

IMPORTAÇÕES PARALELAS E ESGOTAMENTO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: QUESTÕES E PERSPECTIVAS

Pelo Dr. Carlos Olavo

SUMÁRIO:

1 – Enunciado da Questão. 2 – Conceito de “Esgotamento” dos Direitos. 3 – Sede Legal da Matéria. 4 – Requisitos do Esgotamento: a Colocação do Produto no Mercado. 5 – Requisitos do Esgotamento: o Consentimento do Titular do Direito. 6 – Requisitos do Esgotamento: Delimitação Negativa. 7 – Âmbito do Esgotamento do Direito. 8 – Âmbito Objectivo do Esgotamento do Direito. 9 – Âmbito do Esgotamento quanto ao Conteúdo do Direito. 10 – Âmbito Geográfico do Esgotamento do Direito. 11 – A Questão do Esgotamento Internacional dos Direitos. 12 – Regime Jurídico das Importações Paralelas. 13 – Perspectivas do Direito Europeu quanto ao Esgotamento Internacional de Direitos.

1 — Enunciado da Questão

Em termos clássicos, a atribuição de direitos privativos de propriedade industrial, tais como as patentes de invenção, os modelos, os desenhos e as marcas, tem sido encarada como manifestação da soberania de cada Estado.

É cada Estado quem determina quais e como se constituem direitos privativos, concedendo a respectiva protecção típica apenas aos atribuídos à luz das correspondentes normas legais.

Isto significa que a protecção inerente a esses direitos, nomeadamente quanto aos respectivos conteúdo e efeitos, é feita por referência a um determinado sistema jurídico nacional, que é aquele à luz do qual são constituídos.

Daqui decorre que direitos atribuídos perante uma determinada legislação não são reconhecidos perante outras legislações.

Estão conseqüentemente os direitos privativos de propriedade industrial sujeitos ao regime da territorialidade ⁽¹⁾.

Direitos concedidos à luz de diferentes legislações, ainda que protejam o mesmo objecto, são assim direitos distintos, susceptíveis de protecção autónoma em cada um dos Estados à luz de cuja legislação foram atribuídos.

O princípio da territorialidade dos direitos privativos implica que um produto produzido de acordo com uma patente, modelo ou desenho devidamente protegidos no país de produção, ou com marca aí legitimamente aposta, não possa ser comercializado noutra país em que tal patente, modelo, desenho ou marca sejam também protegidos, salvo existindo consentimento do titular dos correspondentes direitos a essa comercialização.

Este princípio da territorialidade dos direitos privativos vai, por isso, chocar frontalmente com o princípio da livre circulação de bens e serviços consagrado no Tratado de Roma ⁽²⁾, que instituiu a Comunidade Económica Europeia (actualmente União Europeia), com vista à criação de um mercado interno que compreende um espaço sem fronteiras internas, no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais esteja assegurada ⁽³⁾.

De facto, preceituam os actuais artigos 28.º, 29.º e 30.º desse Tratado ⁽⁴⁾:

“Artigo 28.º

São proibidas, entre os Estados-membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente.

(1) A Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, e da qual Brasil e Portugal foram dos signatários fundadores, continha já desvios ao regime da territorialidade, ao prever, no seu artigo 4.º, que a apresentação de um pedido de direito privativo perante determinada legislação atribui ao seu titular prioridade para apresentar idêntico pedido perante as legislações dos outros Estados.

(2) O Tratado de Amsterdão, de 2 de Outubro de 1997, deu nova numeração aos artigos do Tratado de Roma, sendo à actual numeração que me irei referir.

(3) Cfr. artigo 14.º do Tratado de Roma.

(4) Correspondentes aos anteriores artigos 30.º, 34.º e 36.º.

Artigo 29.º

São proibidas, entre os Estados-membros, as restrições quantitativas à exploração, bem como todas as medidas de efeito equivalente.

Artigo 30.º

As disposições dos artigos 28.º e 29.º são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões de moralidade pública, ordem pública e segurança pública, de protecção da saúde e da vida das pessoas e animais ou de preservação das plantas, de protecção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico ou de protecção da propriedade industrial e comercial. Todavia, tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros."

Sem embargo de o Tratado de Roma admitir proibições e restrições à circulação de bens e serviços quando justificadas pela protecção da propriedade industrial e comercial, o certo é que a territorialidade dos direitos privativos cria compartimentações de mercado dificilmente conciliáveis com o mercado único que se pretende instituir.

Os direitos privativos podem ser utilizados para bloquear a importação de produtos cobertos por direitos de exclusivo no país de destino.

Ora, por diversas razões, o preço de um produto pode ter significativas diferenças de um país para outro.

Não existindo barreiras alfandegárias, é natural que os empresários interessados, e por vezes até o próprio consumidor, prefiram abastecer-se no mercado em que o produto seja mais barato, e importá-lo para o local onde será comercializado ou utilizado.

Mas, sempre que tal produto incorpore um direito privativo de propriedade industrial, a respectiva exportação do local onde é comercializado ou utilizado, pode colidir com direitos privativos protegidos no local de importação.

A situação reveste particular complexidade quando o produto seja legitimamente comercializado no seu país de origem, com o

consentimento de quem seja simultaneamente titular, no país de destino, do direito privativo com o qual a importação colide.

De facto, a comercialização no país de origem respeita os direitos privativos incorporados no produto em causa.

Eventual violação de direito privativo surge apenas quando esses produtos são exportados para país no qual a sua venda não foi originariamente autorizada.

É a este tipo de importações, feitas fora dos canais de distribuição determinados pelo titular do direito, que se chama “importações paralelas”, também apelidadas, nos países anglo-saxões, de “gray market goods”.

Aos direitos privativos que protegem o mesmo objecto, ainda que se trate de direitos diferentes por haverem sido concedidos em países diferentes, chamam-se “direitos paralelos”.

2 — Conceito de “Esgotamento” dos Direitos

Para conciliar os mencionados princípios da livre circulação de bens e serviços e da protecção da propriedade industrial, a nível europeu, a jurisprudência, seguida pela doutrina, desenvolveram a teoria do esgotamento ⁽⁵⁾ (ou “exaustão” ⁽⁶⁾) dos direitos.

Para tanto, partem de duas premissas, uma relativa à caracterização da União Europeia como espaço económico integrado, e outra relativa ao objecto específico dos direitos privativos.

De facto, esta, enquanto espaço económico integrado, constitui, do ponto de vista da circulação de bens, uma única entidade — o Mercado Único.

Desta sorte, o exercício dos direitos privativos de propriedade industrial, tal como definidos pelos direitos nacionais, só é oponível à proibição de restrições à circulação de bens na medida em

⁽⁵⁾ É a expressão utilizada em Portugal; cfr. Pedro Sousa e Silva, “Direito Comunitário e Propriedade Industrial – O Princípio do Esgotamento dos Direitos”, Coimbra Editora, Coimbra 1996, e “O Esgotamento de Direitos Industriais” in *Direito Industrial*, Vol. I, Almedina, Coimbra 2001, págs. 453 e segs..

⁽⁶⁾ É esta a expressão utilizada no Brasil; cfr. o estudo da Doutora Elisabeth Kasznar Fekete, “Importações Paralelas: A Implementação do Princípio do Esgotamento de Direitos no Mercosul Diante do Contexto de Globalização” in *Revista da ABPI, Anais 1997*, págs. 76 e segs..

que corresponda à efectivação do objecto específico que lhes é reconhecido pelo direito comunitário (7).

O objecto específico de um direito privativo de propriedade industrial serve assim para legitimar o seu titular em prevalecer-se dele, mesmo que seja à custa do princípio da livre circulação de bens.

A noção de objecto específico do direito privativo foi elaborada a respeito das patentes de invenção.

Relativamente a elas, considerou o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias que o respectivo objecto específico consiste em, nomeadamente, assegurar ao respectivo titular, com vista a recompensar o esforço criador do inventor, o direito exclusivo de utilizar uma invenção para a produção e primeira comercialização de produtos industriais, seja directamente, seja através da concessão de licenças de exploração a terceiros, bem como o direito de se opor à contrafacção dessa invenção (8).

Esta noção é, a meu ver, aplicável à generalidade dos outros direitos de exclusivo.

Há, no entanto, quem considere que patentes, modelos e desenhos teriam objectos específicos diferentes do das marcas. No primeiro caso, a respectiva função consistiria na possibilidade de o seu titular obter do mercado a remuneração do seu esforço; no caso das marcas, tratar-se-ia de distinguir os produtos ou serviços com vista a indicar a sua proveniência para garantir que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram produzidos sob o controlo duma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela respectiva qualidade.

É certo que o bem imaterial protegido, no caso das patentes, modelos e desenhos, é diferente do protegido no caso das marcas.

No primeiro caso, o bem protegido é a inovação, ao passo que nas marcas é o carácter distintivo.

Esta diversidade de objecto não esconde, porém, a unicidade de funções.

(7) Cfr. J. J. Burst e R. Kovar, "Liberté des Echanges et Droit de Brevet et Savoir-Faire" in *Traité de Droit Européen*, vol. 5, fascículo 1720, 1994, pág. 8.

(8) Acórdão de 31 de Outubro de 1974 (Caso *Centralfarm/Sterling Drug*), *Colecção de Jurisprudência*, 1974, pág. 1147.

Em qualquer dos casos, a função do direito privativo é a de ser um direito de exploração económica exclusiva, isto é, consiste na possibilidade, atribuída ao seu titular, de obter do mercado a remuneração do seu exclusivo.

Ora, é irrelevante que tal exclusivo tenha sido obtido por um esforço inovador criativo, como no caso das patentes de invenção, modelos e desenhos, ou pela capacidade de distinguir, pela relação qualidade/preço, os seus produtos ou serviços, como no caso das marcas.

Assim sendo, o objecto específico dos direitos privativos consiste em assegurar ao respectivo titular a faculdade exclusiva de explorar economicamente o bem que é objecto do direito, com vista à correspondente produção e primeira comercialização, seja directamente, seja através da concessão de licenças de exploração a terceiros, bem como a faculdade de se opor à usurpação daquele bem⁽⁹⁾.

Mas, logo que o titular exerça a faculdade de obter a remuneração que o objecto específico do direito representa, cessam as prerrogativas inerentes a esse direito.

Diz-se então que o objecto específico do direito se “esgotou” (ou exauriu) com a primeira comercialização do produto.

Esgotado que seja o direito sobre cada produto concreto que é colocado no mercado, extingue-se o poder de que o titular dispõe sobre ele, deixando a partir daí de poder controlar a circulação desse produto.

Por isso, deixa de poder “seguir” o produto; os adquirentes deste podem utilizá-lo e revendê-lo, não sendo possível ao titular do direito impedir nem regular tal revenda⁽¹⁰⁾.

Daqui decorre que, quando o titular do direito privativo comercializa o seu produto em qualquer dos Estados-membros da União, então esse produto deve poder circular livremente nos outros Estados-membros.

Considera-se assim que, ao colocar o produto protegido no mercado em qualquer Estado-membro, o titular do direito já bene-

⁽⁹⁾ A noção de objecto específico baseia-se, por seu turno, na concepção de os direitos privativos terem a natureza de direitos de exploração económica exclusiva, concepção que tenho defendido; cfr. o meu “Propriedade Industrial”, Almedina, Coimbra 1997, págs. 20 e segs..

⁽¹⁰⁾ Cfr. P. Mathély, “Le Droit Français des Signes Distinctifs”, Paris 1984, pág. 322.

ficiou das condições económicas que acompanham o exclusivo de que goza e que, desta sorte, esgotou os seus direitos paralelos de propriedade industrial nos outros Estados-membros.

Daí que o titular de um direito privativo de propriedade industrial protegido pela legislação de um Estado-membro não possa invocar essa legislação para impedir a importação de um produto que foi licitamente comercializado noutro Estado-membro por ele próprio ou com o seu consentimento.

Isto significa que o titular de direitos paralelos não pode prevalear-se destes para se opor às importações paralelas de produtos protegidos que, directa ou indirectamente, comercialize noutro Estado-membro da União Europeia.

3 — Sede Legal da Matéria

A regra do esgotamento dos direitos privativos de propriedade industrial tem hoje consagração legal generalizada nos Estados-membros da União Europeia.

Em termos de propriedade industrial, são duas as vias legislativas que têm sido seguidas no âmbito desta União com vista a respectiva uniformização:

- a criação de direitos privativos comunitários;
- a harmonização das diferentes legislações nacionais.

A primeira das indicadas vias deu origem à chamada “marca comunitária”, criada pelo Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993.

Na mesma via se pode situar a “patente europeia para o Mercado Comum” (usualmente chamada “patente comunitária”), criada pela Convenção do Luxemburgo de 15 de Dezembro de 1975, mas que nunca chegou a entrar em vigor ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A Convenção do Luxemburgo baseia-se na Convenção de Munique de 5 de Outubro de 1973, que criou a patente europeia, cujo âmbito é mais amplo do que o da União Europeia, pois integra, além dos 15 Estados-membros desta, também a Suíça, o Liechtenstein, o Mónaco, Chipre e a Turquia.

Qualquer desses textos legais prevê o esgotamento do direito a que se reporta.

Assim, preceitua o artigo 13.º do Regulamento n.º 40/94, que tem por epígrafe “Esgotamento do direito conferido pela marca comunitária”:

“1 — O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a sua utilização 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 motivos legítimos justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado”.

Também o artigo 32.º da Convenção de Luxemburgo, sob a epígrafe “Limite dos direitos conferidos pela patente comunitária”, dispõe:

“Os direitos conferidos pela patente comunitária não são extensíveis aos actos que se refiram ao produto protegido por essa patente, praticados no território dos Estados contratantes, depois de esse produto ter sido colocado no comércio num desses Estados pelo titular da patente ou com o seu consentimento expresso, a não ser que existam motivos que justifiquem, de acordo com as normas de direito comunitário, que os direitos conferidos pela patente comunitária sejam extensíveis a tais actos.”

A segunda das indicadas vias — a harmonização das diferentes legislações nacionais — foi já objecto de várias Directivas.

Em matéria de marcas, rege a Directiva n.º 89/104/CEE, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, cujo artigo 7.º, sob a epígrafe “Esgotamento dos direitos conferidos pela marca”, estabelece:

“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.”

Em matéria de desenhos e modelos, a harmonização das legislações dos Estados-membros é objecto da Directiva n.º 98/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1998, cujo artigo 15.º, sob a epígrafe “Esgotamento do direito”, determina:

“Quando o produto tenha sido colocado no mercado comunitário pelo titular do registo do desenho ou modelo ou com o seu consentimento, os direitos conferidos pelo registo não abrangem os actos relativos a produtos a que se aplica ou em que foi incorporado um desenho ou modelo abrangido pela protecção conferida pelo registo de desenhos e modelos.”

As patentes de invenção não foram ainda objecto de directiva que, em geral, harmonize as legislações nacionais dos Estados-membros da União.

Apenas a protecção das invenções biotecnológicas através do direito nacional de patentes se encontra harmonizada através da Directiva n.º 98/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 1998.

De acordo com o artigo 10.º dessa Directiva, a protecção nela referida não abrange a matéria biológica obtida por reprodução ou multiplicação de uma matéria biológica colocada no mercado, no território de um Estado-membro, pelo titular da patente ou com o seu consentimento, se a reprodução ou multiplicação resultar necessariamente da utilização para a qual a matéria biológica foi colocada no mercado, desde que a matéria obtida não seja em seguida utilizada para outras reproduções ou multiplicações.

No que toca ao direito interno português, o esgotamento dos direitos de propriedade industrial encontra-se previsto no Código da Propriedade Industrial ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ As referências a artigos sem indicação de diploma entendem-se feitas ao Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, que entrou em vigor em 1 de Junho de 1995.

Quanto às patentes de invenção, estabelece o artigo 99.º (aplicável aos modelos de utilidade e aos modelos e desenhos industriais por força das remissões constantes, respectivamente, dos artigos 133.º e 162.º, n.º 2), sob a epígrafe “Eficácia do direito”:

“Os direitos conferidos pela patente não abrangem os actos relativos aos produtos protegidos por essa patente após a colocação desses produtos na Comunidade pelo titular da patente ou com o seu consentimento expresso.”

Quanto às marcas, rege o artigo 208.º, sob a epígrafe “Eficácia do direito”:

“1 — Os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2 — O disposto no número anterior 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.”

Em face do referido regime legal, pode-se distinguir esgotamento comunitário e esgotamento nacional.

O esgotamento comunitário dos direitos de propriedade industrial reporta-se, não aos direitos no Estado-membro da primeira comercialização, mas ao esgotamento dos direitos nos outros Estados-membros.

Tal esgotamento tem sede legal nos artigos 28.º e 30.º do Tratado de Roma, excepto quanto à marca comunitária, cuja sede é o referido artigo 13.º do Regulamento n.º 40/94.

No que respeita às diferentes legislações nacionais, o esgotamento baseia-se nas correspondentes disposições legais que o prevejam.

Não existindo tais disposições legais, baseia-se nas disposições das directivas de harmonização que o prevêem.

Com efeito, se uma directiva não pode, por ela própria, criar obrigações na esfera jurídica de um particular e não pode, pois, ser

invocada enquanto tal contra ele, a jurisdição nacional que aplica o direito nacional e é chamada a interpretá-lo, quer se trate de disposições anteriores ou posteriores à directiva, é obrigada a fazê-lo à luz do texto e da finalidade da directiva para atingir o resultado visado por esta e conformar-se assim ao 3.º parágrafo do artigo 249.º (13) do Tratado de Roma, como é jurisprudência constante do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e se escreveu no Acórdão desse Tribunal de 16 de Julho de 1998 (Caso Silhouette) (14).

4 — Requisitos do Esgotamento: a Colocação do Produto no Mercado

O esgotamento de um direito privativo de propriedade industrial pressupõe que um determinado produto haja sido colocado, directa ou indirectamente, no mercado pelo titular desse direito.

Há colocação de um produto no mercado, quando este é vendido ou de qualquer forma alienado, independentemente do tipo de contrato que determine essa alienação.

Para haver esgotamento, a comercialização do produto tem que representar, para o titular do direito, exploração económica do bem a que o direito privativo corresponde.

Relevante é que o titular do direito tenha tido a possibilidade de obter a remuneração própria da exploração económica exclusiva que o direito privativo representa.

Relevante é também que o titular possa decidir livremente das condições de comercialização do seu produto no país de exportação (15).

Em contrapartida, é irrelevante o local onde o produto tenha sido fabricado.

(13) Anterior artigo 189.º.

(14) Colectânea de Jurisprudência, 1998, pág. I - 4799.

(15) Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 5 de Dezembro de 1996 (Caso (consolidado) Merck/Primecrown e Beecham/Europharm), Colectânea de Jurisprudência, 1996, pág. I - 685.

5 — Requisitos do Esgotamento: o Consentimento do Titular do Direito

Quando a colocação no mercado seja efectuada directamente pelo titular, não se suscitam dificuldades.

Já quando é feita indirectamente, isto é, por terceiros, pode questionar-se em que medida haverá ou não esgotamento do direito.

De facto, muitas vezes os produtos são colocados no mercado, não pelo titular, mas por um licenciado ou outra empresa juridicamente distinta, ainda que com aquele mantenha laços jurídicos ou económicos.

Exige-se então que haja consentimento do titular, pois só assim a colocação do produto no mercado lhe é imputável.

Objecto do consentimento é a comercialização do produto que consubstancia o direito privativo.

Basta esse consentimento para que o esgotamento se verifique, não sendo necessário que o consentimento abranja a subsequente revenda do produto, nomeadamente a sua importação para outro mercado.

A possibilidade de tal revenda, bem como o consequente esgotamento do direito, são simples consequências, respectivamente económica e jurídica, da colocação inicial do produto no mercado.

Desta sorte, haverá consentimento sempre que um terceiro seja autorizado pelo titular a praticar os actos de utilização contidos no seu direito de exclusivo.

É o caso das licenças de exploração voluntárias mediante as quais o titular permite que um terceiro pratique os actos de exploração económica que, através do direito privativo, lhe estão reservados em exclusivo⁽¹⁶⁾.

A concessão de uma licença de exploração voluntária em qualquer país da União Europeia equivale ao esgotamento de todos os direitos privativos concedidos em qualquer local da mesma União Europeia.

⁽¹⁶⁾ Cfr., mais desenvolvidamente, o meu "Contrato de Licença de Exploração de Marca" in Revista da Ordem dos Advogados, ano 59 – I, Janeiro de 1999, págs. 87 e segs..

É também o caso de o titular do direito apenas permitir a comercialização de bens que incorporem já o objecto do direito, como se verifica nos chamados contratos de engarrafamento, através dos quais o engarrafador se limita a apor a marca e comercializar produtos fabricados, no todo ou em parte, pelo titular da marca.

Nestes casos, deve entender-se existir consentimento do titular do direito, desde que a primeira comercialização do produto que incorpora o direito privativo haja sido consentida.

É, aliás, o que decorre da consideração de que as licenças de exploração, bem como outras modalidades de transmissão onerosa a terceiro da possibilidade de utilizar o bem protegido pelo direito privativo, se incluem no objecto específico desse mesmo direito.

Compete ao titular do direito decidir as condições em que comercializará o seu produto, mas, uma vez tomada a decisão, deverá aceitar as consequências da mesma no que respeita à livre circulação de produtos no interior do Mercado Comum, princípio fundamental que faz parte dos dados jurídicos e económicos que o titular do direito deve ter em conta para determinar as modalidades de aplicação do seu direito de exclusividade.

Neste contexto, determinar se o consentimento do titular do direito deve ser expresso ou pode ser apenas implícito afigura-se irrelevante ⁽¹⁷⁾.

Já se questionou se, no caso de o contrato de licença voluntária limitar o território em que o direito privativo pode ser explorado, ou até se proibir as exportações desse território, haverá ou não consentimento do titular à comercialização do produto em termos de determinar o esgotamento do direito.

Em face das várias legislações europeias, bem como da legislação comunitária, a questão não se coloca quando esteja em causa o Mercado Único Europeu.

É actualmente jurisprudência e doutrina pacíficas que cláusulas de um acordo entre empresas, que tenham por objecto proibir

⁽¹⁷⁾ A lei portuguesa exige consentimento expresso do titular para haver esgotamento dos direitos no caso das patentes de invenção (Código da Propriedade Industrial, artigo 99.º, aplicável aos modelos de utilidade, por força do artigo 133.º, e aos modelos e desenhos industriais, por força do artigo 162.º, n.º 2), mas, no caso das marcas (artigo 208.º), limita-se a exigir o consentimento, sem distinguir se expresso ou implícito.

um comprador de revender ou exportar a mercadoria adquirida, é susceptível de compartimentar os mercados e, portanto, de afectar o comércio entre Estados-membros ⁽¹⁸⁾, sendo por isso proibidas.

Idêntica proibição se aplica quando, embora o contrato não comporte qualquer proibição de reexportação dos produtos contratuais, as partes no contrato participam numa prática concertada com vista a restringir as importações paralelas destinadas a um revendedor não autorizado ⁽¹⁹⁾.

É a esta luz que devem ser interpretadas e aplicadas cláusulas que delimitem uma zona ou território para a exploração da licença, bem como as disposições legais que se lhe refiram.

Em suma, pode-se considerar que o consentimento foi prestado quando exista uma licença de exploração voluntária, quando os intervenientes sejam empresas do mesmo grupo ou submetidas a um controlo comum e quando, por qualquer forma, o titular do direito autorizou terceiro a comercializar o produto que incorpora o seu direito privativo.

Já não há lugar a esgotamento no caso de existir mera tolerância, por parte do titular do direito, ao uso deste por terceiro, nomeadamente se o titular do direito não accionar judicialmente os infractores ao seu direito.

Esta situação encontra-se expressamente prevista a respeito das marcas, quer na legislação europeia, quer na legislação portuguesa.

Estabelece o artigo 9.º da Directiva n.º 89/104 que, quando, num Estado-membro, o titular de uma marca anterior, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior quer a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada,

⁽¹⁸⁾ Acórdãos do Tribunal de 1.ª Instância das Comunidades Europeias de 19 de Maio de 1999 (Caso Accinauto), Colectânea de Jurisprudência, 1999, pág. II - 1935, e da mesma data (Caso BASF e Farben), Colectânea de Jurisprudência, 1999, pág. II - 1581.

⁽¹⁹⁾ Acórdão do Tribunal de 1.ª Instância das Comunidades Europeias de 11 de Dezembro de 1996 (Caso Van Megen), Colectânea de Jurisprudência, 1996, pág. II - 1799.

salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má-fé ⁽²⁰⁾.

Em idêntico sentido, dispõe o artigo 215.º do Código da Propriedade Industrial:

“1 — O titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso de uma marca registada posterior durante um período de cinco anos consecutivos deixará de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior ou a opor-se ao seu uso em relação aos produtos e serviços para os quais a marca posterior tiver sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má-fé.

2 — O prazo de cinco anos previsto no número anterior é de caducidade e conta-se a partir do momento em que o titular conheceu ou devia ter conhecido o facto.

3 — O titular da marca registada posteriormente não terá qualquer direito de se opor ao direito anterior, mesmo que este possa já ser invocado contra a marca posterior.”

Em qualquer dos mencionados preceitos configura-se a chamada preclusão por tolerância.

Ora, se esta só tem efeitos decorrido um período de cinco anos consecutivos, é porque a simples tolerância não pode dar origem a esgotamento automático do direito.

⁽²⁰⁾ A redacção deste artigo 9.º é a seguinte: “1 — Quando, num Estado-membro, o titular de uma marca anterior referida no n.º 2 do artigo 4.º, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior quer a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má-fé.

2 — Qualquer Estado-membro pode prever que o n.º 1 se aplica ao titular de uma marca anterior prevista no n.º 4, alínea a) do artigo 4.º, ou de um outro direito anterior previsto no n.º 4, alíneas b) ou c), daquele mesmo artigo 4.º.

3 — Nos casos previstos nos n.ºs 1 ou 2, o titular de uma marca registada posterior não terá o direito de se opor ao uso do direito anterior, mesmo se esse direito não possa já ser invocado contra marca posterior.”

Embora o descrito regime tenha em vista apenas as marcas, deve ser aplicado aos demais direitos privativos.

Compreende-se bem que assim seja.

No caso de simples tolerância por parte do titular do direito, não há consentimento deste à comercialização dos produtos que incorporam o seu direito, podendo tão somente haver consentimento implícito, por parte de um titular, à comercialização de produtos que incorporam direitos de terceiro.

Idêntico regime se deve observar no caso de contratos que representam simples autorizações que não implicam a atribuição, pelo titular do direito a outrem, da faculdade de explorar economicamente esse direito, pelo que não se confundem com as licenças de exploração, e de entre os quais têm especial relevância os chamados acordos de não oposição e os acordos de coexistência⁽²¹⁾.

Também nestes casos trata-se apenas de autorizar a comercialização de produtos que incorporam direitos de terceiro.

6 — Requisitos do Esgotamento: Delimitação Negativa

A colocação no mercado do produto tem, como se viu, que ser imputável ao titular do direito.

Não há esgotamento quando o produto resulte de acto que represente violação do direito do titular.

Por isso, quando um produto é, pela primeira vez, colocado no mercado à revelia do titular do direito, este tem a faculdade de agir judicialmente com vista a proteger o seu direito de exclusivo.

A mesma situação verifica-se quando os direitos pertencam a titulares independentes do ponto de vista económico, mesmo que hajam pertencido a uma mesma entidade e a unicidade de titularidade tenha sido desfeita por um contrato de cessão ou acto de auto-riedade pública⁽²²⁾.

(21) Os acordos de não oposição e os acordos de coexistência distinguem-se dos contratos de licença de exploração porque, ao invés destes, que têm um conteúdo positivo — a atribuição da faculdade de explorar economicamente um direito privativo —, naqueles não existe qualquer atribuição do gozo de um bem que seja oponível “erga omnes”.

(22) Acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 17 de Outubro de 1990 (Caso Hag II), Colectânea de Jurisprudência, 1990, pág. 3711, e de 22 de Abril de 1994 (Caso IHT/Ideal Standard), Colectânea de Jurisprudência, 1994, pág. 1-2848.

Também não há lugar a esgotamento quando o titular do direito esteja privado do seu poder de decidir livremente das condições de comercialização do seu produto no país de exportação ⁽²³⁾.

É o que sucede no caso das licenças de exploração obrigatórias, relativamente às quais também não se pode falar de consentimento do titular ⁽²⁴⁾.

Há legislações, como a portuguesa, que consagram a possibilidade de tais licenças serem concedidas sobre determinado direito privativo (patentes de invenção ⁽²⁵⁾ e modelos de utilidade ⁽²⁶⁾), por acto de autoridade pública, quando ocorram determinadas circunstâncias, nomeadamente falta ou insuficiência de exploração da invenção patenteada ou do modelo registado.

As licenças de exploração obrigatórias são concedidas independentemente da vontade do titular do direito, pelo que não haverá lugar a esgotamento desse direito ⁽²⁷⁾.

Também se o titular do direito estiver juridicamente obrigado, por força do direito nacional ou do direito comunitário, a comercializar os seus produtos num Estado-membro, tem o direito de se opor à importação e comercialização desses produtos nos outros Estados onde os mesmos produtos sejam protegidos ⁽²⁸⁾.

Mais duvidosa é a situação no caso de o titular do direito não ter podido decidir livremente o preço de comercialização do seu produto, devido à existência de um controlo de preços imposto pelas autoridades administrativas.

⁽²³⁾ Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 5 de Dezembro de 1996 (Caso (consolidado) Merck/Primecrown e Beecham/Europharm), Colectânea de Jurisprudência, 1996, pág. I - 685.

⁽²⁴⁾ Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 9 de Julho de 1985 (Caso Pharmon/Hoechst), Colectânea de Jurisprudência, 1985, pág. 2281.

⁽²⁵⁾ Código da Propriedade Industrial, artigo 105.º.

⁽²⁶⁾ Código da Propriedade Industrial, artigo 135.º.

⁽²⁷⁾ No caso de licença de exploração obrigatória, a importação, pelo licenciado, do produto protegido pela patente, mesmo que obtido por diferente processo, determina o cancelamento da respectiva licença como preceitua o artigo 105.º, n.º 6, do Código da Propriedade Industrial; idêntico regime se aplica à importação do produto protegido por modelo de utilidade, de acordo com o artigo 136.º, n.º 12, do mesmo Código.

⁽²⁸⁾ Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 5 de Dezembro de 1996 (Caso (consolidado) Merck/Primecrown e Beecham/Europharm), Colectânea de Jurisprudência, 1996, pág. I - 685.

Tais controlos administrativos causam efectivas distorções da concorrência nas trocas entre Estados-membros, além de afectarem o poder do titular do direito de decidir sobre as efectivas condições de comercialização do seu produto.

No entanto, já foi decidido que as mencionadas distorções devem ser solucionadas através de medidas adoptadas pelas instituições comunitárias e não através de medidas nacionais unilaterais incompatíveis com as regras relativas à livre circulação de mercadorias ⁽²⁹⁾.

7 — Âmbito do Esgotamento do Direito

O esgotamento de um direito privativo não representa a extinção desse direito, mas tão somente uma limitação ao mesmo ⁽³⁰⁾.

O direito não desaparece, apenas se comprimem ou atenuam os direitos do titular, aquando da introdução do produto no comércio.

Daí a necessidade de delimitar em rigor o âmbito dessa compressão, quer quanto ao respectivo objecto, quer quanto ao respectivo conteúdo, quer em termos geográficos.

8 — Âmbito Objectivo do Esgotamento do Direito

Quanto ao objecto, o esgotamento apenas versa sobre os exemplares concretos do produto cuja primeira comercialização haja sido feita pelo seu titular ou com o seu consentimento ⁽³¹⁾.

Excluem, porém, a aplicação da regra do esgotamento do direito à marca os casos em que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização dos produtos.

⁽²⁹⁾ Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 5 de Dezembro de 1996 (Caso (consolidado) Merck/Primecrown e Beecham/Europharm), Colectânea de Jurisprudência, 1996, pág. I – 685.

⁽³⁰⁾ Por isso, tal limitação deve ser interpretada restritivamente.

⁽³¹⁾ Cfr. por todos, Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 1 de Julho de 1999 (Caso Sebago), Colectânea de Jurisprudência, 1999, pág. I – 4103.

É o que se verifica sempre que o estado do produto seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado, como decorre, não só do artigo 208.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, mas também do artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, e do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva n.º 89/104.

Tem sido muito discutido se a reembalagem ou remarcação do produto constituem ou não motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização desse produto.

A este respeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias não é muito clara.

Assim, decidiu o Acórdão desse Tribunal de 9 de Julho de 1996 (Caso (consolidado) Bristol-Myers Squibb, Boehringer e Bayer/Paranova) ⁽³²⁾:

“1) O facto, para o titular de um direito de marca, de invocar este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador reembalou o produto e reapôs a marca sem a autorização do seu titular, deve ser apreciado com base nas disposições conjugadas do direito nacional das marcas e do artigo 7.º da primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, interpretado à luz do artigo 36.º ⁽³³⁾ do Tratado CE.

2) O n.º 1 do artigo 7.º da Directiva 89/104 opõe-se a que um titular de um direito de marca invoque, salvo nas condições definidas no n.º 2 dessa disposição, este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-membro pelo titular ou com o seu consentimento, mesmo quando este importador tenha reembalado o produto e tenha reaposto a marca sem a autorização do seu titular.

3) O n.º 2 do artigo 7.º da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico,

⁽³²⁾ Colectânea de Jurisprudência, 1996, pág. I – 3457.

⁽³³⁾ Actual artigo 30.º.

quando o importador tenha reembalado o produto e tenha re-posto a marca, salvo quando:

A) se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titular para opor-se à comercialização dos produtos reembalados com essa marca contribui para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-membros. É este o caso, designadamente, quando o titular tenha colocado em circulação, em vários Estados-membros, um produto farmacêutico idêntico em embalagens diferentes e a reembalagem efectuada pelo importador seja, por um lado, necessária para a comercialização do produto no Estado-membro de importação e, por outro, efectuada em condições tais que o estado originário do produto não possa ser afectado. Em contrapartida, esta condição não implica que se tenha que demonstrar que o titular da marca procurou deliberadamente estabelecer uma compartimentação dos mercados entre Estados-membros;

— se demonstrar que a reembalagem não pode afectar o estado originário do produto contido na embalagem. É este o caso, designadamente, quando o importador se tenha limitado a operações que não comportem qualquer risco de afectação, como, por exemplo, a retirar as tiras de blísteres, os frascos, as ampolas, ou os inaladores da sua embalagem externa original e colocá-los numa nova embalagem externa, a apor etiquetas autocolantes na embalagem interna do produto, a acrescentar à embalagem uma nova bula ou a nela inserir um artigo suplementar. Incumbe ao tribunal nacional verificar que o estado originário do produto contido na embalagem não é indirectamente afectado devido, designadamente, à embalagem externa ou interna do produto reembalado ou a uma nova bula não comportar certas informações importantes ou mencionar informações inexactas ou a um artigo suplementar inserido na embalagem pelo importador e destinado à utilização ou à dosagem do produto não respeitar o modo de utilização e as doses previstas pelo fabricante;

B) se indicar claramente na nova embalagem o autor do recondicionamento do produto e o nome do seu fabricante,

devendo estas indicações ser impressas de tal modo que uma pessoa com uma faculdade de visão normal e que lhe preste um grau normal de atenção seja capaz de as entender. De igual modo, a origem de um artigo suplementar que não provenha do titular da marca deve ser indicada de modo a dissipar qualquer impressão de que o titular da marca é por ele responsável. Em contrapartida, não é necessário indicar que a embalagem foi efectuada sem a autorização do titular da marca;

C) a apresentação do produto reembalado não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular. Assim, a embalagem não deve ser defeituosa, de má qualidade ou não cuidada, e

D) o importador avisar, antes da colocação à venda do produto reembalado, o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado.”

No subsequente Acórdão de 11 de Novembro de 1997, decidiu o mesmo Tribunal (Caso Frits Loendersloot/George Ballantine) ⁽³⁴⁾:

“O artigo 36.º ⁽³⁵⁾ do Tratado deve ser interpretado no sentido de que, embora tal constitua um entrave ao comércio intracomunitário, o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir que um terceiro retire e seguidamente reaponha ou substitua os rótulos que ostentam a sua marca e por si próprio apostos nos produtos que colocou no mercado comunitário, salvo quando:

- se demonstrar que o exercício do direito de marca pelo seu titular para se opor à comercialização dos produtos novamente rotulados com esta marca contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-membros,*
- se demonstrar que a nova rotulagem não pode afectar o estado originário do produto,*

⁽³⁴⁾ Colectânea de Jurisprudência, 1997, pág. I – 6227.

⁽³⁵⁾ Actual artigo 30.º.

- *a apresentação do produto com o novo rótulo não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular, e*
- *a pessoa que procede à reembalagem informe o titular da marca da nova rotulagem antes da colocação à venda dos produtos com a nova rotulagem.*”

No Acórdão de 12 de Outubro de 1999, fazendo a súmula da anterior jurisprudência, decidiu o Tribunal de Justiça (Caso Upjohn/Paranova) ⁽³⁶⁾:

“A condição de compartimentação artificial dos mercados entre Estados-membros, tal como resulta dos acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 391), e de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I – 3457), implica que, para apreciar se o titular de uma marca se pode opor, ao abrigo do direito nacional, a que um importador paralelo de medicamentos substitua a marca utilizada no Estado-membro de exportação pela marca utilizada pelo titular no Estado-membro de importação, há que ter em conta as circunstâncias prevaletentes no momento da comercialização no Estado-membro de importação que tornem objectivamente necessária a substituição da marca originária pela marca utilizada no Estado-membro de importação para que o produto em causa possa ser comercializado nesse Estado pelo importador paralelo”.

9 — Âmbito do Esgotamento Quanto ao Conteúdo do Direito

O esgotamento não significa a extinção do exclusivo decorrente do direito, continuando o titular a dispor dele relativamente aos produtos que, de futuro, venha a produzir ou a comercializar.

Quanto ao conteúdo do direito privativo, as faculdades que se esgotam com a primeira colocação do produto no mercado são apenas aquelas que ficam sem objecto após tal colocação: as que se consubstanciam na exploração económica exclusiva do correspon-

⁽³⁶⁾ Colectânea de Jurisprudência, 1999, pág. I – 6927.

dente bem, ou seja, a prerrogativa exclusiva de introduzir o produto no comércio.

Por isso, mesmo quanto aos produtos já comercializados, o titular do direito mantém certas faculdades, a que por vezes se chamam “direitos residuais”.

A estes se reconduzem todas as situações que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente a modificação ou alteração dos mesmos após a sua colocação no mercado.

Também se mantém a faculdade de a marca acompanhar o produto até à sua aquisição pelo consumidor final ⁽³⁷⁾.

Em termos genéricos, pode-se concluir que o titular do direito privativo mantém o poder de controle necessário para evitar a lesão ou diluição do seu direito privativo.

É nomeadamente o que se verifica relativamente à apresentação ou publicidade do produto, susceptível de denegrir a respectiva marca.

A este respeito, considerou o Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 4 de Novembro de 1997, no Caso Parfums Dior ⁽³⁸⁾:

“— Os artigos 5.º e 7.º da Directiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que, quando há produtos de marca que são comercializados no mercado comunitário pelo titular da marca ou com o seu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da revenda desses produtos, de utilizar a marca para anunciar ao público a comercialização posterior desses produtos;

— O titular de uma marca não pode opor-se, ao abrigo do artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/104, a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade que os produtos da marca, utilize a marca, com os meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consideração as cir-

⁽³⁷⁾ A alínea h) do artigo 260.º do Código da Propriedade Industrial proíbe e pune, como acto de concorrência desleal, a supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário de marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento.

⁽³⁸⁾ Colectânea de Jurisprudência, 1997, pág. I - 6013.

cunståncias específicas de cada caso, o uso da marca na publicidade do revendedor afecta seriamente a reputação da marca;

— Os artigos 30.º⁽³⁹⁾ e 36.º⁽⁴⁰⁾ do Tratado CE devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca não pode opor-se a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade que os produtos protegidos, utilize estes, com os meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso desses produtos para esse fim afecta seriamente a sua reputação.”

O titular de uma marca pode também opor-se a que um terceiro use essa marca de tal modo que possa dar a impressão (falsa) de que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o titular da marca⁽⁴¹⁾.

10 — Âmbito Geográfico do Esgotamento do Direito

Em termos geográficos, pode-se distinguir esgotamento nacional, regional e internacional.

As legislações comunitárias europeias consagram o esgotamento regional, circunscrevendo-o inicialmente ao espaço de União Europeia, ou seja, apenas determina o esgotamento do direito a primeira comercialização do produto feita nesse espaço económico.

De facto, a União Europeia representa uma zona dotada de elevado grau de integração económica que, do ponto de vista da livre circulação de bens, deve ser considerada como mercado único.

Estando em causa o princípio da livre circulação de bens, é irrelevante que estes hajam sido produzidos na União ou fora dela.

A teoria do esgotamento dos direitos privativos de propriedade industrial foi estendida ao Espaço Económico Europeu, criado pelo

⁽³⁹⁾ Actual artigo 28.º.

⁽⁴⁰⁾ Actual artigo 30.º.

⁽⁴¹⁾ Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 23 de Fevereiro de 1999 (Caso BMW), Colectânea de Jurisprudência, 1999, pág. I - 905.

Acordo assinado no Porto em 2 de Maio de 1992 ⁽⁴²⁾, considerado este Espaço como representando também um elevado grau de integração económica e que abrange, além dos 15 Estados-membros da União Europeia, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega.

A Directiva n.º 89/104 foi um dos actos legislativos integrados no direito do Espaço Económico Europeu pelo mencionado Acordo, cujo Anexo XVII alterou, “para efeitos do presente Acordo”, o artigo 7.º, n.º 1, daquela Directiva, de modo a referir-se a uma comercialização naquele espaço económico, e não apenas na Comunidade, substituindo a expressão “na Comunidade” por “numa parte contratante”.

Além disso, o Protocolo n.º 28 ao mencionado Acordo, relativo à propriedade intelectual, contém, sob a epígrafe “Caducidade dos direitos” um artigo 2.º cujo n.º 1 dispõe:

“Na medida em que a caducidade é objecto de medidas ou de jurisprudência comunitárias, as partes contratantes estabelecerão a caducidade dos direitos de propriedade intelectual tal como previsto na legislação comunitária. Sem prejuízo da evolução futura da jurisprudência, a presente disposição será interpretada de acordo com o sentido que lhe é dado pelos Acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias proferidos antes da assinatura do presente Acordo”.

Esta disposição levanta dificuldades sobre o seu efectivo conteúdo, uma vez que, pelo menos, as versões francesa e inglesa se referem a, respectivamente, “épuisement” e “exhaustion”, o que em português significa esgotamento e não caducidade.

No entanto, tem sido entendido que, através dela, o princípio do esgotamento de direitos tal como definido na jurisprudência comunitária foi alargado ao Espaço Económico Europeu ⁽⁴³⁾.

⁽⁴²⁾ O Acordo sobre o Espaço Económico Europeu foi aprovado, em Portugal, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 35/92, de 18 de Dezembro, ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 59/92, da mesma data, tendo entrado em vigor em 01/01/94, excepto quanto ao Liechtenstein, onde entrou em vigor em 01/05/95.

⁽⁴³⁾ Cfr. Acórdãos de 16 de Julho de 1998 (Caso Silhouette), Colectânea de Jurisprudência, 1998, pág. I – 4799, e de 1 de Julho de 1999 (Caso Sebago), Colectânea de Jurisprudência, 1999, página I – 4103.

Dadas as características do Mercado Único Europeu, o esgotamento comunitário absorve o esgotamento nacional dos direitos.

11 — A Questão do Esgotamento Internacional de Direitos

A teoria do esgotamento nacional e comunitário não põe, por si só, em causa o princípio da territorialidade dos direitos privativos, e o correspondente carácter nacional.

Em termos internacionais, o direito esgotado num país não é o mesmo direito do que o atribuído noutra país, mesmo que o objecto da protecção seja o mesmo ⁽⁴⁴⁾, isto é, que se trate de direitos paralelos.

Desta sorte, o esgotamento do direito em determinado país não determina necessariamente o esgotamento da protecção concedida em outro país.

O esgotamento comunitário dos direitos privativos de propriedade industrial circunscreve-se, em termos territoriais, ao Espaço Económico Europeu, como se viu.

Têm-se, no entanto, levantado várias vozes no sentido de que tal esgotamento se deve processar onde adquire maior relevância, que é no domínio do comércio internacional.

O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio anexo ao Acordo de Marraquêxe que Cria a Organização Mundial do Comércio (TRIPS) ⁽⁴⁵⁾ não toma posição sobre a matéria ⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. P. Mathély, *ob. cit.*, pág. 323, e, relativamente a marcas, José de Oliveira Ascensão, *Direito Comercial – II (Direito Industrial)*, 1988, págs. 151 e 152.

⁽⁴⁵⁾ Em Portugal, este Acordo foi aprovado para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 75-B/94, de 27 de Dezembro, e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 82-B/94, da mesma data.

⁽⁴⁶⁾ O artigo 27.º, n.º 1, do TRIPS, ao determinar ser possível gozar dos direitos de patente sem discriminação quanto ao facto de os produtos serem importados ou produzidos localmente, limita-se a definir que a exploração de uma patente de invenção abrange, não só o fabrico local do produto ou processo patenteado, mas também a simples importação, venda ou mera manipulação, questão que foi muito discutida, em face do artigo 5.º-A) – 2, da Convenção da União de Paris, nomeadamente quanto à eventualidade de serem concedidas licenças de exploração obrigatórias.

De facto, estabelece o respectivo artigo 6.º, sob a epígrafe “Esgotamento”:

“Para efeitos da resolução de litígios ao abrigo do presente Acordo e sem prejuízo do disposto nos artigos 3.º e 4.º nenhuma disposição do presente Acordo será utilizada para tratar a questão do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual.”

Apesar disso, há quem defenda que o esgotamento dos direitos privativos se deve verificar no plano internacional.

Tal perspectiva implicaria que, comercializado em qualquer país do mundo um produto que incorpore um direito privativo de propriedade industrial, pelo titular desse direito ou com o seu consentimento, esse titular não se poderia opor à subsequente comercialização do mencionado produto.

Alguns restringem o alargamento do âmbito territorial do esgotamento apenas ao campo das marcas, excluindo as patentes de invenção, modelos e desenhos.

Essa distinção, salvo o devido respeito, não faz sentido.

Um dos respectivos fundamentos radica-se na consideração de que uns e outros direitos privativos teriam diferentes objectos específicos — consideração que não se afigura correcta, como atrás se demonstrou.

A função de qualquer direito privativo é a de ser um direito de exploração económica exclusiva, isto é, consiste na possibilidade, atribuída ao seu titular, de obter do mercado a remuneração do seu exclusivo, tenha ele sido obtido por um esforço inovador criativo ou pela capacidade de distinguir, pela relação qualidade/preço, os seus produtos ou serviços.

Quaisquer diferenciações entre o objecto específico dos vários direitos privativos para efeitos do respectivo esgotamento carecem totalmente, salvo o devido respeito por opinião contrária, de suporte teórico-jurídico.

Também carece de suporte teórico-jurídico a afirmação de que a diferença de regimes se justificaria pela circunstância de as patentes de invenção pressuporem um título administrativo que as incorpore, ao passo que a tutela das marcas não depende, por essência, de um acto prévio de autoridade pública, o que determi-

naria que as patentes de invenção tivessem um carácter essencialmente territorial, ao invés do que sucederia nas marcas.

É certo que a obtenção do direito à patente de invenção depende da formalidade administrativa da concessão da patente.

Mas, de igual modo, a obtenção do direito à marca depende da formalidade administrativa da concessão do registo.

Com efeito, quando os direitos privativos estão sujeitos a um regime de registo constitutivo, como sucede em Portugal, o direito apenas existe se e na medida em que esteja registado a favor do respectivo titular ⁽⁴⁷⁾.

Este sistema de registo constitutivo decorre de preocupações de certeza e segurança, não da natureza das coisas.

Basta pensar que, em Portugal, como em muitos outros países, o direito de autor é reconhecido e protegido independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade ⁽⁴⁸⁾.

Ora, a natureza das coisas não consegue explicar a razão pela qual as criações de espírito que correspondem às patentes de invenção dependam, para obter protecção, de acto administrativo, mas que a protecção das criações de espírito que consubstanciam direito de autor já não dependa de semelhante formalidade.

Em todos os mencionados casos, o direito é concedido pelo Estado como manifestação da soberania nacional, quer seja atribuído através de formalidade administrativa, quer seja atribuído mediante outros requisitos.

Para efeitos da aplicação do regime de esgotamento, não faz assim qualquer sentido distinguirem-se os vários direitos privativos segundo o sistema da respectiva atribuição.

De qualquer forma, a questão encontra-se actualmente ultrapassada em termos de direito constituído.

O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias definiu, por Acórdão de 16 de Julho de 1998, no "leading case" que foi o Caso Silhouette, serem contrárias ao artigo 7.º, n.º 1, da Directiva n.º 89/104 que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, na redacção do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu de 2 de Maio de 1992, as disposições nacionais que

⁽⁴⁷⁾ Cfr. o meu "Propriedade Industrial", págs. 65 e segs..

⁽⁴⁸⁾ Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, artigo 12.º.

prevejam 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 ⁽⁴⁹⁾.

No mesmo sentido foi a decisão do mesmo Tribunal, em 1 de Julho de 1999 (Caso Sebago) ⁽⁵⁰⁾:

“O artigo 7.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, na redacção dada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido de que:

- o esgotamento dos direitos conferidos pela marca só se verifica caso os produtos tenham sido comercializados na Comunidade (no Espaço Económico Europeu após a entrada em vigor do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu) e que este não deixa aos Estados-membros a possibilidade de preverem na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca no que toca a produtos comercializados em países terceiros;*
- para se verificar o consentimento na acepção do artigo 7.º, n.º 1, desta directiva, este deve versar sobre cada exemplar do produto para o qual o esgotamento é invocado.”*

Em face das mencionadas decisões, pode-se considerar entendimento actualmente pacífico que:

- a) A comercialização de produtos fora do Espaço Económico Europeu, feita pelo titular do direito à marca ou com o seu consentimento, não determina o esgotamento do correspondente direito privativo;
- b) A legislação comunitária não permite que as legislações nacionais dos Estados-membros da União Europeia consagrem semelhante esgotamento.

Embora estas decisões se refiram exclusivamente a marcas, não há qualquer razão para diferenciar o esgotamento dos direitos

⁽⁴⁹⁾ Colectânea de Jurisprudência, 1998, pág. I – 4799.

⁽⁵⁰⁾ Colectânea de Jurisprudência, 1999, pág. I – 4103.

no caso das marcas, do esgotamento no caso dos outros direitos privativos, como atrás se disse.

Aliás, embora as mencionadas decisões se baseiem no artigo 7.º, n.º 1, da Directiva n.º 89/104 que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, este artigo 7.º tem um conteúdo praticamente idêntico ao artigo 15.º da Directiva n.º 98/71 que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de desenhos e modelos.

Daí que, pelo menos quanto a estes, não haja dúvidas sobre a uniformidade de regime.

Mas tampouco quanto às patentes se podem suscitar dúvidas fundadas.

A esperada harmonização das legislações dos Estados-membros da União Europeia em matéria de patentes irá seguir, como tudo indica, o regime constante da Convenção de Luxemburgo sobre a chamada patente comunitária, cujo artigo 32.º consagra regime idêntico ao das marcas e ao dos desenhos e modelos.

E idêntico regime encontra-se já consagrado, quanto à protecção jurídica das invenções biotecnológicas, pelo artigo 10.º da Directiva n.º 98/44.

12 — Regime Jurídico das Importações Paralelas

Como decorre do exposto, as importações paralelas podem ser lícitas ou ilícitas.

São lícitas as importações paralelas quando tenha havido esgotamento do direito ou seja, quando se trate de produtos protegidos por direitos privativos, mas cuja primeira comercialização tenha tido lugar no Espaço Económico Europeu, pelo titular desse direito ou com o seu consentimento.

Quando a primeira comercialização do produto tenha tido lugar fora do Espaço Económico Europeu, ainda que feita pelo titular do direito ou com o consentimento deste, a respectiva importação (paralela) é ilícita ⁽⁵¹⁾.

⁽⁵¹⁾ Quando a primeira comercialização do produto represente violação do direito do titular, a importação desse produto é ilícita, mas tal ilicitude subsume-se na usurpação de direito privativo verificada com a primeira comercialização do produto.

Por isso, o titular do direito pode impedir, com base nesse direito, a importação paralela ou a venda dos produtos paralelamente importados.

O fundamento legal dessa possibilidade depende do tipo de direito privativo que estiver em causa.

Se tal direito se reconduzir a uma patente de invenção, dispõe o artigo 96.º, n.º 1, que esta dá o direito exclusivo de explorar o invento em qualquer parte do território português.

E acrescenta o n.º 2 do mesmo artigo que a patente confere ainda ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto da patente, ou a importação ou posse do mesmo para algum dos fins mencionados.

Este artigo 96.º é aplicável aos modelos de utilidade por força do artigo 133.º.

O n.º 2 do mencionado artigo 96.º é também aplicável aos modelos e desenhos industriais, por força do n.º 2 do artigo 162.º, cujo n.º 1 determina ainda que o registo dá o direito ao uso exclusivo em todo o território português, produzindo, fabricando, vendendo ou explorando o objecto do registo, com a obrigação de o fazer de modo efectivo e em harmonia com as necessidades da economia nacional.

Dos mencionados preceitos resulta que, não havendo lugar a esgotamento, a importação, em Portugal, com finalidade comercial, de um produto que incorpore patente, modelo de utilidade, modelo industrial ou desenho industrial que aqui esteja protegido, é ilícita, por violar o direito de exclusivo do respectivo titular.

Idêntica ilicitude se verifica no caso de importação de produtos em que esteja aposta marca validamente registada em Portugal.

De facto, estabelece o artigo 207.º que o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

Não se diga que os referidos preceitos não abrangeriam importações paralelas, uma vez que a primeira comercialização do correspondente produto fora consentida pelo titular de direito.

É certo que, quer do artigo 96.º, quer do artigo 207.º, decorre que o consentimento do titular do direito exclui a ilicitude.

Mas o consentimento que exclui a ilicitude é o que tem por objecto o uso do direito válido em Portugal; não abrange outras modalidades de autorização.

Ora, como se viu, o direito válido em Portugal é um direito diferente do concedido perante outras legislações, ainda que o objecto da protecção seja o mesmo.

Por isso, deve considerar-se que os mencionados preceitos abrangem as importações paralelas.

No entanto, as importações paralelas, quando ilícitas, não configuram ilícito penal.

A razão de ser desse regime radica-se na circunstância, já referida, de o produto, quando foi posto em circulação no mercado, respeitar os direitos privativos que incorpora, apenas havendo ilicitude com a respectiva importação para outro país.

Trata-se assim de uma ilicitude como que mitigada: não afecta o conteúdo do direito na plenitude da sua extensão, mas apenas a limitação territorial a que está sujeito.

Desta sorte, o artigo 261.º, ao proibir e punir criminalmente a importação de produtos obtidos sem licença do titular da patente, não abrange o caso das importações paralelas, no qual os produtos são genuínos, isto é, produzidos pelo titular da patente ou obtidos com autorização deste.

O mesmo se verifica quando o direito em causa seja um modelo de utilidade.

Quando o respectivo objecto tiver sido produzido, fabricado ou explorado com licença do seu titular, a importação do mesmo não está abrangida pela alínea *b*) do artigo 263.º.

Enquanto produto genuíno, o objecto de um modelo ou desenho industrial não se pode considerar reproduzido nem imitado.

Por isso, a respectiva importação não cai na alçada da alínea *d*) do mesmo artigo 263.º.

A mesma ordem de ideias aplica-se no caso das marcas.

De acordo com o n.º 2 do artigo 264.º, a venda e colocação à venda ou em circulação, para ser penalmente punível, tem de reportar-se a produtos ou artigos com marca contrafeita, imitada ou usada nos termos do antecedente n.º 1.

No caso das importações paralelas, a marca foi legitimamente aposta, pelo que não há lugar a contrafacção nem imitação.

Regime diferente parece, porém, decorrer do artigo 213.º, no caso de a importação paralela ser feita por licenciado no país de exportação.

Preceitua este artigo 213.º, n.º 1, que o titular do registo de marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato, no que respeita à delimitação da zona ou território.

Se a infracção pelo licenciado da cláusula do contrato de licença relativa à zona ou território dos produtos fabricados é equiparada à violação do direito à marca, seria consequentemente passível de subsumir o crime de uso ilegal da marca previsto e punido na alínea e) do n.º 1 do artigo 264.º.

No entanto, o mencionado artigo 213.º, n.º 1, deve ser interpretado no sentido de apenas abranger situações em que a infracção tenha a ver com a zona ou território no qual a marca pode ser aposta, como resulta do artigo 8.º, n.º 2, da Directiva n.º 89/104, seu antecedente legislativo⁽⁵²⁾.

De facto, ao apor a marca no exterior do território concedido, o licenciado actua como um contrafactor, se aí também estiver registada essa marca, mas, ao vender para o exterior do seu território produtos marcados no interior, não ocorre contrafacção, mas, quando muito, incumprimento contratual.

Enquanto ilícito meramente civil, as importações paralelas dão origem, como as infracções contra a propriedade industrial em

(52) Esta disposição não é totalmente coincidente com o n.º 2 do artigo 8.º da Directiva n.º 89/104/CEE, que visa transpor, mas cujo teor é o seguinte: "O titular de uma marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das disposições do contrato de licença, em especial no que respeita ao seu prazo de validade, à forma abrangida pelo registo sob que a marca pode ser usada, à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença, ao território no qual a marca pode ser aposta ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado."

geral, a que possam ser actuadas, cumulativamente ou não, três pretensões:

- a) A cessação da importação paralela;
- b) A apreensão dos produtos paralelos importados;
- c) A indemnização pelos prejuízos sofridos.

O direito a actuar tais pretensões pertence, em primeiro lugar, ao titular do direito.

Caso haja sido concedida licença de exploração do direito lesado, também o licenciado poderá actuar as mencionadas pretensões.

Salvo estipulação em contrário, a licença implica que o licenciado goze, para todos os efeitos legais, das faculdades conferidas ao licenciante, com as ressalvas constantes nos números 5, 6, 7 e 8 do artigo 30.º, como determina o n.º 4 do mesmo artigo.

Para tanto, a licença tem de ser averbada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uma vez que só após ter sido efectuada tal formalidade é que produz efeitos em relação a terceiros, de acordo com o n.º 1 do artigo 31.º.

Destes princípios decorre que, salvo estipulação contratual em contrário, o licenciado deve poder actuar as mencionadas pretensões mesmo que a licença seja não exclusiva, ainda que, neste caso, dificilmente sejam configuráveis prejuízos.

13 — Perspectivas do Direito Europeu quanto ao Esgotamento Internacional de Direitos

As divergências surgidas, nomeadamente no seio da própria União Europeia, sobre o esgotamento internacional dos direitos de propriedade industrial, em termos de direito a constituir, justificam que se ponderem convenientemente os interesses em causa, tanto mais que se trata de problemática idêntica à que se suscita noutros Acordos de âmbito regional⁽⁵³⁾.

⁽⁵³⁾ É o caso do Mercado Comum do Sul (Mercosul); note-se que o Acordo Quadro Inter-Regional de Cooperação entre a Comunidade Europeia e os Seus Estados Membros, por um lado, e o Mercado Comum do Sul e os Seus Estados Partes, por outro, assinado em Madrid em 15 de Dezembro de 1995, é totalmente omissivo sobre a matéria do esgotamento de direitos.

As importações paralelas podem acarretar graves consequências negativas para o regular funcionamento do mercado.

É indiscutível que afectam os titulares dos direitos privativos paralelos.

Estes perdem cota de mercado se os produtos importados paralelamente forem vendidos a preços inferiores aos que os mesmos produtos são vendidos no mercado de importação.

Mas mesmo que não haja significativa perda de cota de mercado, os titulares dos direitos paralelos podem ser prejudicados pelos encargos adicionais que lhes acarreta ter que fazer face à inesperada concorrência dos seus próprios direitos privativos.

A importação paralela pode ainda lesar o "good-will" correspondente ao direito privativo, uma vez que os consumidores muitas vezes desenvolvem percepções negativas dos produtos importados paralelamente.

Produtos vendidos sob a mesma marca em vários países apresentam muitas vezes diferenças de gosto e/ou qualidade ⁽⁵⁴⁾, como é corrente no caso de produtos alimentares, e também se verifica nos automóveis e vestuário. Se o consumidor for confrontado com produtos que, ostentando a mesma marca, têm características diferentes, deixa de reconhecer a referência de qualidade a que a marca está associada, pondo em causa a respectiva procura, o que é susceptível de afectar a reputação e imagem da marca em causa e, consequentemente, a sua rentabilidade económica.

Outro aspecto reporta-se aos serviços pós-venda e à garantia de qualidade dos produtos.

De uma maneira geral, os produtos importados paralelamente não beneficiam de tais serviços nem de tal garantia por parte dos agentes e distribuidores locais.

Ora, quando os consumidores procuram obter serviços pós-venda e de garantia para produtos importados paralelamente, que deles não beneficiam, é o poder atractivo do direito privativo que é posto em causa.

⁽⁵⁴⁾ Já foi defendido que, no caso de produtos com a mesma marca e que sejam física ou materialmente diferentes uns dos outros, a respectiva importação paralela não deve ser permitida; diferenças físicas incluem diferenças na composição, características ou eficiência dos produtos; diferenças materiais incluem diferenças de embalagem, de controlo de qualidade ou de manuseamento dos produtos.

Mas as importações paralelas podem também afectar os consumidores, pelos riscos de confusão que propiciam, nomeadamente sobre as características dos produtos, quando estes sejam física ou materialmente diferentes, e sobre a disponibilidade de serviços pós-venda.

As importações paralelas afectam ainda o regular funcionamento do mercado, por permitirem ao importador paralelo beneficiar das despesas publicitárias feitas pelo titular do direito, gozando assim de uma vantagem competitiva injustificada perante os outros empresários do mesmo ramo.

E, mesmo no que toca ao comércio internacional, não se afigura que a permissão generalizada de importações paralelas o favoreça.

Há que ter em atenção que a maioria dos produtos modernos encontram-se protegidos por um conjunto de direitos privativos. Seria absurdo, e totalmente ineficaz em termos práticos, aplicar o esgotamento internacional a um ou alguns desses direitos e não aos outros, uma vez que, para todos os efeitos, a importação ficaria bloqueada com base no direito que não seja objecto de esgotamento.

Além disso, a aplicação do esgotamento internacional conduziria a que muitas das empresas nos países mais desenvolvidos renunciassem a conceder licenças de exploração em países terceiros, para evitar que os produtos licenciados pudessem regressar aos seus mercados sem qualquer restrição.

Desta constatação decorrem duas consequências, ambas negativas:

- O acesso aos mercados dos países terceiros seria mais difícil para as empresas dos países desenvolvidos;
- Os países em desenvolvimento teriam mais difíceis condições de acesso a produtos indispensáveis ao respectivo desenvolvimento.

Para mais, o esgotamento internacional não tem em conta as diferenças de nível de vida entre os vários países.

Se um produto é colocado no mercado num país em que o nível de vida é muito baixo, o seu preço é geralmente inferior ao preço do mesmo produto noutros países onde o nível de desen-

volvimento económico seja superior. Mas para que as empresas possam investir no desenvolvimento doutros produtos que respondam a novas necessidades dos consumidores, é necessário que possam realizar um lucro suficiente nos países mais desenvolvidos. A aplicação do esgotamento internacional, ao reduzir a remuneração dos inventores e criadores, constitui uma redução do incentivo à inovação e contraria uma política de apoio ao desenvolvimento.

Além disso, sendo o nível de exigência, de segurança e de qualidade dos produtos muito elevado nos países mais desenvolvidos, as empresas devem fazer esforços importantes para assegurar que os respectivos produtos correspondam a esse nível de exigência, o que é benéfico para os consumidores. É normal, por isso, que tais empresas tenham a garantia que podem assegurar o fornecimento do mercado a partir da rede de distribuição local.

Acresce que, se o esgotamento não for aplicado por todos os parceiros económicos, as empresas dos países que o aplicassem ficariam em situação claramente menos favorável do que as congéneres estrangeiras, em termos de remuneração do esforço criador ou inventivo.

O esgotamento encontra o seu fundamento no grau de integração económica do espaço económico a que diga respeito.

Só quando exista uma elevada integração económica é que se justifica a compressão dos direitos privativos que o esgotamento representa.

No entanto, a nível mundial, não existe semelhante integração económica.

A favor do esgotamento internacional, sobretudo no campo das marcas, argumenta-se por vezes que a consagração do correspondente princípio permitiria um abaixamento de preços ao consumidor, o que seria benéfico para este.

Apesar desta perspectiva ter encontrado apoio em alguns Estados-membros da União Europeia, a Comissão Europeia decidiu não propor qualquer mudança ao actual sistema de esgotamento comunitário ⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. Comunicado de 7 de Junho de 2000, emitido pelo Comissário para o Mercado Interno, Frits Bolkestein.

No estudo NERA sobre as consequências económicas da escolha do regime de esgotamento no campo das marcas, encomendado pela Comissão e apresentado em Fevereiro de 1999, conclui-se o seguinte:

- A curto prazo, os efeitos da aplicação do regime do esgotamento internacional nos preços ao consumidor variam entre pequenos (menos de 2% de redução de preço), para certos produtos como electrodomésticos, e irrelevantes (0%) para outros produtos tais como bebidas;
- A longo prazo esses efeitos são mais difíceis de prever. É no entanto plausível que o efeito positivo, ainda que marginal, nos preços ao consumidor desapareça com o tempo;
- Uma mudança do regime de esgotamento pode ter influência negativa, não só nos preços, mas também na qualidade e disponibilidade dos produtos, nos serviços pós-venda e no emprego;
- A política de marcas tem apenas um efeito marginal nas importações paralelas; outros elementos, tais como acordos de distribuição, custos de transporte, regras sobre saúde e segurança e padrões técnicos, bem como diferenças de rotulagem, podem ter um maior e mais directo impacto.

Das reuniões efectuadas no Conselho para o Mercado Interno da União Europeia resultaram as seguintes constatações:

- A introdução e utilização de novas tecnologias como o comércio electrónico permite ao consumidor aceder a uma maior escolha de produtos a preços mais baixos. A pressão nos preços ao consumidor daí resultante, bem como do futuro alargamento da União Europeia, determina que a alteração do regime de esgotamento com vista a um abaixamento de preços deixaria de ter relevância;
- Em muitos casos, os produtos são protegidos, não apenas por marcas, mas por uma multiplicidade de direitos privados (patentes de invenção, direito de autor, etc.). A introdução do esgotamento internacional apenas quanto a mar-

- cas afectaria, por isso, apenas, em termos limitados, um grupo limitado de sectores;
- Existem actualmente dois sistemas de marcas na União Europeia: o regime nacional de marcas — harmonizado de acordo com a Directiva n.º 89/104 — e o regime da marca comunitária criado pelo Regulamento n.º 40/94. É crucial que o regime de esgotamento seja o mesmo para as marcas nacionais e para a marca comunitária. A possível coexistência de dois regimes diferentes criaria confusão no mercado, bem como no espírito dos consumidores, nomeadamente em relação à questão de apurar se determinado produto com marca foi licitamente colocado no mercado ou não.

Destas constatações e daquele estudo, a Comissão Europeia retirou as seguintes conclusões:

1.^a — A mudança do esgotamento comunitário da marca para esgotamento internacional não leva a uma significativo abaixamento de preços ao consumidor;

2.^a — Mudar o regime do esgotamento apenas quanto a marcas teria pouco efeito no mercado, uma vez que a grande maioria dos produtos estão cobertos por um conjunto de direitos privativos. No entanto, introduzir o esgotamento internacional para todos os direitos privativos não parece adequado;

3.^a — É crucial que o regime de esgotamento para as marcas nacionais e para a marca comunitária seja o mesmo. Uma mudança do regime de esgotamento nos dois instrumentos legais que regulam a matéria (a Directiva para as marcas nacionais e o Regulamento para a marca comunitária) não pode ser assegurada, uma vez que, embora a Directiva possa ser mudada através de decisão do Conselho tomada por maioria qualificada, o Regulamento carece de unanimidade para ser alterado, e há países que não concordam com a mudança. A possível coexistência de dois regimes diferentes criaria confusão no mercado, bem como no espírito dos consumidores, nomeadamente em relação à questão de apurar se determinado produto com marca foi licitamente colocado no mercado ou não;

4.^a — Uma mudança do regime de esgotamento tornaria mais difícil às empresas da União Europeia vender a preços mais baixos fora da União. A mudança de regime pode, ao longo do tempo, retrair investimentos em novas marcas ou até levar a que titulares de marcas retirem produtos do mercado. Os titulares das marcas que continuem a fornecer os seus produtos podem decidir reduzir a qualidade dos mesmos ou diminuir a prestação de serviços associados;

5.^a — A política de esgotamento comunitário foi desenvolvida para favorecer a integração do Mercado Único. As condições de mercado para bens provenientes de países terceiros não são equivalentes, actualmente, às existentes dentro da União Europeia; as importações paralelas podem ser influenciadas por diferenças relativas às condições comerciais nos diferentes países, tais como encargos administrativos registrais e custos laborais. A maioria dessas questões foi objecto de legislação ou políticas comunitárias com vista a assegurar uma certa uniformidade dentro da União, o que não se verificou ainda a nível internacional. Com uma política de esgotamento internacional, as empresas da União Europeia enfrentariam uma desvantagem competitiva, uma vez que tal processo de integração não se verifica a nível mundial.

A questão do esgotamento internacional no campo das marcas foi reexaminada no âmbito de um Seminário relativo a Importações Paralelas e Preços, organizado durante a Presidência Sueca da União Europeia, no primeiro semestre de 2001.

Nesse Seminário, a Comissão reiterou a sua decisão de não propor a alteração do regime do esgotamento comunitário, baseando-se nas conclusões que já havia formulado e acrescentando o seguinte ⁽⁵⁶⁾:

- As diferenças de preços entre os países da União Europeia (dentro da qual as importações paralelas são possíveis devido ao princípio do esgotamento comunitário) são muitas vezes superiores às diferenças de preços entre os Estados-membros da União Europeia e países terceiros;
- Estudos preliminares indicam não serem excepcionais diferenças de preço de 30% ou 40% entre os países da

⁽⁵⁶⁾ Cfr. Comunicação do Comissário Frits Bolkenstein de 26 de Abril de 2001.

União, por exemplo no campo dos electrodomésticos, embora seja um sector onde os produtos circulam livremente no Mercado Único;

- Os preços de retalho dos bens de consumo são influenciados por muitos factores, nomeadamente distribuição, concorrência, níveis de impostos indirectos e gostos e preferências dos consumidores, bem como outras condicionantes locais dum determinado mercado nacional. A possibilidade de importar bens através de canais paralelos de fora da União Europeia é apenas um entre muitos factores;
- Decisões políticas para beneficiar os consumidores devem ser baseadas numa análise cuidada das causas das diferenças de preço ⁽⁵⁷⁾.

O esgotamento dos direitos privativos está intimamente ligado à integração dos espaços económicos, a qual, por seu turno, é um dos aspectos em que se concretiza a globalização da economia.

Tal globalização permite, a nível mundial, a alocação de recursos onde eles possam ser melhor utilizados, com o consequente benefício para o desenvolvimento e bem-estar das populações.

Mas pode acarretar efeitos perversos.

Um desses efeitos perversos consiste na eventualidade de destruição de estruturas económicas coerentes, por se porem em causa direitos adquiridos e a funcionalidade dos sistemas, que actualmente se encontram sobretudo a nível nacional.

Se esta realidade evidente não for tida em consideração, a globalização pode causar danos muito superiores aos benefícios que pode trazer.

Setembro de 2001

⁽⁵⁷⁾ No caso da Suécia, a Comissão considerou que os elevados preços ao consumidor pouco ou nada tinham a ver com o regime de esgotamento sendo resultantes, em parte, das elevadas taxas de impostos indirectos, e, em parte, da estrutura do sistema de distribuição.