



CIDEEFF

WORKING PAPERS

Nº 10 / 2023

A AURA DE LUXO DAS MARCAS E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA
O DEBATE ENTRE O ESGOTAMENTO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL E A DISTRIBUIÇÃO SELETIVA NA UNIÃO EUROPEIA

Mariana Hazt Lencina



CIDEEFF

fct

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

CIDEEFF

WORKING PAPERS

ISSN: 2795-4218

-

Nº10/2023

FALHAS DE MERCADO NUMA ECONOMIA GLOBALIZADA

A AURA DE LUXO DAS MARCAS E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA

*O DEBATE ENTRE O ESGOTAMENTO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
E A DISTRIBUIÇÃO SELETIVA NA UNIÃO EUROPEIA*

Author

Mariana Hazt Lencina

WP Coordinators

Ana Paula Dourado

Pedro Infante Mota

Miguel Moura e Silva

Nazaré da Costa Cabral

Publisher

**CIDEEFF - Centre for Research in
European, Economic, Fiscal and Tax Law**

www.cideeff.pt | cideeff@fd.ulisboa.pt



FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Alameda da Universidade
1649-014 Lisboa



Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Esta publicação é financiada por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.,
no âmbito do projeto UIDB/04176/2020

-

Design & Production

OH! Multimedia

mail@oh-multimedia.com



A AURA DE LUXO DAS MARCAS E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA: O DEBATE ENTRE O ESGOTAMENTO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E A DISTRIBUIÇÃO SELETIVA NA UNIÃO EUROPEIA

MARIANA HAZT LENCINA¹

¹ Mestranda em Direito e Ciências Jurídicas, com especialidade em Direito Intelectual, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O presente artigo é a reprodução do relatório de Mestrado Científico em Direito e Ciências Jurídicas apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa na unidade curricular de Direito da Concorrência, ministrada pelo Prof. Doutor Miguel Moura e Silva

Índice

Resumo / Abstract

(pag. 4) ►

1. Introdução

(pag. 5) ►

2. Conceitos Iniciais

(pag.7) ►

3. Análise Jurisprudencial

(pag. 13) ►

4. A Aura de Luxo das Marcas

(pag. 17) ►

5. Conclusão

(pag. 22) ►

6. Bibliografia

(pag. 24) ►

Resumo / Abstract

A doutrina do esgotamento visa limitar efetivamente as reivindicações de um titular de direitos de Propriedade Intelectual quanto ao controle da distribuição e a revenda de bens já colocados no mercado por si ou com sua autorização. Tal regulação visa equilibrar a proteção dos direitos e seu incentivo em contrapartida à livre concorrência. Se as exceções ao princípio do esgotamento não tivessem sido positivadas, seria este um impedimento cabal à operacionalização de sistemas de distribuição seletiva, os quais são especialmente relevantes para empresas ligadas ao fornecimento de bens de luxo. A partir da dicotomia entre marcas de prestígio e marcas de luxo, entretanto, não ficam claros quais os pressupostos necessários à justificação de restrições à concorrência no âmbito comunitário europeu. Nessa linha, o presente trabalho tem por escopo evidenciar a subjetividade inerente à configuração de fundamentos legítimos à exclusão do esgotamento da marca no direito europeu e as suas consequências.

The exhaustion doctrine aims to effectively limit the claims of an Intellectual Property rights holder to control the distribution and resale of goods already placed on the market by him or with his authorization. Such regulation aims at balancing the protection of rights and their encouragement in return for free competition. If the exceptions to the principle of exhaustion had not been enacted, this would be a major impediment to the operation of selective distribution systems, which are especially relevant for companies involved in the supply of luxury goods. Based on the dichotomy between prestige and luxury brands, however, it is not clear what assumptions are necessary to justify restrictions on competition within the European community. Along these lines, this paper aims to highlight the subjectivity inherent to the configuration of legitimate grounds to the exclusion of the exhaustion of the mark in European law and its consequences.

Palavras Chave / Keywords

Marcas; Princípio do Esgotamento; Distribuição Seletiva

Brands; Principle of Exhaustion; Selective Distribution



1. Introdução

A fim de elucidar a interseção existente entre o esgotamento dos direitos de propriedade intelectual e o instituto da distribuição seletiva no âmbito das Marcas de luxo, a presente investigação busca contemplar uma perspectiva jurídico-concorrencial da matéria.

De caráter essencialmente dogmático, o presente trabalho se pauta em desenvolvimentos jurisprudenciais, a priori, sem prejuízo de obras doutrinárias e documentos legislativos no âmbito comunitário europeu acerca da teoria do esgotamento dos direitos intelectuais, notadamente do instituto jurídico das Marcas, à luz do exercício da distribuição seletiva por Companhias de natureza suntuosa.

A investigação em tela erigiu como base os principais julgados envolvendo a interface entre a doutrina do esgotamento e a distribuição seletiva. Ato contínuo, foi a partir de trabalhos doutrinários diversos que o trabalho em comento restou desenvolvido a partir de um criterioso processo de seleção bibliográfica. Em estreita síntese, a investigação teve por escopo a análise de: (a) obras especializadas acerca da temática; (b) obras de autores que expressam considerável produção acadêmica nas áreas de Direito da Concorrência e Direito da Propriedade Intelectual; e (c) obras atualizadas.

Sob a perspectiva metodológica, a investigação ora desenvolvida é essencialmente jurídico-descritiva. Em estreita síntese, o procedimento jurídico-descritivo é relevante ao desenvolvimento da temática ante a necessidade de se elucidar a doutrina do esgotamento e daquilo que restou consolidado como um sistema de distribuição seletiva. A partir dessa abordagem, torna-se viável a subsunção das aludidas matérias às ditas marcas de luxo no âmbito da União Europeia (UE).

A investigação ora proposta se divide em três diferentes capítulos. O primeiro capítulo se destina ao desenvolvimento de conceitos iniciais, essenciais à compreensão do objeto do estudo. Em estreita síntese, nesta seção são perquiridas as noções de concorrência e propriedade intelectual, bem como evidenciado o que se entende pelo princípio do esgotamento e suas exceções, sem prejuízo de uma análise holística do sistema de distribuição seletiva.

O segundo capítulo, por sua vez, objetiva adentrar no cerne da investigação mediante o exame de casos judiciais. A partir de uma detida análise jurisprudencial, são evidenciadas situações anteriormente enfrentadas pelos tribunais no que concerne à interseção entre o esgotamento de direitos de propriedade intelectual e o sistema de distribuição seletiva.

Finalmente, o terceiro capítulo busca primeiramente expor o sentido jurídico das marcas de luxo em cotejo com as ditas marcas de prestígio para, em um segundo momento, viabilizar uma análise sistêmica destas à luz das disparidades existentes entre o princípio do esgotamento e o aludido sistema de distribuição seletiva. Para tanto, dois outros casos judiciais já julgados são analisados de forma crítica.

Conforme restará demonstrado, não obstante à sua relevância prática, a interseção entre os institutos jurídicos em comento fora até então pouco investigada. Sob a necessidade de definição de melhores diretrizes na solução de casos análogos, o desenvolvimento do presente trabalho se fez pertinente.



2. Conceitos Iniciais

2.1. Concorrência e a Propriedade Intelectual

À título prioritário e ao lado de outros desígnios públicos, o Estado português busca garantir o funcionamento eficiente dos mercados com vistas à preservação do equilíbrio de concorrência entre empresas, de modo a obstar não apenas as formas de organização monopolistas, mas também abusos de posição dominante e outras práticas lesivas.¹ Em outras palavras, é possível interpretar que a defesa da concorrência se encontra prioritariamente tutelada pelo ordenamento jurídico nacional.

A defesa, preservação e promoção das estruturas concorrenciais contra o comportamento de agentes econômicos inseridos em um mesmo mercado constituem o objeto do ramo jurídico designado como Direito da Concorrência. A esta seara não importam as normas que regulam as profissões liberais, as condições sanitárias ou de segurança necessária ao exercício de certas atividades ou, ainda, ao instituto da concorrência desleal ou da propriedade industrial. Em facto, à seara do direito que visa a defesa da concorrência se faz relevante o conjunto de regras e soluções relativas à produção de bens e serviços cujo escopo circunde o pleno e livre funcionamento do mercado mediante a preservação de suas estruturas².

Antes de se objetivar compreender a tutela da defesa da concorrência, entretanto, é imperioso destacar o que está compreendido pela noção de concorrência. Em essência, a concorrência consiste em um processo de rivalidade por meio do qual uma multiplicidade de agentes disputa clientela na mercantilização de bens e/ou serviços.³

Ressalva-se, entretanto, que embora o conceito de concorrência tenha origem nas ciências econômicas, a sua definição não é suficiente à definição do bem jurídico tutelado. Pela perspectiva jurídica a concorrência deve ser compreendida como regime-regra apto à limitação ou a até

1 Artigo 81.º, alínea f) da Constituição da República Portuguesa

2 Pedro de Albuquerque, *Direito Português da Concorrência: Em torno do Decreto-Lei n.º 422/83*, “Revista da Ordem dos Advogados”, ano 50, vol. 3, dezembro de 1990, pp. 579-582.

3 Miguel Moura e Silva, *Direito da Concorrência*, Lisboa, AAFDL Editora, 2020 (Reimpressão), p. 29.

ao cerceamento da competição entre agentes em face de falhas de mercado ou da necessidade de contemplação de outros objetivos de interesse público⁴.

A propriedade intelectual, por sua vez, compreende um complexo de direitos inerentes aos trabalhos literários, artísticos e científicos; às performances de artistas, aos fonogramas e às transmissões audiovisuais; aos inventos em todos as áreas do conhecimento desenvolvido pelo homem; às descobertas científicas; aos desenhos industriais; às marcas e nomes comerciais; bem como à proteção contra a concorrência desleal, sem prejuízo de outros direitos derivados da atividade intelectual em campos relacionados, conforme definido pela Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, de 14 de julho de 1967⁵.

Enquanto o direito da concorrência visa promover a liberdade de concorrência no mercado, o objetivo do direito de propriedade intelectual se encontra na proteção dos titulares de direitos de PI e, conseqüentemente, na limitação da concorrência contra eles sempre que eles satisfazem critérios específicos. Em matéria de marcas, a interseção entre as searas se faz ainda mais evidente na medida em que a generalização do uso destes sinais distintivos e da própria tutela marcária decorrem do processo de monopolização da concorrência⁶.

2.2. A Doutrina do Esgotamento

O esgotamento tem por conceito a consumação de direitos de propriedade intelectual como consequência da transferência legítima do título no bem corpóreo que incorpora ou possui o ativo de propriedade intelectual em questão. Trata-se de uma consequência do caráter intangível dos ativos de propriedade intelectual. Por se tratar de ativos intangíveis, esses direitos não seguem o bem corpóreo ao qual estão associados⁷.

O esgotamento não é absoluto, uma vez que se refere aos direitos de propriedade intelectual que têm natureza exclusivamente comercial. A consumação destes direitos ocorre nas operações que decorrem da transferência de titularidade, mais objetivamente de natureza comercial, mas com a possibilidade de haver outras naturezas. É normalmente considerado que a exaustão ocorre a partir da primeira venda, todavia qualquer transferência legítima de título resulta no esgotamento de direitos de propriedade intelectual de natureza comercial⁸.

4 Silva, *supra* n. 4, p. 30.

5 Artigo 2 (8) da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

6 Manuel Couceiro Nogueira Serens, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, Coimbra, Almedina, 2007, p. 1144.

7 WIPO, *Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law* (CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/2), 1 de junho de 2011 [Consult 30 jun. 2022], Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4rev_study_inf_2.pdf, p. 4.

8 WIPO, *Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law* (CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/2), *supra* n. 8, p. 4.

A doutrina do esgotamento é uma consequência de impulso mercadológico, podendo ser um impacto de dimensão nacional ou um impacto de dimensão regional e internacional⁹. Em decorrência das intersecções entre o direito da concorrência e o direito de propriedade intelectual, podemos verificar que o esgotamento é mencionado pelas provisões encontradas em 03 grandes tratados relacionados à Propriedade Intelectual: o TRIPS de 1994¹⁰, o Acordo de Direitos Autorais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WCT- WIPO Copyright Treaty) de 1996¹¹ e o Tratado de Performances e Fonogramas da OMPI (WPPT) de 1996¹².

Na União Europeia, opera um sistema de exaustão regional, tratando a primeira venda dentro da área econômica Europeia, como ponto no qual os direitos de Propriedade Intelectual são considerados exaustos. Uma vez que os bens são postos no mercado em qualquer lugar desta área comercial, os titulares dos direitos ficam restritos de impor seus direitos de Propriedade Intelectual para controle de distribuições posteriores dentro do território de livre comércio europeu¹³.

O princípio da exaustão encontra-se disposto na Diretiva (EU) 2015/2436 para aproximar as leis dos estados-membros relativas a marcas (Regulamento sobre a Marca da União Europeia ou “RMUE”)¹⁴ e no Regulamento (EU) 2017/1001 sobre a marca da União Europeia¹⁵.

A doutrina do esgotamento visa limitar efetivamente as reivindicações de um titular de direitos de Propriedade Intelectual quanto a possibilidade de controlar a distribuição e revendas

9 WIPO, *Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law* (CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/2), supra n. 8, pp. 4-5.

10 O artigo 6 do Acordo TRIPS/ADPIC dispõe o seguinte: “Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual”.

11 Conforme Artigo 6 (2) do WCT, no qual dispõe: (...) (2) Nada neste Tratado afetará a liberdade das Partes Contratantes de determinar as condições, se houver, sob as quais o esgotamento do direito no parágrafo (1) se aplica após a primeira venda ou outra transferência de propriedade do original ou de uma cópia da obra com autorização do autor. Cf. WIPO Copyright Treaty (WCT), adopted in Geneva on December 20, 1996,

12 Os artigos 08 (2) e 12 (2) do WPPT dispõem acerca do princípio da exaustão: Artigo 8- Direito de Distribuição (...) (2) Nada neste Tratado afetará a liberdade das Partes Contratantes de determinar as condições, se houver, sob as quais o esgotamento do direito no parágrafo (1) se aplica após a primeira venda ou outra transferência de propriedade do original ou de uma cópia da execução fixa com autorização do executante. (...) Artigo 12- Direito de Distribuição (...) (2) Nada neste Tratado afetará a liberdade das Partes Contratantes de determinar as condições, se houver, sob as quais o esgotamento do direito no parágrafo (1) se aplica após a primeira venda ou outra transferência de propriedade do original ou de uma cópia do fonograma com autorização do produtor do fonograma. Cf. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), adopted in Geneva on December 20, 1996.

13 Felipe Zaltman Saldanha, *A doutrina da exaustão de direitos e a importação paralela de medicamentos: uma breve análise acerca da concretização do acesso à saúde no Brasil*, “Revista Eletrônica do IBPI” n. 7, 2013, pp. 80-142, [Consult. 30 jun. 2022], Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-7>, p. 90.

14 O Artigo 15º da Diretiva (EU) 2015/2436 dispõe em seu parágrafo (1) que uma marca não permite que o proprietário proíba o uso em relação a bens que tenham sido colocados no mercado na Área Econômica Europeia pelo proprietário ou com sua autorização. Todavia, no subparágrafo (2), encontramos a disposição de que há razões legítimas onde o proprietário pode se opor contra a comercialização de bens, especialmente onde as condições dos bens foram alteradas ou prejudicadas depois de colocadas no mercado.

15 Derivado do artigo 15 da Diretiva, o artigo 15 do Regulamento (EU) 2017/1001 trata no mesmo sentido sobre a marca europeia, reiterando no parágrafo (2) a exceção quando houver motivos legítimos.

de bens já colocados no mercado por si ou com sua autorização. Tal regulação visa equilibrar a proteção dos direitos e seu incentivo em contrapartida à livre concorrência.

2.3. Exceções ao Princípio do Esgotamento

Conforme exposto, os titulares de direitos de propriedade intelectual não podem opor-se à comercialização de bens que incorporam os direitos em questão após a primeira comercialização em determinado território ou região, por seu titular ou com seu consentimento.

O princípio do esgotamento, disposto no artigo 15º do RMUE,¹⁶ estabelece que o titular da marca não pode opor-se à posterior comercialização dos produtos que ostentam a sua marca e são distribuídos no Espaço Económico Europeu com o consentimento do titular da marca, a menos que existam “razões legítimas” para fazê-lo.

Muitos casos europeus relacionados a marcas se centram no significado de “motivos legítimos” disposto no artigo 15 (2) da Diretiva Europeia. Os exemplos legislativos são as modificações ou quando são prejudicadas depois de postas ao mercado e não são taxativos, de forma que outras situações chegaram à Corte¹⁷.

No que diz respeito a alterações às condições do produto, um caso prático sobre esta exceção seria o caso Sony Computer Entertainment vs. Tesco, no qual a Tesco foi processada por importar os consoles do video game playstation da França e vender aos consumidores no Reino Unido com um adaptador anexado ao plug original francês para fazê-los compatíveis aos usos no Reino Unido¹⁸.

Outra exceção ao esgotamento, levantada por decisões judiciais, refere-se à necessidade de reembalagem, reetiquetagem e remarcação de produtos. No caso Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S, ficou estabelecido pela Corte Europeia que: (i) reembalar pode ser necessário para comercializar o produto; (ii) todavia não pode afetar a condição original do produto e suas instruções devem ser providenciadas; (iii) no momento da reembalagem, o produtor e importador tem que estar claramente identificados; (iv) a reembalagem não pode danificar a reputação da marca e (v) o importador paralelo deve noticiar o titular antes dos produtos reembalados irem a venda¹⁹.

Por fim, temos ainda, como exemplo de exceção à doutrina do esgotamento e que gera inú-

16 Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia.

17 Carlos Olavo, *Importações Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: Questões e Perspectivas*, “Revista da Ordem dos Advogados”, ano 61, vol. 3, dezembro de 2001, pp. 1425-1431.

18 Hilary Atherton / Nick Aries, *Trademark Laws and Regulations What Next for Exhaustion in Trademark Law*, “ICLG.com”, 19 de abril de 2022 [Consult 04 jul. 2022], Disponível em: <https://iclg.com/practice-areas/trade-marks-laws-and-regulations/01-what-next-for-exhaustion-in-trade-mark-law>.

19 Atherton / Aries, supra n. 19.

meras discussões, é o possível dano à reputação da marca como razão legítima. Como veremos, ao longo dos anos, a Corte identificou as referidas razões que incidem em um potencial dano à reputação da marca.

2.4. Sistema de Distribuição Seletiva

Ativamente relacionada às exceções do princípio do esgotamento, a construção de uma marca com a reputação luxuosa se tornou um argumento reiteradamente utilizado pelas grandes companhias para fundamentar e justificar a existência de um sistema de distribuição seletiva perante os Tribunais.

Não há certeza se a interface entre o instituto jurídico do esgotamento e a tutela da concorrência surge no contexto da legislação antitruste, enquanto uma decorrência do direito positivo, ou se aquele está mesmo relacionado à liberdade de circulação de mercadorias. Em essência os efeitos territoriais da propriedade intelectual podem ser interpretados como uma restrição à liberdade de iniciativa, per se.²⁰ Independentemente da origem, aludidas noções se encontram intrinsecamente relacionadas. Não fossem as exceções ao princípio do esgotamento, tornar-se-ia juridicamente possível sustentar que o esgotamento de direitos intelectuais a partir de primeiro ato de comercialização contradiz e impede a existência de sistemas de distribuição seletiva.

Nos sistemas de distribuição seletiva, o proprietário da marca pode limitar sua rede de distribuidores, permitindo a comercialização por apenas revendedores que atendam determinados critérios seletivos e proibindo-os de revender para qualquer pessoa que não seja consumidores ou outros distribuidores autorizados.²¹ Os revendedores geralmente devem ser selecionados com base em critérios qualitativos e, para as marcas de luxo, os critérios podem estar atrelados a instalações adequadas, funcionários com aptidão à venda, exigências mínimas de apresentação, etc.

No entanto, tal como acontece com o esgotamento dos direitos na União Europeia, a Comissão Europeia visa direcionar seus esforços para maximizar as vendas transfronteiriças dentro do território europeu e minimizar as restrições ao comércio paralelo. Esse objetivo decorre da formação de mercado único, pelo que as regras do direito da concorrência em matéria de distribuição seletiva visam evitar acordos que possam perturbar a concorrência transfronteiriça na UE (contrariamente ao artigo 101.º do TFUE)²².

O artigo 101.º, nº 1, do TFUE, dispõe sobre a proibição de acordos que visem a restrição da concorrência. Uma das formas a se enquadrar nas proibições do artigo 101.º, nº 1, do TFUE é a

20 WIPO, *Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law* (CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/2), supra n. 8, p. 5.

21 Conclusões do Advogado-Geral, 26 de julho de 2017, Processo C-230/16, *Coty Germany GmbH contra Parfümerie Akzente GmbH*, ECLI:EU:C:2017:603

22 Comissão Europeia, Orientações relativas à aplicação do artigo 101.º, n.º 3, do TFUE (antigo artigo 81.o, n.o 3, do TCE), JO C 101 de 27.4.2004, pp. 97-118

restrição da concorrência por objetivo. Neste quesito, conforme aponta o Professor Doutor Miguel Moura e Silva, o Tribunal Europeu, ao tratar dos sistemas de distribuição seletiva, apontou que, por sua influência concorrencial e, “na falta duma justificação objetiva, tais acordos são de considerar «restrições por objeto»”²³.

No que se refere à justificação, o Tribunal Europeu reconhece a necessidade da existência deste sistema como “proteção do comércio especializado, suscetível de fornecer prestações específicas para produtos de elevado nível qualitativo e tecnológico”²⁴.

Um caso referência sobre a temática é a disputa judicial *Pierre Fabre* (C-439/09, EU:C:2011:649), que tratava sobre a distribuição seletiva a partir de exigências contratuais com os distribuidores quanto à necessidade da presença de um licenciado em Farmácia nos espaços de venda física, proibindo a comercialização online. Este caso ainda aborda, por consequência, a preservação da imagem do prestígio dos produtos comercializados em causa. Neste aspecto e na decisão referida, fica definido que este objetivo de preservação de imagem “não pode constituir um objetivo legítimo para restringir a concorrência e não pode, assim, justificar que uma cláusula contratual que prossiga tal objetivo não seja abrangida pelo Art. 101.º, n.º 1, TFUE”²⁵.

No contexto do nosso objeto de estudo, a natureza das mercadorias e a reputação criada se torna a fundamentação para que o sistema de distribuição seletiva seja requisito legítimo e necessário à comercialização. Conforme restará demonstrado, os casos trazidos à lume revelam por meio dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) a afirmação quanto aos produtos de luxo estarem enquadrados nesta categoria.

23 Silva, *supra* n. 4, p. 592.

24 Silva, *supra* n. 4, p. 592.

25 Silva, *supra* n. 4, p. 593.



3. Análise Jurisprudencial

3.1. Caso Parfums Christian Dior SA v. Evora BV²⁶

O caso Parfums Christian Dior SA v. Evora BV, definitivamente julgado em 4 de novembro de 1997, se voltou à análise de controvérsia relacionada aos registros das marcas pertencentes à Dior no sistema comunitário de marcas Benelux.

Em estreita síntese, a Dior France é a única titular das marcas figurativas “Eau sauvage”, “Poison”, “Fahrenheit” e “Dune”, designadamente para os perfumes, no espaço Benelux. Tratam-se de marcas consubstanciadas em representações da embalagem em que os frascos de perfume com essas denominações são vendidos. Não obstante, a Dior France possui titularidade sobre direitos de autor das embalagens e dos frascos, bem como das embalagens e frascos dos produtos vendidos sob a denominação “Svelte”.

A Evora, por sua vez, explora uma cadeia de drogarias sob a designação Kruidvat, filial que embora não tenha sido designada como distribuidora oficial pela Dior Nederland, promovia a comercialização de produtos Dior obtidos pela Évora a partir de importações paralelas.

A partir de campanha promocional dos produtos Dior promovida pela Kruidvat por meio da reprodução, em peças publicitárias, das embalagens e frascos de alguns desses produtos, a controvérsia foi estabelecida. Ainda que a campanha promocional tenha sido estruturada sob o desígnio exclusivo de promover os produtos postos à venda, conforme restou alegado, a Dior France e a Dior Nederland entenderam que aludida publicidade não correspondia à imagem de luxo e de prestígio das marcas Dior, sendo, pois, uma violação de seus direitos. Percepção esta que culminou na tomada de medidas jurídicas contra a Evora.

Da análise do caso, o TJUE teceu importantes entendimentos. Primeiramente, definiu que quando há produtos de marca que são comercializados no mercado comunitário pelo titular da marca ou com o seu consentimento, ao revendedor é também transmitida a faculdade de utilização da marca para fins de anunciar ao público a comercialização desses produtos.

26 Acórdão de 4 de novembro de 1997, Processo C-337/95, *Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV contra Evora BV*, ECLI:EU:C:1997:517.

Por fim, definiu que a que o titular de uma marca não pode se opor à sua utilização por um revendedor que comercializa habitualmente artigos de natureza semelhante, mas não necessariamente da mesma qualidade, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos. A Corte cuidadosamente ressalva, entretanto, aquelas hipóteses em que o titular comprova que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso da marca na publicidade do revendedor possui o condão de agravar a reputação da marca.

Em simplificação, ao proferir sua decisão o TJUE definiu que a revenda dos bens já colocados no mercado, tornava livre também a propaganda na forma habitual daquele setor de mercado do revendedor. Para mais, estipulou que a exceção à regra poderia ser aplicada quando houvesse a demonstração de sérios danos à reputação da marca exposta²⁷.

Ainda que neste caso os requerimentos da Dior tenham sido rejeitados, a decisão proferida pela Corte estabeleceu diretrizes para outros casos semelhantes, quando o titular da marca poderia se opor a revenda e divulgação de seus produtos nas circunstâncias em que a forma de redistribuição e divulgação causem danos à reputação da marca. Como se verá a seguir, em decisões posteriores, a demonstração dos possíveis danos se torna tangível a partir da aura luxuosa que rodeia as marcas objeto da exceção.

3.2. Caso Copad SA v. Chistian Dior Couture SA²⁸

Em 2008, outro caso se tornou referência para as fundamentações relacionadas às exceções à doutrina do esgotamento. Foi com fulcro na fundamentação utilizada no julgamento da *Parfums Christian Dior SA v. Evora BV* que os julgadores do caso *Copad SA v. Christian Dior Couture SA* buscaram legitimar as oposições trazidas pela Dior neste segundo pleito.

A contenda entre Copad e Dior teve por base a venda dos produtos Dior que, embora promovida por um distribuidor autorizado, restou destinada a um terceiro que se encontrava fora da cadeia de distribuição exclusiva. Resumidamente, um Contrato de Licença de marca para o fabrico e a distribuição de produtos de prestígio sob a marca Christian Dior, da qual a Dior é titular, restou firmado entre esta e a empresa SIL.

Em que pese o fato de que o Contrato previa que o licenciado deveria se comprometer a não vender os produtos a terceiros não autorizados, a fim de manter a notoriedade e o prestígio da marca, a SIL realizou atos de comercialização à Copad, empresa caracterizada nos termos proibitivos estabelecidos pela Dior. Importa asseverar, entretanto, que a conduta contratualmente vedada era conhecida, na medida em que a SIL buscou alcançar a autorização prévia da Dior para a autorização para comercializar produtos desta marca fora da sua rede de distribuição selectiva — pedido este que restou cabalmente negado pela Dior.

²⁷ Atherton / Aries, *supra* n. 19.

²⁸ Acórdão de 23 de abril de 2009, Processo C-59/08, *Copad SA contra Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie (SIL)*, ECLI:EU:C:2009:260.

Da análise do caso, o TJUE estabeleceu que revendas feitas fora da cadeia de distribuição seletiva prejudicavam a aura de luxo e prestígio das marcas, in casu. Sem prejuízo, a Corte foi suficientemente cuidadosa ao definir que o titular das marcas apenas poderia se opor quando, pelas circunstâncias particulares da revenda, ficasse demonstrada a probabilidade de danos à reputação da marca²⁹.

O caso também trouxe um novo significado quanto à composição da aura de luxo. Ficou estabelecido que referida aura de luxo não deve ser estabelecida apenas a partir da composição material do produto. Ao contrário. É a construção da marca em torno do prestígio que afeta o produto em sua seletividade e diferenciação de outros similares. Portanto, a afetação à reputação da marca demonstra o dano³⁰.

Importa mencionar que neste caso, considerada a ausência da especificidade quanto à seriedade e gravidade do dano, acabou por não estar estabelecido ou ao menos sugerido o nível mínimo necessário à comprovação do dano e aplicação da exceção ao princípio do esgotamento. Considerando que as exceções previstas pelo artigo 15º do RMUE deixam às decisões judiciais o estabelecimento dos critérios quanto à aplicação das “razões legítimas”, a ausência de especificidade quanto aos critérios relacionados ao nível do suposto dano garante espaço para amplas discussões quando da análise de casos semelhantes que ainda poderão exsurgir.

3.3. Caso Coty Germany v. Parfumerie Akzente GmbH³¹

A referência do caso Copad SA v. Christian Dior Couture SA foi posteriormente utilizada no julgamento do caso Coty Germany v. Parfumerie Akzente GmbH. O caso Coty não se trata objetivamente de um caso de marcas, mas ainda assim proporcionou a discussão quanto à aplicabilidade das exceções à doutrina do esgotamento.

O caso Coty Germany contra Parfumerie Akzente GmbH tratou das restrições prevenindo distribuidores autorizados de vender bens a terceiros em plataformas como eBay e Amazon, empresas estas não autorizados pela cadeia de distribuição e que fugiam ao controle da Coty Germany quanto à forma de exibição de seus produtos. Reconhecendo que o Tribunal Europeu já havia, no caso Copad SA vs. Christian Dior Couture SA, sustentado que a aura de luxo “não resulta unicamente das suas características materiais, mas também do seu estilo e da sua imagem de prestígio” e que referida aura “constitui um elemento essencial dos referidos produtos para

29 Atherton / Aries, supra n. 19.

30 Acórdão de 23 de abril de 2009, Processo C-59/08, *Copad SA contra Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie (SIL)*, ECLI:EU:C:2009:260.

31 Acórdão de 6 de dezembro de 2017, Processo C-230/16, *Coty Germany GmbH contra Parfümerie Akzente GmbH*, ECLI:EU:C:2017:941.

que sejam distinguidos de outros produtos semelhantes pelos consumidores”³², a Corte Europeia seguiu que a distribuição seletiva designada primariamente para preservar essa imagem de luxo de bens era compatível com a lei da concorrência³³.

Ainda que o caso Coty não discuta diretamente a reputação da marca, a abordagem trazida ao caso fortalece os suportes de proposições de que o Tribunal Europeu está preparado para reconhecer e dar efeito às reputações que envolvem marcas de luxo³⁴. Ao elaborar a opinião do caso Coty, o Advogado Geral expressou às decisões prévias da corte no contexto de legislação de marcas e as conclusões de que um sistema de distribuição seletiva estão direcionados a produtos de qualidades únicas, mas essas qualidades não ficam apenas atreladas ao material e, portanto, “as marcas, e em particular as marcas de luxo, retiram a sua mais-valia de uma percepção estável por parte dos consumidores da sua elevada qualidade e da sua exclusividade na respetiva apresentação e comercialização”³⁵.

Com a apelação, o Tribunal concordou com o Advogado Geral Nils Wahl, sobre o argumento que marcas de luxo podem proibir distribuidores autorizados em um sistema seletivo de distribuição de usar plataformas de terceiros para revenda de seus produtos. O Tribunal confirma que marcas de luxo podem requerer um sistema de distribuição seletiva para preservar a qualidade dos seus produtos³⁶. A aura do luxo é o essencial caracterizador, que distingue produtos de luxo, portanto, qualquer dano a esta aura pode afetar diretamente a qualidade dos produtos.

Os entendimentos quanto à aplicabilidade dos sistemas de distribuição seletiva às marcas revestidas por um caráter luxuoso parecem preestabelecidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Ocorre que, no estudo de casos concretos, ainda parece haver controvérsias quanto ao limite desta aplicabilidade e se ao tratar de uma marca com alto prestígio torna-se critério suficiente para ser passível da utilização dos sistemas de distribuição seletiva.

Tendo em vista as menções quanto ao luxo e ao prestígio nas decisões supracitadas, para melhor compreender a controvérsia, cumpre-nos explicar as diferenças entre marcas de prestígio, um instituto com definições concretas, e marcas envoltas pela aura de luxo.

32 Acórdão de 6 de dezembro de 2017, Processo C-230/16, Coty Germany GmbH contra Parfümerie Akzente GmbH, ECLI:EU:C:2017:941.

33 Conclusões do Advogado-Geral, 26 de julho de 2017, Processo C-230/16, Coty Germany GmbH contra Parfümerie Akzente GmbH, ECLI:EU:C:2017:603

34 Atherton / Aries, supra n. 19.

35 Conclusões do Advogado-Geral, 26 de julho de 2017, Processo C-230/16, Coty Germany GmbH contra Parfümerie Akzente GmbH, ECLI:EU:C:2017:603

36 Ivana Kunda / Vlatka Butorac Malnar, Internet Distribution of Luxury Products: Is there a Deluxe Version of EU Competition Law?, “Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci”, vol. 39, n. 4, 2018, pp. 1751-1774 [Consult. 04 jul. 2022], Disponível em: <https://doi.org/10.30925/zpfsr.39.4.11>, p. 1767.



4. A Aura De Luxo Das Marcas

4.1. Marcas de Luxo e Marcas de Prestígio

É possível encontrar semelhanças e intersecções entre marcas de luxo e marcas de prestígio, porém, seus conceitos não se confundem. A Diretiva (UE) 2015/2436, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, dispõe no art. 5º, n.º 3, alínea a) que “o registo de uma marca será recusado, ou declarado nulo, quando a marca é idêntica ou semelhante a uma marca anterior, (...) quando esta goze de prestígio (...) e a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los”.

Ainda, o art. 10º, n.º 2, alínea c) da mesma Diretiva confere ao titular de marca de prestígio o direito de proibição da utilização de seu sinal, sem seu consentimento, quando este uso tire partido da reputação adquirida da marca.

A marca de prestígio é uma exceção ao princípio da especialidade, mas para beneficiar-se da ampla proteção, é necessário que haja prova excecional notoriedade e de excecional atração/satisfação junto dos consumidores.

Conforme sustentam R. Burrell e M. Handler, o objetivo central da legislação marcária europeia consiste em evitar que os consumidores incorram em confusão ou engano quanto à origem dos bens ou serviços dos quais usufruem³⁷. Ainda assim, importa verificar que às marcas com “uma reputação”, nomeadamente marcas de prestígio, a legislação europeia fornece uma camada adicional de proteção³⁸.

Uma vez que uma marca tenha adquirido uma reputação, o proprietário recebe proteção contra três modalidades adicionais de violação, às vezes são agrupados sob a única rubrica de “diluição”. Tratam-se das modalidades de (i) “blurring”; (ii) “tarnishment”; e “free-riding”. A pro-

37 Haverá uma infração de marca, portanto, naquelas hipóteses em que existir o risco de os consumidores serem levados a acreditar que os bens ou serviços de um agente de mercado foram produzidos ou fornecidos por outrem.

38 Cf. Robert Burrell / Michael Handler, *Reputation in European trade mark law: a re-examination*, “ERA Forum”, vol. 17, n.º 1. Springer Berlin Heidelberg, 2016, pp. 85-99., p. 86.

teção contra blurring visa evitar a dispersão da identidade da marca, como poderia ocorrer se uma marca bem conhecida começasse a ser usada em relação a bens ou serviços não relacionados. A proteção contra o denominado tarnishment serve para evitar que uma marca seja ligada a produtos ou serviços que são de alguma forma prejudiciais ou que possam criar associações infelizes na mente dos consumidores. Por fim, a proteção contra o free-riding objetiva impedir o uso parasitário de uma marca, isto é, quando um terceiro aproveitar o investimento promovido pelo justo titular do sinal distintivo³⁹.

No caso *General Motors Corporation v. Yplon AS*, o Tribunal Europeu estabeleceu sete fatores a serem considerados na identificação de uma marca de prestígio, nomeadamente: (i) a força distintiva da marca; (ii) o reconhecimento pelo consumidor/notoriedade junto dos consumidores pertinentes da marca anterior; (iii) a amplitude territorialidade da proteção; (iv) a antiguidade dos registos; (v) os investimentos em promoção; (vi) a intensidade do uso e; (vii) a quota de mercado⁴⁰.

Por vezes, uma marca de luxo será uma marca de prestígio. A premissa contrária, entretanto, nem sempre será verdadeira: muitas marcas de prestígio não possuem aura de luxo. Como vimos, a marca de luxo estabelece um conceito de exclusividade e difícil acesso e, em decorrência da sua imagem, a marca de luxo encontra respaldo para se tornar uma exceção à doutrina do esgotamento e utilização dos sistemas de distribuição seletiva.

Em que pese o TJUE estabeleça definições claras quanto a capacidade da reputação de uma marca afetar a forma de distribuição de produtos, alguns outros casos chegam aos tribunais nacionais com questionamentos que não se enquadram perfeitamente aos precedentes. As marcas de prestígio, e não necessariamente de luxo, possuem tamanha reputação que garante uma ampla proteção perante a concorrência. Este fator serviria como critério suficiente para ser passível da utilização dos sistemas de distribuição seletiva?

4.2. Caso ASICS na Suprema Corte Alemã⁴¹

Em 2017 tomou espaço julgamento envolvendo o fabricante de roupas e calçados esportivos ASICS, ante a introdução de contratos de distribuição seletiva com vistas à melhor comercialização de seus produtos. Em síntese, aludidos contratos promoviam uma dicotomia entre “distribuidores convencionais” e “distribuidores pela internet” e estabeleciam um sistema caracterizado por diversas restrições à promoção de vendas em rede.

39 Burrell / Handler, *supra* n. 39, p. 86.

40 Ana Carolina Reis Ribeiro Santos, *A tutela jurídica dos bens de marcas de prestígio*, “Dissertação de Mestrado para obtenção de grau em Direito e Gestão”, Faculdade de Direito Universidade Nova de Lisboa, 2017, [Consult. 25 jun. 2022], Disponível em: https://run.unl.pt/bitstream/10362/35348/1/Santos_2018.pdf, p. 16.

41 *Bundesgerichtshof* (Suprema Corte Alemã), Acórdão de 12 de dezembro de 2017, Caso KVZ 41/17, ASICS-Gruppe, ECLI:DE:BGH:2017:121217BKVZ41.17.0.

Aos distribuidores restou vedada a possibilidade de autorizar que terceiros não contemplados pelo contrato de distribuição utilizassem as marcas registradas da ASICS de qualquer forma no site do terceiro para direcionar os clientes ao site do revendedor autorizado da ASICS. Entre outras, os contratos firmados dispunham acerca da: a) proibição absoluta de participar de ferramentas de comparação de preços; e b) proibição absoluta de anunciar em sites de terceiros usando marcas ASICS.

Nesse contexto, a Corte reconheceu que a questão jurídica relevante a ser enfrentada consistia em identificar se a proibição do apoio aos motores de comparação de preços constitui uma restrição grave na aceção do artigo 4.º, alínea c), do Regulamento (UE) n.º 330/2010 da Comissão, de 20 de abril de 2010,⁴² sobre a aplicação do artigo 101.º, n.º 1, do TFUE. Na forma deste dispositivo, a isenção prevista no artigo 2.º do mesmo Regulamento não se aplica a acordos verticais que visem restringir as vendas ativas ou passivas a consumidores finais por membros de um sistema de distribuição seletiva que estejam ativos no nível de varejo. Trata-se de isenção por categoria em acordos verticais.

Da análise das circunstâncias fáticas, a Corte entendeu que as cláusulas de distribuição seletiva em causa não impediam a venda de seus produtos através da Internet, mas tão somente limitavam as possibilidades oferecidas por meio do canal de distribuição. Diferencia-se, pois, do que restou decidido no âmbito do Processo C-439/09, julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 13 de outubro de 2011, de principal interesse de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS.⁴³

Também em sentido diverso do já analisado Caso Coty, que versava sobre cláusula impeditiva de revenda autorizada por meio de um sistema de distribuição seletiva de artigos de luxo de usar empresas terceirizadas não autorizadas externamente reconhecíveis ao vender os bens contratuais na Internet, a Suprema Corte Alemã identificou que em relação à ASICS, o sistema de vendas utilizado não afetava qualquer produto de luxo.

Apesar da ausência do caráter de luxo, aludido sistema proibia o oferecimento de suporte à funcionalidade dos mecanismos de pesquisa de preços sob este contrato; a utilização das marcas da ASICS no site de terceiros para direcionar os clientes ao site do varejista, bem como o anúncio ou a venda de produtos contratados por meio do site de terceiros, ressalvas as hipóteses em que o nome ou logotipo da plataforma de terceiros não fosse apresentado.

42 Regulamento (UE) n.º 330/2010 da Comissão 20 de abril de 2010, relativo à aplicação do artigo 101.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas

43 Neste caso em específico, o Tribunal de Justiça da União Europeia manifestou o entendimento de que a proibição da utilização da Internet para venda de produtos farmacêuticos não dependentes de prescrição médica constitui uma restrição por objectivo, na aceção do o artigo 101.º, n.º 1, TFUE, se, na sequência de uma análise individual e concreta do teor e do objectivo da cláusula contratual e do contexto jurídico e económico em que a mesma se inscreve, se concluir que, face às propriedades dos produtos em causa, tal cláusula não é objectivamente justificada. Em estreita síntese, a Pierre Fabre promovia limitações à comercialização de seus produtos pela internet sob a justificativa jurídica de um sistema de distribuição seletiva. Cf. Tribunal de Justiça da União Europeia, Acórdão de 13 de outubro de 2011, Processo C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS contra Président de l'Autorité de la concurrence e outro, ECLI:EU:C:2011:649.

Nessa senda de ideias, não existindo uma aura de luxo que justificasse cláusulas restritivas, o sistema utilizado pela ASICS foi reputado como ilegal e constituinte de uma restrição grave na forma do artigo 4.º, alínea c), do Regulamento (UE) n.º 330/2010, implicando que implicam a retirada do benefício da isenção.

4.3. Nike European Operations Netherlands B.V. (“NEON”) v. Action Sport SOC. COOP, A.R.L.⁴⁴

Cumpra ainda verificar que em referência à decisão do TJUE no caso Coty, a Corte de Apelação de Amsterdã analisou em profundidade litígio versando sobre a dinâmica da concorrência, nomeadamente sobre atos de restrição em plataformas de Internet. Tendo figurado como partes as companhias Neon e Action Sports, neste caso a Corte holandesa buscou identificar se haveria espaço para aplicação da isenção por categoria do acordo vertical, na forma dos já aludidos artigos 4.º, alínea c), do Regulamento (UE) n.º 330/2010 e 101.º, n.º 1, do TFUE. De forma mais específica, o órgão jurisdicional objetivou identificar se a *ratio decidendi* do Acórdão Coty também se aplicaria a produtos não luxuosos.

Em estreita síntese, o grupo americano Nike produz e distribui roupas esportivas, calçados esportivos e itens relacionados. A Neon, por sua vez, enquanto parte integrante do aludido grupo econômico, é responsável pela distribuição dos produtos Nike no Espaço Económico Europeu (“EEE”).

In casu, a Action Sport operava a comercialização de produtos da Nike online por meio de uma entidade da Amazon há vários anos, a qual não figura como um revendedor/distribuidor autorizado da Neon para produtos Nike. Como plataformas autorizadas, a Neon havia designado empresas como Zalando, Le Redoute e Otto.

A fim de cessar a conduta irregular da Action Sports, a Neon endereçou diversos e-mails e cartas a esta, tendo alegado que a comercialização de produtos Nike por meio de plataformas não autorizadas violavam os termos contratuais firmados. Nessa linha, a Neon negou o acesso da Action Sport à plataforma utilizada para viabilizar os negócios, impossibilitando a promoção de novos pedidos por parte desta.

Da análise do caso, a Corte de Apelação de Amsterdã teceu importantes apontamentos no que concerne ao objeto da presente investigação. Embora a Action Sports tenha alegado que a configuração de um sistema de distribuição seletiva pressupõe a comercialização de produtos de luxo e que a Neon direciona suas campanhas de marketing às massas, sendo os produtos Nike comercializados em sites que não transmitem uma aura de luxo (La Redoute, Zalando, Otto e bol.com), a Corte tornou expressamente manifesto que a isenção da distribuição seletiva ao abrigo da isenção por categoria não se limita aos produtos de luxo.

⁴⁴ *Amsterdam Court of Appeal*, Acórdão de 14 de julho de 2020, *Nike European Operations Netherlands B.V. contra Action Sport SOC. COOP, A.R.L.*, ECLI:NL:GHAMS:2020:2004

Valendo-se da melhor interpretação, o órgão jurisdicional entendeu que, independentemente da natureza do produto em causa ou da natureza dos critérios de seleção, a distribuição seletiva está isenta ao abrigo da isenção por categoria. Ainda que os produtos da Nike não sejam produtos de luxo, o sistema de distribuição seletiva da Neon se encontrava abrangido pela isenção por categoria, desde que sejam cumpridas as respectivas condições legais.

A decisão proferida no ano de 2020, portanto, reconheceu que a Nike poderia prevenir que membros de sua cadeia de distribuição seletiva na Europa vendessem produtos Nike na Amazon. Em outras palavras, o Tribunal reconheceu que a Política de Distribuição Seletiva NEON era admissível, nos termos dos artigos 4.º do Regulamento (UE) n.º 330/2010 e 101.º, n.º 1, do TFUE, razão pela qual a NEON tinha o direito de exigir o cumprimento da Action Sport.



5. Conclusão

A doutrina do esgotamento limita os direitos de propriedade intelectual, retirando a possibilidade de que seus respectivos titulares apresentem oposição à comercialização de bens que incorporam os direitos em questão após a primeira comercialização em determinado território ou região. Não fossem as exceções ao princípio do esgotamento, tornar-se-ia juridicamente possível sustentar o esgotamento de direitos intelectuais a partir de primeiro ato de comercialização enquanto um pressuposto negativo, nomeadamente impeditivo, de sistemas de distribuição seletiva.

Os desenvolvimentos nestes casos demonstram apoio aos fornecedores de bens de luxo que procuram controlar os canais de vendas online, sob certas condições. Neste mérito, entretanto, exsurge um importante questionamento: se uma marca de prestígio não está vinculada à aura de luxo, que tipo de dano deve ser demonstrado à reputação para justificar as restrições com base na seleção de distribuição por natureza qualitativa?

A aplicação da decisão no caso Coty pode tornar-se bastante subjetiva quando se trata de definir o que é um produto de luxo e quando surge a necessidade de proteger uma imagem de luxo. Esta avaliação envolve um certo grau de discricionariedade, bem como a possibilidade de alargar a jurisprudência, de forma mais geral, a produtos de qualidade.

Num contexto, como o europeu, onde as regras de concorrência são principalmente aplicadas pelas autoridades nacionais, esta margem de discricionariedade pode conduzir a resultados muito diferentes nos vários Estados-Membros, afetando a previsibilidade a longo prazo das relações contratuais.

Como vimos, de um lado tem-se o caso da Neon/Nike em Holanda, onde foi reconhecida a proteção da reputação e prestígio de uma marca flagrantemente descaracterizada como de luxo. Na Alemanha, por sua vez, o caso ASICS conduziu a uma visão muito mais restritiva da celeuma,

não tendo sido reconhecida a legalidade de cláusulas de distribuição seletiva na ausência de uma aura de luxo. Seguiu-se, pois, a linha do Caso Coty, em que o benefício da isenção por categoria foi reconhecido como devido apenas para produtos de luxo, mas não para produtos de qualidade.

Em suma, o dano grave que configura “fundamento legítimo” para a exclusão do esgotamento da marca é sempre sujeito a uma delicada avaliação de mérito, à luz das circunstâncias concretas do caso. E o ônus da prova é do titular da marca. Em que pese não se confundam, a ausência da análise de cada um dos conceitos em separado, notadamente de marcas de luxo e marcas de prestígio, conduz a uma certa confusão na aplicação do direito.



6. Bibliografia

Bibliografia Portuguesa

ANA CAROLINA REIS E RIBEIRO SANTOS, A tutela jurídica dos bens de marcas de prestígio, “Dissertação de Mestrado para obtenção de grau em Direito e Gestão”, Faculdade de Direito Universidade Nova de Lisboa, 2017, [Consult. 25 jun. 2022], Disponível em: https://run.unl.pt/bitstream/10362/35348/1/Santos_2018.pdf.

CARLOS OLAVO, Importações Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: Questões e Perspectivas, “Revista da Ordem dos Advogados”, ano 61, vol. 3, dezembro de 2001.

MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca, Coimbra, Almedina, 2007.

MIGUEL MOURA E SILVA, Direito da Concorrência, Lisboa, AAFDL Editora, 2020 (Reimpressão).

PEDRO DE ALBUQUERQUE, Direito Português da Concorrência: Em torno do Decreto-Lei n.º 422/83, “Revista da Ordem dos Advogados”, ano 50, vol. 3, dezembro de 1990, pp. 577-622 [Consult. 11 jun. 2022], Disponível em: <https://portal.oa.pt/upl/%7Bf85cb6e2-9b85-491b-aff8-c4352217801a%7D.pdf>

Bibliografia Estrangeira

FELIPE ZALTMAN SALDANHA, A doutrina da exaustão de direitos e a importação paralela de medicamentos: uma breve análise acerca da concretização do acesso à saúde no Brasil, “Revista Eletrônica do IBPI” n. 7, 2013, pp. 80-142, [Consult. 30 jun. 2022], Disponível em: <https://ibpi-europa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-7>.

IVANA KUNDA / VLATKA BUTORAC MALNAR, Internet Distribution of Luxury Products: Is there a Deluxe Version of EU Competition Law?, “Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci”, vol. 39, n. 4, 2018, pp. 1751-1774 [Consult. 04 jul. 2022], Disponível em: <https://doi.org/10.30925/zpfsr.39.4.11>.

ROBERT BURRELL / MICHAEL HANDLER, Reputation in European trade mark law: a re-examination, “ ERA Forum”, vol. 17, n.º 1. Springer Berlin Heidelberg, 2016, pp. 85-99.

Fontes Jurisprudenciais e Documentos Oficiais

Amsterdam Court of Appeal, Acórdão de 14 de julho de 2020, Nike European Operations Netherlands B.V. contra Action Sport SOC. COOP, A.R.L., ECLI:NL:GHAMS:2020:2004

Bundesgerichtshof (Suprema Corte Alemã), Acórdão de 12 de dezembro de 2017, Caso KVZ 41/17, ASICS-Gruppe, ECLI:DE:BGH:2017:121217BKVZ41.17.0

Tribunal de Justiça da União Europeia, Acórdão de 13 de outubro de 2011, Processo C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS contra Président de l'Autorité de la concurrence e outro, ECLI:EU:C:2011:649.

Tribunal de Justiça da União Europeia, Acórdão de 23 de abril de 2009, Processo C-59/08, Copad SA contra Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie (SIL), ECLI:EU:C:2009:260.

Tribunal de Justiça da União Europeia, Acórdão de 6 de dezembro de 2017, Processo C-230/16, Coty Germany GmbH contra Parfümerie Akzente GmbH, ECLI:EU:C:2017:941.

Tribunal de Justiça da União Europeia, Acórdão de 4 de novembro de 1997, Processo C-337/95, Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV contra Evora BV., ECLI:EU:C:1997:517.

Tribunal de Justiça da União Europeia, Conclusões do Advogado-Geral, 26 de julho de 2017, Processo C-230/16, Coty Germany GmbH contra Parfümerie Akzente GmbH, ECLI:EU:C:2017:603

Fontes Legislativas

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Signed at Marrakesh on April 15, 1994, as amended on January 23, 2017, [Consult. 27 abr. 2022], Disponível em: <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_e.pdf>.

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Signed at Stockholm on July 14, 1967, as amended on September 28, 1979, [Consult. 18 abr. 2022], Disponível em: <<https://wipolex.wipo.int/en/text/283833>>.

Constituição da República Portuguesa, Decreto de Aprovação da Constituição. Diário da República n.º 86/1976, Série I, de 1976-04-10 [Consult 29 jun. 2022], Disponível em, < <https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-aprovacao-constituicao/1976-34520775>>.

Regulamento (UE) n.º 330/2010 da Comissão 20 de abril de 2010, relativo à aplicação do artigo 101.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas, [Consult 10 set. 2022], Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0330>.

Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, [Consult. 04 jul. 2022], Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32017R1001>.

WIPO Copyright Treaty (WCT), adopted in Geneva on December 20, 1996, [Consult. 30 jun. 2022], Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/295157>

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), adopted in Geneva on December 20, 1996, [Consult. 30 jun. 2022], Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/295477>.

Fontes online

GIULIA BENEDUCI, Selective distribution of luxury products and exhaustion of trademark rights. Two recent decisions of the Court of Milan leading to different outcomes, “Deberti Jacchia”, 05 de março de 2019 [Consult. 01 jul. 2022], Disponível em: https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-05_Articolo-Lexology-su-ordinanze-Nashi-Argan-e-Chantecler.pdf

HILARY ATHERTON / NICK ARIES, Trademark Laws and Regulations What Next for Exhaustion in Trademark Law, “ICLG.com”, 19 de abril de 2022 [Consult 04 jul. 2022], Disponível em: <https://iclg.com/practice-areas/trade-marks-laws-and-regulations/01-what-next-for-exhaustion-in-trade-mark-law>.

SIMON BARKER / ANDREW MAXWELL, Is selective distribution an effective strategy against grey goods?, “The Luxury Law Alliance”, 1 de março de 2022 [Consult. 04 jul. 2022], Disponível em: <https://luxurylawalliance.com/news-features/is-selective-distribution-an-effective-strategy-against-grey-goods/974184061>.

WIPO, Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law (CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/2), 1 de junho de 2011 [Consult 30 jun. 2022], Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4rev_study_inf_2.pdf.



CIDEEFF

CIDEEFF WORKING PAPERS

FALHAS DE MERCADO NUMA ECONOMIA GLOBALIZADA

A AURA DE LUXO DAS MARCAS E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA

O DEBATE ENTRE O ESGOTAMENTO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL E A DISTRIBUIÇÃO SELETIVA NA UNIÃO EUROPEIA