liberdade do comércio — inerente aos DPI e decorrente da territorialidade e independência destes direitos — o Tribunal recorreu à noção de *objecto específico*, que foi definindo progressivamente, recorrendo em especial à teoria do esgotamento dos direitos. Nesta perspectiva, o objecto específico — que o Tribunal erigiu assim em noção comunitária — consiste no conjunto de prerrogativas reservadas ao titular que sejam indispensáveis para que a marca realize a sua função de *indicação de proveniência*. Por isso, as restrições à concorrência ou à liberdade de circulação apenas são admitidas na medida em que decorram do exercício daquele elenco de poderes. Uma vez ultrapassado o limite do objecto específico, as normas comunitárias prevalecem, impondo a liberdade de circulação ou de concorrência e a inerente compressão do conteúdo — porventura mais amplo — dos direitos nacionais de propriedade industrial.

Nesse objecto específico, caberão as seguintes prerrogativas do titular: o direito exclusivo de usar a marca, para a primeira colocação em circulação de um produto (incluindo o de escolher a marca a usar e os produtos que merecem ser com ela assinalados), o de reagir contra os concorrentes que vendam produtos indevidamente assinalados com essa marca, bem como o de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem marcas idênticas ou confundíveis.

Recorrendo a esta noção e ao critério que a estruturou (o *esgotamento dos DPI*), conclui-se que o titular de uma marca, num dado Estado membro, não poderá invocar o seu direito para impedir a importação de um produto com essa marca:

- a) Quando o produto em causa tiver sido colocado no mercado de outro Estado-membro pelo titular ou com o seu consentimento⁶,

não estejam em causa *discriminações arbitrárias* ou *restrições dissimuladas* ao comércio intracomunitário.

6 O TJCE considera que esse consentimento foi prestado quando exista uma licença de marca, quando os intervenientes sejam empresas do mesmo grupo ou submetidas a um controle comum, e também quando se trate de um concessionário exclusivo. Em contrapartida, tal consentimento *não se considera prestado* no caso de marcas pertencentes a titulares independentes, do ponto de vista económico, ainda que um dia as marcas em

b) quando, tratando-se de um produto *genuíno* — i.e., fabricado sob o controle, ainda que potencial, do titular da marca — tenha havido reaccondicionamento do mesmo, ainda que tal operação envolva nova aposição, por um terceiro, da marca inicialmente aposta pelo titular ou mesmo a substituição desta⁷;

c) quando, genericamente, o Tribunal entenda que o exercício, pelo titular, das próprias prerrogativas contidas no *objecto específico* do direito, dá lugar a uma *discriminação arbitrária* ou *restrição dissimulada* ao comércio intracomunitário. Tal poderá suceder, designadamente, quando o titular recorra a marcas distintas para diversos Estados, para assinalar um mesmo produto⁸;

causa hajam pertencido a uma mesma entidade e a unicidade de titularidade tenha sido desfeita por um contrato de cessão ou um acto de autoridade pública (cfr. Acs. HAG II, de 17.10.90, CJCE p. 3711, e *HT IDEAL STANDARD*, cit.).

7 O reaccondicionamento deverá respeitar diversas condições, taxativamente enunciadas na jurisprudência do TJCE e recentemente reformuladas nos acórdãos *BRISTOL-MYERS* (Ac. de 11.07.96) e *UPJOHN* (12.10.99, ainda não publicado): O reaccondicionamento só poderá envolver substituição de uma marca por outra, também usada pelo titular noutro país para os mesmos produtos, desde que tal seja *objectivamente necessário* para possibilitar a comercialização do produto em causa no Estado-membro de importação, o que sucederá, nomeadamente, quando existam *regulamentações ou práticas no Estado-membro de importação* que impeçam a comercialização do produto no mercado desse país sob a marca que lhe foi aposta no Estado-membro de exportação (tendo nesta parte o decidido no Ac. de 10.10.78, Rec. p. 1823, *CENTRAFARMAMERICAN HOME PRODUCTS*); não deverá afectar o estado originário do produto (Acs. de 23.5.78, CJCE p. 1139, *HOFMANN-LA ROCHE* e de 3.12.81, CJCE p. 2913, *PFIZER*); deverá indicar-se a identidade do responsável pelo reaccondicionamento, na nova embalagem, bem como o nome do seu fabricante (*HOFMANN-LA ROCHE, PFIZER e BRISTOL-MYERS*); a apresentação do produto reembalado não poderá ser de molde a lesar a reputação da marca nem a do respectivo titular, nomeadamente com embalagem deteinhosa, de má qualidade ou com aspecto desleixado (*BRISTOL-MYERS*), e o importador deverá avisar, previamente à comercialização, o titular da marca e fornecer-lhe, a pedido deste, um exemplar do produto reaccondicionado (*BRISTOL-MYERS*). Uma outra condição, que o Tribunal inicialmente formulara (em *HOFMANN-LA ROCHE*, mas não já em *PFIZER*) regressou com o Ac. *BRISTOL-MYERS*, embora com uma nova enunciação: deve demonstrar-se que a utilização do direito de marca pelo titular para se opor à comercialização dos produtos reembalados sob esta marca contribuiria para compartimentar artificialmente o mercado intracomunitário, devido por exemplo à existência de embalagens diversas consonte os países (contudo, não é necessário estabelecer que o titular da marca tem qualquer intenção de compartimentar os mercados).

8 Desde que tal sistema se destine a compartimentar artificialmente os mercados, conforme resulta do acórdão *CENTRAFARMAMERICAN HOME PRODUCTS* (cit., CJCE p. 1841) embora esta condição deva ser actualizada à luz da jurisprudência *BRISTOL-MYERS e UPJOHN*.

d) quando o exercício do direito de marca, pelo titular, constitua o *objeto, o meio ou a consequência de um acordo restritivo da concorrência*⁹ e incompatível com o artigo 85.º (hoje 81.º), ou quando tal direito seja utilizado como instrumento da *exploração abusiva de uma posição dominante*.

Esta compressão dos direitos do titular, contudo, apenas tem lugar quando esteja em causa o funcionamento do mercado interno. Pelo contrário, quando os produtos a importar sejam provenientes do exterior da Comunidade (ou melhor, do Espaço Económico Europeu¹⁰) o Tribunal admite o exercício dos direitos de marca nacionais para impedir "as importações paralelas". Ou seja, numa decisão recente (proferido no caso dos óculos SILHOUETTE¹¹) o TJCE considera que o artigo 7.º, n.º 1 da Directiva 89/104/CEE, na redacção resultante do Acordo EEE¹², *opõe-se*

⁹ Cfr. Ac de 22/06/94 (IDEAL STANDARD), cit. Tal não será porém o caso quando as empresas intervenientes "pertencem ao mesmo grupo, como sociedade dominante e subsidiária, se tais empresas formarem uma unidade económica no interior da qual a subsidiária não goza de uma real autonomia na determinação da sua linha de acção no mercado, e os acordos ou práticas tiverem por objecto estabelecer uma repartição interna de atribuições entre as empresas" (Ac. de 31.10.1974, CENTRARARM, WINTHROP, CJCE p. 1198).

¹⁰ Instituído pelo denominado *Acordo do Porto*, celebrado em 2 de Maio de 1992 entre os Estados-membros da Comunidade Europeia e os membros da E.F.T.A. (na altura a Áustria, Finlândia e Suécia, que entretanto aderiram à União Europeia, e também a Noruega, a Islândia, o Liechtenstein e a Suíça, a qual todavia acabou por não o ratificar — pelo que o EEE abrange, actualmente, além do território da U.E. alargada, o da Noruega, da Islândia e o do Liechtenstein). Este Acordo prevê, entre outros aspectos, a liberdade de circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais, bem como a extensão da disciplina comunitária da concorrência. De sublinhar, contudo, que não poderá falar-se aqui de um *mercado comum* alargado, pois não foi adoptada uma pauta aduaneira comum, nem uma política comercial unificada, como sucede com a C.E.. Do mesmo modo, apesar de se prever a adopção, no domínio destas regras, do denominado *acquis communautaire*, ficou claro que as disposições do Acordo não constituem uma *nova ordem jurídica, autónoma e superior à ordem jurídica das partes contratantes*, como salientam GOLDMAN, LYON-CAEN e VOGEL, *Droit Commercial Européen*, 1994, p. 5.

¹¹ Ac. de 16/07/98 (SILHOUETTE INTERNACIONAL HARTLAUER), Proc. n.º C-355/96, CJCE, p. 4799, em que estava em causa uma exportação de óculos da Áustria para a Bulgária, de uma marca alegadamente de "topo de gama", mas vendidos a preço de saldo, por se tratar de restos de colecção, que vieram a ser reexpedidos para a Áustria, onde uma cadeia lojas de óculos baratos os tentou comercializar.

¹² Cujos art. 65.º e 3 Anexo XVII, n.º 4, determinam que, *para efeitos do acordo*, o n.º 1 do art. 7.º da Directiva seja adaptado de forma a ler-se, em lugar de *comercializados na Comunidade, comercializados no território de uma parte contratante* (Cf. I.O.C.E. n.º L 1/483, de 3.1.94).

a disposições nacionais que prevêm o esgotamento do direito conferido por uma marca para produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento. Isto porque, no entender do Tribunal, *cabem interpretar os artigos 5.º a 7.º da directiva como comportando uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca*, pelo que esta não deixa aos Estados-membros a possibilidade de prever na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados em países terceiros.

Isto é, de uma forma surpreendente, o TJCE *rejeitou o esgotamento internacional das marcas*, deixando de reconhecer ao legislador nacional competência para escolher a solução mais adequada deste problema¹³.

Significará isto que os titulares de marcas nos Estados-membros da Comunidade passaram, a partir desta decisão, a poder impedir as importações paralelas procedentes de países terceiros? Uma afirmativa categórica seria talvez precipitada, devido à resposta à segunda questão colocada no recurso prejudicial do caso SILHOUETTE: É que o TJCE declarou que o artigo 7.º, n.º 1 da Directiva *não pode ser interpretado no sentido de que, unicamente com fundamento nesta disposição, o titular de uma marca pode obter uma decisão judicial inibitória da utilização dessa marca por um terceiro para produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento*.

Por outras palavras, se o direito nacional de marcas, no Estado de importação, não atribuir ao titular da marca o poder de impedir as "importações paralelas", a norma da directiva não será base jurídica bastante para fundamentar uma acção inibitória. Ou seja, enquanto não houver normas nacionais que obstem ao "esgotamento internacional" do direito de marca, o titular da marca no país de importação, se quiser demandar o importa-

¹³ Numa justificação adicional, para além dos argumentos de texto, o Tribunal de Justiça considerou que esta interpretação era a única capaz de realizar cabalmente a finalidade da directiva, ou seja, *salvaguardar o funcionamento do mercado interno. Com efeito, através inelutáveis à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços decorreriam de uma situação na qual alguns Estados-membros pudessem prever o esgotamento internacional enquanto outros só previriam o esgotamento comunitário*. E acrescenta, no considerando 31, que o alargamento do esgotamento previsto no artigo 7.º aos países terceiros poderá sempre ocorrer, caso as autoridades comunitárias competentes celebrem acordos internacionais nesta matéria, sugerindo que esta questão poderá afinal servir de moeda de troca para a negociação de acordos externos.

dor, terá que invocar outras normas, se as houver (v.g. a concorrência desleal, ou a responsabilidade civil), mas não poderá prevalecer-se directamente do artigo 7.º, n.º 1 da Directiva. Isto porque, como declarou o Tribunal (contrariando nessa parte as conclusões do Advogado-geral F. JACOBS) *uma directiva não pode, por si só, criar obrigações para um particular e não pode, portanto, ser invocada enquanto tal contra ele*. Por isso, em caso de litígio no tribunal de um Estado-membro, em que haja de se aplicar o direito nacional de marcas, esta directiva servirá unicamente para obrigar o *órgão jurisdiccional nacional chamado a interpretar-lo a fazê-lo, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva* (Considerando 36, p. 4834).

O exacto significado e o alcance desta fórmula sibilina são, nesta fase, difíceis de determinar. Parece, simplesmente, que o Tribunal não quis impor subitamente uma alteração tão radical dos direitos nacionais em matéria de esgotamento internacional (até porque uma boa parte dos Estados-membros admite-o...), tendo desta forma deixado uma *margin de manobra* considerável aos tribunais nacionais, quando chamados a decidir um caso deste tipo. Sendo assim, parece claro que o direito positivo dos Estados-membros não poderá doravante acolher a regra de esgotamento internacional¹⁴. Mas nada impede que, no silêncio da lei, os tribunais nacionais (ponderando todos os elementos disponíveis, incluindo a directiva, mas incluindo também a doutrina e jurisprudência que definiram a função das marcas), venham a denegar, ao titular da marca no país de importação, o direito de impedir a entrada e comercialização de produtos procedentes do exterior do EEE, desde que sejam *genuínos*, isto é, tenham sido colocados em circulação pelo titular ou com o seu consentimento. Sendo assim, e até melhores dias, temos o seguinte panorama:

Esgotamento nacional do direito de marca; esgotamento também no plano comunitário e ainda à escala do EEE; o que não poderá haver, aparentemente, é esgotamento no plano internacional, ou seja, de países terceiros ao EEE.

¹⁴ Esta conclusão foi já reiterada em acórdão mais recente (de 1.07.99, Proc. n.º C-173/98, SEBAGO), em que o Tribunal de Justiça se limitou a repetir as palavras do acórdão SILHOUETTE, tendo apenas esclarecido que, *para se verificar o consentimento na acepção do artigo 7.º, n.º 1 desta directiva* [89/104/CEE], *este deve versar sobre cada exemplar do produto para o qual o esgotamento é invocado* (não bastando que o titular haja consentido na colocação de outros exemplares do mesmo produto, ainda que tenham características iguais).

2.3. Esgotamento do direito de patente (à escala comunitária?)

No estado actual da jurisprudência comunitária, a conciliação entre os direitos nacionais de patente (ou de modelos ou desenhos) e as normas do mercado comum rege-se pelos seguintes princípios:

A semelhança do que sucede para as marcas, e de acordo com o entendimento que faz do artigo 36.º (hoje 30.º), o Tribunal declara *respeitar a existência* dos direitos nacionais de patente, sem prejuízo de controlar o seu *exercício*, quando este possa interferir com o funcionamento do mercado comum, designadamente afectando a concorrência ou a liberdade de circulação de mercadorias.

Sendo assim, o *exercício* desses direitos só estará ao abrigo da incidência das normas comunitárias, quando o mesmo releve do *objecto específico* da patente, i.e., do conjunto de prerrogativas do titular reconhecidas como indispensáveis para a realização da função do exclusivo, tal como o Tribunal a concebe: a de permitir ao inventor a remuneração do seu esforço.

Neste núcleo essencial de poderes, o TJCE inclui o direito exclusivo de utilizar uma invenção com vista ao fabrico e primeira colocação em circulação de produtos industriais, bem como o direito de se opor a toda a contrafação.

Partindo deste pressuposto, e invocando a teoria do esgotamento dos direitos, o Tribunal recusa ao titular da patente nacional o poder de impedir a importação de produtos:

- a) Quando esse produtos hajam sido colocados no mercado de outro Estado-membro, por si ou com o seu consentimento, designadamente nos casos em que tal colocação seja obra de um licenciado ou de uma empresa do mesmo grupo.
- b) Nos casos em que o produto a importar provenha de um Estado em que o mesmo não é patenteável, desde que aí tenha sido comercializado pelo titular da patente no país de importação, ou com o seu consentimento.
- c) Além disso, mesmo quando fabricado por um terceiro, no exterior, ao abrigo de uma patente pertencente a este, o produto poderá ser livremente importado no território coberto pela patente nacional, quando as duas patentes hajam pertencido originariamente a uma única entidade, ou a entidades ligadas entre si, por laços de dependência jurídica ou económica. Por isso, não poderá o cedente opor-se à importação de produtos do cessionário, ou vice-versa.

Em contrapartida, o Tribunal reconhece ao titular da patente o direito de se opor à importação de produtos que:

- a) tenham sido fabricados por um terceiro, num Estado em que os mesmos não sejam patenteáveis ou não hajam sido, efectivamente, patenteados; ou,
- b) tenham sido fabricados por um terceiro, ao abrigo de uma patente estrangeira, originariamente concedida a entidade independente do titular primitivo da patente nacional.
- c) Do mesmo modo, poderá ser impedida a importação de produtos fabricados no exterior, por um terceiro, ao abrigo de uma licença obrigatória.

Mesmo nas hipóteses, acima referidas, em que o Tribunal admite a oposição do titular às importações, o reconhecimento dessa prerrogativa dependerá sempre de não se mostrarem violadas as disposições comunitárias em matéria de concorrência¹⁵.

As limitações impostas, ao direito de patente, pela liberdade de circulação de mercadorias e pelas normas da concorrência, não serão aplicáveis senão quando possa ser afectado o funcionamento do mercado comum. Em princípio, tal não ocorrerá nos casos de importações provenientes do exterior da Comunidade, pelo que não são afectados, quanto a estas, os regimes nacionais em matéria de patentes¹⁶.

Sendo assim, os Estados-membros poderão estipular a proibição das "importações paralelas" dos produtos patenteados (ou sujeitos a registos de modelo ou desenho), relativamente a produtos provenientes de países terceiros. Ou seja, a jurisprudência "SILHOUETTE" não parece transponível para o domínio das patentes, continuando os Estados-membros a dispor de liberdade de consagrar, querendo, o esgotamento internacional do direito de patente. Isto porque a justificação invocada pelo Tribunal de Justiça naquele caso — a existência de uma harmonização do direito nacio-

¹⁵ Cfr. Ac. de 29.02.1968 (PARKE, DAVIS PROBE), Rec. p. 112 e Ac. de 31.10.1974 (CENTRARARM, STERLING DRUG), Rec. p. 1167.

¹⁶ Esta solução decorre de várias decisões do Tribunal, embora nenhuma delas diga especificamente respeito às patentes. Ainda assim, é hoje um entendimento pacífico. No que respeita às situações que venham a colocar-se no contexto das relações comerciais entre países abrangidos pelo *Acordo do Porto*, admite-se que esta jurisprudência venha também a aplicar-se (dada a aplicação a todo o EEE das normas comunitárias da circulação de mercadorias e da concorrência, que constituem a base de toda a jurisprudência do TJCE em matéria da Propriedade Intelectual).

nal de marcas — não procede no âmbito das patentes, em que tal harmonização por enquanto não ocorreu¹⁷.

Por este motivo, a questão do esgotamento do direito de patente no caso de importações de países terceiros continuará a reger-se, exclusivamente, pela legislação interna de cada Estado-membro, que poderá rejeitar o esgotamento internacional (solução que me parece preferível), ou consagrá-lo, sem que o Direito Comunitário interfira nessa opção.

Sintetizando o exposto, poderemos traçar, com alguma margem de segurança, o seguinte quadro: **Esgotamento nacional do direito de patente; esgotamento também no plano comunitário e ainda à escala do EEE; o que poderá haver ou não, consoante a opção do legislador de cada Estado-membro, é esgotamento no plano internacional, ou seja, de países terceiros ao EEE.**

3. O ESGOTAMENTO DOS DIREITOS NA JURISPRUDÊNCIA PORTUGUESA

Como é sabido, só com o CPI de 1995 passou a existir em Portugal regulamentação expressa da questão do esgotamento no Direito Industrial, nos termos que já ficaram enunciados.

No domínio do Código anterior, eram muito escassas a doutrina e jurisprudência que aflorassem o tema. Apesar disso, podia citar-se um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça¹⁸ que julgou um caso em que se configurava uma situação típica de *importações paralelas*, tendo consagrado uma solução inteiramente concordante, *nos seus resultados*, com a tese do esgotamento internacional do direito da marca. Tratava-se de uma importação, no nosso país, de ciclomotores da marca *Alpino*, provenientes de Itália, onde haviam sido fabricados pelo titular da marca local. Este fabricante italiano havia celebrado com uma sociedade portuguesa um contrato de agência ou representação para Portugal, com exclusivo de venda desses ciclomotores, tendo esta procedido ao registo, no nosso país, da marca comercial *Alpino-Portugal*. Como aquela importação fora promovida por um terceiro, o importador oficial, invocando o direito decor-

¹⁷ Já não assim no domínio dos modelos e desenhos industriais, abrangido pela directiva de harmonização n.º 98/71/CE, já referida (o que faz prever que o Tribunal venha a aplicar neste domínio uma solução análoga à do caso "SILHOUETTE").

¹⁸ Ac. de 29 de Maio de 1962, B.M.J. n.º 117, p. 629 e ss.

rente deste registo, requerem o arresto dos referidos ciclomotores, que haviam sido adquiridos pelo *importador paralelo* a um revendedor italiano. A acção que se seguiu foi julgada improcedente, sucessivamente, pela primeira instância e pela Relação do Porto, em decisões que seriam confirmadas pelo Supremo Tribunal, que fundamentou o seu acórdão, essencialmente, na diversidade de natureza das marcas em questão, e que negou ao distribuidor oficial o direito de se opor àquela importação. Para tal, e entre outros fundamentos, o Tribunal declarou: *no caso dos autos, a recorrida [o "importador paralelo"] não assinalou com qualquer marca os produtos italianos que pretendia vender, não contrafez a marca da recorrente nem vendeu ou pôs à venda produtos com marca contrafeita, imitada ou fraudulentemente usada. Limitou-se a importar de Itália ciclomotores já assinalados pela casa fabricante com a sua marca, devidamente registada (...) marca a que a recorrida é alheia, que nenhum preceito legal manda retirar dos artigos importados ou vender sem essa marcação de origem. Procedendo assim, a recorrida agiu segundo as normas e os usos do comércio, não estando, por isso, sob a alçada do artigo 217.º do Código da Propriedade Industrial. Nem praticou qualquer acto que envolva comércio desleal.* Por outro lado, acrescentou-se nesse acórdão, a empresa fabricante, *ao marcar os seus produtos, usa a sua marca, devidamente registada, não usurpa, falsifica ou imita a marca da recorrente.*

Estas considerações dirigiam-se ao núcleo central da questão: *Titava-se, de facto, de produtos genuínos, fabricados pelo legítimo titular da marca Alpino.* E, se era certo que essa marca, em Portugal, pertencia a uma entidade diversa, não deixava por isso de se destinar a assinalar, no nosso país, produtos com a *mesma proveniência*: a fábrica italiana de ciclomotores. Não existia, pois, qualquer risco de confusão quanto à origem dos produtos, já que esta era comum. Dito de outra forma, não era minimamente posta em causa a *função indicativa* da marca do agente português.

Por outro lado, havia que considerar as ligações existentes entre os titulares italiano e português da marca "Alpino", já que este era um agente daquele, e, possivelmente, só teria registado esta marca em Portugal com a anuência do seu representante.

Em resumo, não só era idêntica a *proveniência* dos produtos assinalados pelas duas marcas, como também, entre os respectivos titulares, existiam laços de *dependência jurídica e económica*. Sendo assim, sempre haveria que concluir — também na óptica da doutrina do esgotamento — pela inadmissibilidade da oposição à importação, por parte do titular da marca portuguesa. No respeitante aos produtos colocados em circulação

pelo fabricante italiano, estariam esgotadas as prerrogativas exclusivas do agente português.

O mesmo acerto na decisão não pode reconhecer-se — já no domínio do novo CPI — a um recente acórdão da Relação de Lisboa¹⁹, que teve artes de decidir de modo *diametralmente* oposto ao que impunham os princípios e as normas, nacionais e comunitárias, que ficaram descritos no texto. Com a particularidade bizarra de o fazer invocando, como apoio doutrinário, uma obra do autor destas linhas em que este tentava — pelos vistos malogradadamente... — defender justamente o contrário daquilo que foi decidido²⁰.

A factualidade em apreço, nesse caso, era relativamente simples: Uma empresa italiana, "De Rigo spa", é titular do registo internacional da marca "Police", para óculos de sol, que se encontra registada em seu nome na generalidade dos países europeus, incluindo a Itália e Portugal, onde vêm sendo comercializados os referidos produtos, sob esse sinal distintivo. No entanto, em Espanha, essa mesma marca está registada em nome de uma outra empresa, "Indústria Mecanotécnica Ópticas de Gestão, SA", totalmente independente da citada empresa italiana, quer do ponto de vista jurídico, quer económico.

Em 1995, foram exportados para Portugal óculos de sol fabricados em Espanha pela referida empresa espanhola, e posteriormente comercializados no nosso país pela empresa "Multiópticas de Gestão, SA" e outras. A titular da marca em Portugal (o fabricante italiano) denunciou criminalmente as empresas que comercializavam em Portugal, com a marca "Police", os óculos fabricados em Espanha, imputando-lhes a prática de um crime de contrafacção, p.p. pelo art. 264.º do Código da Propriedade Industrial.

Realizado o inquérito, o Ministério Público entendeu que não havia indícios de crime, e ordenou o arquivamento dos autos. Reagindo a este despacho, a titular da marca portuguesa requereu abertura de instrução, mas o TIC veio a manter o arquivamento dos autos, confirmando a tese do Ministério Público. Em recurso para a Relação de Lisboa, a titular do registo da marca em Portugal sublinhou que não tinha qualquer relação, jurídica ou económica, com a fabricante dos óculos, em Espanha, e que os óculos vendidos pelas duas empresas tinham proveniências completamente diferentes. De uma forma aliás claríssima, invocou e descreveu

¹⁹ Acórdão de 30 de Setembro de 1998 (Recurso n.º 4.236, da 3.ª Secção).

²⁰ Cfr. *Direito Comunitário e Propriedade Industrial* cit., pp. 231 e 232.

as regras comunitárias e nacionais que disciplinam esta matéria, para concluir que o titular da marca pode opor-se à importação de produtos revestidos de marca idêntica ou confundível quando, como é o caso, os produtos não provêm desse mesmo titular, mas sim de uma entidade independente.

Apesar disso, o Tribunal da Relação entendeu que não havia qualquer ilícito, pelo menos criminal, na medida em que o uso da marca Police nos óculos comercializados pela denunciada em Portugal foi legal, já que a empresa fabricante tinha registado tal marca e autorizado a Multiópticas a comercializá-la. Ou seja, como a fabricante espanhola tinha registado em seu nome, em Espanha, a marca "Police", então o *fábrico* no território espanhol tinha sido lícito. E a Relação partiu daí para concluir que seria também lícita a comercialização desses produtos, não apenas no território espanhol, mas também em Portugal e, possivelmente, em qualquer outro país da Comunidade Europeia. A isso obrigaria, no entender da Relação, a regra comunitária da liberdade de circulação das mercadorias: Se esta mercadoria tinha sido legalmente produzida em Espanha, então deveria poder circular livremente dentro da União.

Por outro lado, a Recorrente estaria enganada ao supor que a titularidade de uma marca assegura ao seu titular o monopólio da respectiva comercialização. Por isso, a Relação afirma que, mesmo estando perante um caso de importação paralela, *inevite qualquer contrafacção ou imitação*. A tal obstaria, nomeadamente, o n.º 1 do art. 208.º do CPI (regra do esgotamento dos direitos), na medida em que os óculos com a marca "Police" comercializados pela denunciada, em Portugal, são genuínos, sendo certo que tal marca foi devidamente registada (pelo fabricante) e autorizado o seu uso (pelo titular de tal registo)²¹. E, sendo assim, o recurso foi julgado improcedente, tendo a Relação considerado *completamente fora de questão* promover um recurso prejudicial para o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, como sugeria a Recorrente, por não se suscitar qualquer questão de interpretação do art. 36.º do Tratado de Roma...

Face àquilo que ficou dito, é manifesto que a Relação de Lisboa incorreu em vários equívocos:

O primeiro terá sido, porventura, o de recusar promover um reenvio prejudicial para o TJCE. Ter-se-ia evitado uma decisão (irrecorrível...), que contrariaria frontalmente tudo aquilo que esta instância europeia vem decidindo, pelo menos desde 1976, no célebre caso *Terrapin/Terranova*.

²¹ Sublinhados no original.

Na verdade, nesse acórdão, o Tribunal de Justiça declarou que o titular de uma marca num dado país *se pode opor à importação* de produtos com essa marca ou marca confundível (mesmo se registadas também no país de origem), desde que as marcas em questão (a dos produtos importados e a dos produtos nacionais) hajam sido criadas, *por titulares distintos e independentes, ao abrigo de legislações nacionais diferentes*.

Entender o contrário agride a essência do próprio direito de marcas: se a marca tem por *função* distinguir produtos em ordem à indicação da sua proveniência, não pode admitir-se que coexistam, num mesmo mercado, produtos congêneres, com origens diferentes e marcas iguais. Isso põe em causa todos os interesses em presença, que o Direito de Marcas visa tutelar: Quer o interesse do titular da marca (que pretende ter um referencial unívoco para atrair os clientes para os seus produtos) quer o dos consumidores (que precisam desse sinal para escolherem, sem equívocos, os produtos que pretendem adquirir).

Tão pouco faz sentido sublinhar, como fez a Relação, que os óculos espanhóis tinham sido legalmente fabricados, ao abrigo de uma marca registada, e posteriormente comercializados com autorização do titular da marca espanhola. Dizer isso, é ignorar o *princípio da territorialidade* dos direitos de propriedade industrial e esquecer o carácter territorial dos direitos de marca: As marcas de registo nacional, aqui em causa (ao contrário do que sucede com as marcas comunitárias), só conferem protecção dentro dos limites do território do Estado que as concede. Por esta razão, a marca portuguesa e a espanhola não são uma mesma e só marca, mas sim duas marcas independentes, pertencentes a empresas diversas, sem qualquer ligação entre si. E o facto de os dois sinais serem iguais ou parecidos não torna igual a proveniência dos produtos, nem torna estes produtos iguais, com a mesma qualidade e características.

Por isso, à luz da lei portuguesa, estes óculos espanhóis não podem beneficiar de qualquer legitimização, pois não foram fabricados ao abrigo da marca registada em Portugal, nem comercializados com autorização do titular da marca portuguesa. Face à lei portuguesa, são produtos contrafeitos, cuja importação e comercialização pode ser impedida pelo titular do registo português.

Outro equívoco da nossa segunda instância foi aplicar neste caso a regra do esgotamento dos direitos, invocando o artigo 208.º do CPI. Como vimos, a colocação de um produto no mercado tem por efeito esgotar o direito do titular relativamente a esse produto. Mas isso acontece apenas quando essa introdução no comércio seja *imputável ao titular* da marca no

país em que a questão da licitude se coloca, i.e., ao titular da marca no país da importação. Ou seja, só haverá esgotamento do direito do titular da marca portuguesa se a colocação do produto no mercado estrangeiro foi *efectuada por si próprio*, ou por alguém que tenha agido com o seu *consentimento*.

É isto aliás que resulta de uma leitura atenta do artigo 208.º/1 do CPI: o esgotamento abrange unicamente os produtos comercializados *pelo titular ou com o seu consentimento*. E o "titular" de que a lei fala é, obviamente, o titular do registo da marca em Portugal. Ao considerar que a colocação de um produto no mercado, feita pelo titular da marca espanhola, esgotava o direito relativo à marca portuguesa, a Relação fez uma leitura errada desta disposição, invocando a despropósito a regra do esgotamento e o princípio comunitário da livre circulação de mercadorias, em que tal regra assenta. Quando estão em causa titulares independentes de marcas iguais ou confundíveis, não há esgotamento, e prevalece o direito de marcas, cedendo nesse caso a liberdade de circulação de mercadorias, tal como se previa expressamente no art. 36.º do Tratado de Roma, tão justamente invocado pelo Recorrente vencido. É portanto evidente que, no caso em apreço, não havia qualquer "importação paralela". Como ficou dito, nas importações paralelas a mercadoria importada é *proveniente* da mesma empresa de onde provém a mercadoria comercializada pelos distribuidores "oficiais" no país de importação. Nestas situações, o titular do direito no país de importação e no país de exportação são uma mesma pessoa, ou são pessoas ligadas jurídica ou economicamente. O que não sucedia no caso "Police", em que o fabricante e o importador dos óculos precedentes de Espanha eram completamente estranhos ao titular do registo dessa marca em Portugal. Tratava-se portanto de importações ilícitas, que o tribunal podia e devia ter sancionado.

CONCLUSÃO

Como vimos, a importação paralela é, em princípio, uma prática perfeitamente lícita. E, mesmo quando estejam em causa mercadorias abrangidas por direitos de propriedade industrial, a regra do esgotamento destes direitos obsta a que o respectivo titular impeça a importação e comercialização dos produtos. No entanto, estas conclusões dependem de um pressuposto e de uma condição:

A condição, na sequência do acórdão "SILHOUETTE", é que os produtos importados provenham do interior da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu. Sendo provenientes do exterior, a regra do esgotamento não deverá aplicar-se, quando esteja em causa um direito de marca (ou, provavelmente, quando se trate de direitos sobre modelos e desenhos industriais), cabendo para já a cada Estado-membro determinar, quanto às patentes, qual o regime aplicável em matéria de esgotamento interno. Por isso, as importações paralelas de produtos sujeitos a DPI serão lícitas, para aquela jurisdição, apenas quando ocorrerem no interior do EEE. Este acórdão veio assim confirmar que a regra do esgotamento dos DPI, para o Tribunal de Justiça, representou apenas um instrumento destinado a conciliar o carácter restritivo daqueles direitos com a liberdade de circulação de mercadorias e da disciplina da concorrência. Ou seja, a adesão a esta regra constituiu mais uma opção "interessante" (ao serviço da integração europeia) do que uma verdadeira escolha da melhor solução jurídica, no plano dos princípios.

O pressuposto é que estejam em causa *verdadeiras* importações paralelas. Isto é: que um terceiro, independente do titular do direito (v.g. de marca, ou de patente) no país de importação, esteja a vender ou oferecer para venda produtos adquiridos noutra território, e que estes sejam *provenientes* da mesma empresa que mandou fabricar a mercadoria que é comercializada, pelos distribuidores "autorizados", no país de importação. O importador paralelo não é um pirata, pois vende produtos *genuínos*. Mas esta genuinidade só existe quando e na medida em os produtos importados tenham a *mesma origem empresarial* da mercadoria distribuída pelo circuíto "oficial". Dito de outra forma, a regra do esgotamento dos direitos só funciona quando a introdução no comércio, no país de exportação, seja *imputável ao titular* do direito no país da importação. Ou seja, a importação só não viola o exclusivo do titular do direito nacional se a colocação do produto no mercado estrangeiro foi *efectuada por si próprio*, ou por alguém que tenha agido com o seu *consentimento*. É isto aliás que resulta de uma leitura atenta dos artigos 99.º e 208.º/1 do CPI: o esgotamento abrange unicamente os produtos comercializados *pelo titular ou com o seu consentimento*. E o "titular" de que a lei fala é, obviamente, o titular do registo da marca ou da patente em Portugal. Não um estranho que tenha um registo "paralelo" noutra território.

E se o princípio do esgotamento dos DPI tem na sua origem uma simples regra de bom senso, limitando as prerrogativas dos titulares ao

mínimo necessário para que tais direitos desempenhem a sua função, o mesmo bom senso impõe que se acolha com a maior reserva a recente jurisprudência comunitária em matéria de marcas. Na verdade, esta com- traduz os fundamentos de toda a jurisprudência anterior nesse domínio, ao consagrar uma solução incompatível com a função assinalada àqueles sinais distintivos. Sendo assim, e até que surja uma nova inflexão juris- prudencial – que nada teria de inédito, após o célebre acórdão HAG II – terão que ser os tribunais nacionais a valer à Propriedade Industrial, apro- veitando a pequena margem de liberdade que o Tribunal de Justiça lhes outorgou, e que poderá servir para ajustar o direito de marcas à função indicativa que estas nunca deixaram de ter.

Porto, 7 de Março de 2000