

**Diogo Frada Almeida**

Associado Principal da Morais Leitão

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MONOPÓLIO OU ESGOTAMENTO DE DIREITOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS?

A concessão de direitos de Propriedade Industrial tem assumido um papel crescente na economia mundial, e em particular da União Europeia e Portugal. A constante evolução do setor das tecnologias, aliado ao aumento e crescimento da competitividade dos mercados dos vários setores comerciais tem contribuído para que as empresas nacionais e internacionais atribuam uma importância elevada à proteção das suas invenções, marcas, *designs* e outros direitos.

A proteção dos ativos das empresas através da Propriedade Industrial permite às empresas valorizarem-se no mercado, garantir retorno dos investimentos que estas fazem em inovação, e criar estratégias competitivas.

Contudo, a concessão de direitos exclusivos pode ser considerada uma exceção à liberdade de comércio, e consiste num monopólio da exclusividade sobre determinados direitos de Propriedade Industrial e, como tal, deve ser equilibrada com a liberdade de circulação de mercadorias que vigora em Portugal e na União Europeia. Para fazer face à atribuição de direitos exclusivos de Propriedade Industrial, vigora em Portugal e na União Europeia o princípio do Esgotamento do Direito.

Em matéria de direitos concedidos por patentes, modelos de utilidade e marcas, o princípio do Esgotamento de Direito está consagrado nos artigos 104.º, 146.º, e 253.º do Código da Propriedade Industrial, e no artigo 15.º do Regulamento UE 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017.

A título exemplificativo, fazemos referência ao artigo 253.º, n.º(s) 1 e 2 do Código da Propriedade Industrial que estabelece o seguinte: *“Os direitos conferidos pelo registo não permitem ao seu titular proibir o uso da marca em produtos comercializados, pelo próprio ou com o seu consentimento, no espaço económico europeu. O disposto no número anterior não é aplicável sempre que existam motivos legítimos, nomeadamente quando o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado”*.

De acordo com o princípio do Esgotamento do Direito, quando um produto protegido por um direito de Propriedade Industrial é colocado no mercado, pelo titular do direito ou por alguém com o seu consentimento, esse mesmo titular deixa de poder opor-se a que esse produto seja revendido no mercado.

O direito exclusivo de introduzir produtos da mesma



natureza continua reservado ao titular do direito, pelo que é a faculdade de o continuar a invocar para impedir a posterior livre circulação no mercado de um produto, cuja colocação no mercado foi por si autorizada, que se esgota.

O Esgotamento do Direito permite, sim, contribuir para um fluxo natural dos produtos e serviços nos respetivos mercados, colocados em circulação com autorização dos titulares de direitos sobre esses produtos ou serviços. Este princípio tem como principal função evitar que os titulares de direitos exclusivos restringam a circulação de produtos e serviços em determinados territórios após os mesmos terem procedido à comercialização desses produtos.

Não se trata, assim, de uma diminuição dos direitos exclusivos dos titulares de direitos de Propriedade Industrial, pois as funções dos últimos estão salvaguardadas, e devem ser respeitados por todos os intervenientes do mercado, incluindo fornecedores, distribuidores ou consumidores.

Contudo, o princípio do Esgotamento do Direito também inclui algumas exceções, designadamente quando existam motivos atendíveis para que o titular de direitos de Propriedade Industrial se possa opor à livre comercialização de produtos. Um exemplo que

consubstancia uma exceção deste tipo é a revenda de produtos no mercado que põem em causa a sua qualidade ou a segurança dos consumidores. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) tem-se pronunciado sobre as exceções ao princípio do Esgotamento de Direito. No processo judicial n.º C-337/95 que opôs as sociedades Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV contra Evora BV, o TJUE considerou que o titular de um registo de marca se pode opor à utilização e comercialização de um produto por parte de um revendedor, caso essa utilização prejudique a reputação da marca.

Ainda no domínio das marcas, a alteração ou modificação das características de um produto que afetem a integridade e genuinidade do mesmo consiste numa exceção à aplicação do princípio do Esgotamento de Direito. Naturalmente, esta exceção tem também em vista evitar causar confusão quanto à proveniência dos produtos junto dos consumidores.

O princípio do Esgotamento de Direito surge, assim, como peça natural da fluidez do mercado económico, e como garante do crescimento das empresas em Portugal e na União Europeia, beneficiando o consumidor, que terá à sua disposição um conjunto de produtos e serviços mais abrangente e diversificado. 🌐