CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL JEAN MISCHO

apresentadas em 7 de Julho de 1998 *

1. «O artigo 30.° ou os artigos 52.° e seguintes do Tratado CE devem ser interpretados no sentido de que obstam à aplicação de disposições do direito nacional que exigem que, em caso de possibilidade de confusão de marcas ou designações de empresas, se proteja a prioridade anterior e, por conseguinte, proíbem a uma empresa a utilização em três dos *Länder* da Áustria duma marca ou designação empresarial sob a qual se apresentam noutros Estados-Membros sociedades que com aquela se encontram em relação de grupo?»

2. Esta questão é submetida ao Tribunal de Justiça pelo Handelsgericht Wien no quadro de um litígio entre as sociedades Pfeiffer Großhandel GmbH (a seguir «Pfeiffer») e Löwa Warenhandel GmbH (a seguir «Löwa»).

3. A demandante na causa principal, Pfeiffer, explora desde 1969 uma grande superfície em Pasching, nos arredores de Linz, na Áustria, sob a designação comercial «Plus KAUF PARK» [1]. Além disso, a «Plus KAUF PARK» foi registada no organismo de patentes da Áustria (Patentamt) como marca nominal e figurativa para várias classes de produtos, com prioridade reportada a 5 de Agosto de 1969. A Pfeiffer vende igualmente diversas mercadorias, essencialmente do sector alimentar, sob a marca «Plus wir bieten mehr» (com prioridade reportada a 22 de Setembro de 1989). A grande superfície «Plus KAUF PARK» foi integrada num centro comercial, o «Plus City», inaugurado em Outubro de 1989, que é composto por mais de 100 lojas comerciais de retalho de todos os ramos correntes. Quando o «Plus City» foi construído, os anteriores proprietários legais da Pfeiffer concederam aos comerciantes das diversas lojas que aí se instalaram direitos muito amplos de uso das referidas marcas e das designações comerciais contendo a palavra «Plus». Por força dos contratos de arrendamento, cada comerciante tem a obrigação de, quando se refere ao «Plus City», utilizar o logo original deste centro comercial.

4. A demandada na causa principal, Löwa, explora na Áustria 139 lojas de preço reduzido onde estão à venda produtos idênticos aos da grande superfície da Pfeiffer. A Löwa é uma filial da sociedade alemã Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, titular da marca internacional «Plus», com prioridade reportada a 15 de Novembro de 1989. A Löwa é também sociedade-irmã da «Plus» Warenhandelsgesellschaft, sociedade de direito alemão, titular da marca nominal e figurativa «Plus prima leben und sparen» (com prioridade reportada a 18 de Dezembro de 1979), registada no Patentamt da Áustria. A própria Löwa

* Língua original: francês.

1 — Embora na decisão de reenvio se refira a designação «Plus KAUF MARKT», dos autos decorre que se trata efectivamente de «Plus KAUF PARK».

é titular da marca nominal e figurativa «Pluspunkt», registada no Patentamt da Áustria, com prioridade reportada a 15 de Abril de 1994.

5. A Tengelmann Warenhandelsgesellschaft e a Plus Warenhandelsgesellschaft estão presentes na Alemanha, Itália, Espanha, República Checa e Hungria no sector das lojas de preço reduzido, sob a designação comercial «Plus». A Tengelmann, sociedade-mãe, aspira à apresentação uniforme das suas lojas em toda a Europa, o que permitiria uma publicidade idêntica a nível europeu e o posterior desenvolvimento de uma «corporate identity» [identificação do grupo].

6. Por esta razão, a Löwa começou em 1994 a comercializar mercadorias sob a designação «Plus» e a alterar o nome de 17 dos 139 supermercados que explora na Áustria de «Zielpunk» para «Plus prima leben und sparen», cuja apresentação gráfica corresponde integralmente à marca nominal e figurativa da sociedade-irmã alemã, a Plus Warenhandelsgesellschaft.

7. Esta apresentação gráfica distingue-se da utilizada pela Pfeiffer tanto pela junção de diversas menções como pela apresentação visual.

8. No quadro do litígio na causa principal, a demandante pede que a demandada seja proibida de explorar, nos *Länder* federais da Baixa Áustria, Alta Áustria e Salisburgo, lojas de retalho destinadas a consumidores finais sob a designação comercial de «Plus», com ou sem junção de outras menções, e/ou de fazer a respectiva publicidade.

9. O pedido de decisão prejudicial revela que o § 9, n.° 1 da Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lei contra a concorrência desleal, a seguir «UWG») permite a proibição do uso de nomes, firmas ou designações específicas de uma empresa, caso seja feita por forma susceptível de favorecer confusões com nomes, firmas ou designações específicas utilizadas de forma lícita por outra pessoa. Nos termos do n.° 3 do mesmo artigo, são equiparadas à designação específica de uma empresa as marcas registadas e as insígnias comerciais características dessa empresa num determinado sector do comércio, bem como os demais elementos destinados a distinguir essa empresa das outras, designadamente a apresentação das mercadorias, a sua embalagem ou invólucro e a apresentação dos documentos comerciais.

10. Na decisão de reenvio é referido que esta disposição é interpretada pela jurisprudência austríaca no sentido de que tanto as marcas como as designações específicas das empresas apenas beneficiem da protecção do artigo 9.° da UWG caso possuem natureza distintiva, ou seja, caso tenham algo de específico, de individual, que é já apto, por natureza, a distinguir quem o use de outras pessoas ou quando adquiram força distintiva — indepen-

dentemente da sua originalidade — em virtude da sua notoriedade no comércio. De acordo com jurisprudência austríaca pacífica, têm natureza distintiva as palavras de fantasia livremente inventadas ou as palavras que, embora façam parte da linguagem comum, não têm qualquer relação com o produto ao qual são destinadas, sendo portanto meramente descritivas. Estes princípios aplicam-se de igual forma às marcas nominativas como às designações específicas de uma empresa. As indicações descritivas são porém susceptíveis de protecção, quando se trate de uma designação singular, fora do comum, de uma empresa.

11. O Handelsgericht Wien considera, à luz desta jurisprudência, que «Plus» enquanto designação de uma empresa que vende produtos de diversa natureza — produtos alimentares e outros produtos de uso diário —, nos supermercados, é completamente original e não meramente descritiva, sendo, portanto, susceptível de protecção. Mesmo que se considere tratar-se de uma designação «fraca», relativamente à qual, estando embora abrangida pela protecção conferida pelo artigo 9.° da UWG, bastam pequenas diferenças para desde logo afastar o risco de confusão, a junção das palavras «prima leben und sparen» não é suficiente para evitar o risco de confusão, porque essa expressão atrai muito menos a atenção, sendo dificilmente entendida como designação comercial de uma empresa. Também a diferente apresentação visual das designações não pode impedir confusões, por ser suficiente a simples concordância auditiva.

12. Por conseguinte, o órgão jurisdicional de reenvio conclui que, «de acordo com as normas jurídicas austríacas, o uso da designação "Plus" pela demandada, com ou sem junção de outras menções, viola o artigo 9.° da UWG, porque a Pfeiffer goza de um direito de prioridade reportada».

13. Todavia, por considerar que a injunção de não agir, que devia proferir por força do § 9 do UWG, afectaria o comércio intracomunitário, o Handelsgericht Wien decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a questão anteriormente referida.

Alcance da questão prejudicial

14. Resulta tanto do pedido de decisão prejudicial [2] como das observações escritas apresentadas por ambas as partes no processo principal e das respostas a uma questão formulada pelo Tribunal de Justiça na audiência que o objecto do litígio consiste exclusivamente na eventual proibição de utilização de determinada denominação comercial. A utilização da palavra «Plus» (com ou sem adjunção) como marca de produtos não está em causa no presente processo. Por conseguinte, não há que analisar o problema à luz 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 [3].

2 — V. *infra*, n.° 8.

3 — JO 1989, L 40, p. 1.

15. Por conseguinte, para fornecer ao órgão jurisdicional nacional uma resposta que lhe permita decidir a causa que lhe foi submetida, basta interpretar os artigos 30.° e 52.° do Tratado à luz do conflito entre duas denominações específicas de empresas.

16. Além disso, o órgão jurisdicional nacional não pede ao Tribunal de Justiça que aprecie se há risco de confusão entre as denominações controvertidas. De qualquer modo, considera que este risco se verifica. Ora, no acórdão Terrapin [4], o Tribunal de Justiça foi confrontado com a mesma situação, tendo declarado que, mesmo «se esta apreciação [do órgão jurisdicional de reenvio] fosse posta em causa no decurso do processo, o Tribunal de Justiça não tem porém que decidir sobre este ponto, por não lhe ter sido submetida qualquer questão a este respeito». O Handelsgericht também não interroga o Tribunal de Justiça sobre o conceito de «risco de confusão», diferentemente do que sucedeu, por exemplo, no processo SABEL [5].

17. Do mesmo modo, a questão do Handelsgericht Wien deve ser entendida no sentido de que visa unicamente saber se, na hipótese de, segundo a apreciação do órgão jurisdicional nacional, há que proibir a utilização de uma denominação específica de empresa, em razão de uma prioridade reportada e de risco de confusão, os artigos 30.° ou 52.° obstam a que o juiz ordene a referida proibição, como lhe imporia o seu direito nacional, pelo facto de a sociedade em causa utilizar licitamente esta designação noutros Estados-Membros.

4 — Acórdão de 22 de Junho de 1976 (119/75, Colect., p. 419, n.os 3 e 4).

5 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-251/95, Colect., p. I-6191).

18. Como pretende o órgão jurisdicional nacional, analisarei o problema sucessivamente à luz da livre circulação de mercadorias (artigos 30.° e seguintes) e do direito de estabelecimento (artigos 52.° e seguintes).

Quanto ao artigo 30.° do Tratado

19. A Löwa alega que, «na hipótese de aplicação ilimitada do § 9 da UWG, as sociedades de um grupo deveriam usar denominações diferentes em determinados Estados-Membros em situações como a da questão prejudicial. Os conceitos publicitários não poderiam ser uniformes nos Estados-Membros da Comunidade Europeia e a ideia prosseguida nos grupos de sociedades de uma "corporate identity" nas denominações de empresa, que constituem o elemento central da apresentação para fins publicitários, não poderia ser claramente apresentada ao exterior».

20. Os argumentos da Löwa pretendem essencialmente afirmar que a proibição de usar, numa parte do território austríaco, a mesma denominação comercial que é usada, noutros Estados-Membros, pelas sociedades integradas no mesmo grupo constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa. Com efeito, esta proibição teria como consequência que o grupo não poderia usar o mesmo conceito publicitário para vender os seus produtos.

21. Para demonstrar que esta renúncia a uma estratégia global de venda constitui um entrave à livre circulação de mercadorias, a Löwa apoia-se no acórdão Yves Rocher [6] em que o Tribunal de Justiça recordou que:

«uma legislação nacional que limite ou proíba certas formas de publicidade ou certos meios de promoção de vendas, embora não condicione directamente as importações, pode ser susceptível de restringir o seu volume pelo facto de afectar as possibilidades de comercialização relativamente aos produtos importados. O facto de um operador económico ser obrigado a adoptar sistemas diferentes de publicidade ou de promoção de vendas em função dos Estados-Membros envolvidos, ou a abandonar um sistema que considera especialmente eficaz, pode constituir um obstáculo às importações, ainda que essa legislação se aplique indistintamente aos produtos nacionais e aos produtos importados».

22. Segundo a Löwa, um entrave às possibilidades de comercialização constitui, mesmo após o acórdão Keck e Mithouard [7], uma restrição à livre circulação de mercadorias na acepção do artigo 30.° do Tratado. Para a Löwa, nem o acórdão Keck e Mithouard, já referido, nem o proferido no processo Hünermund e o. [8] tinham por objecto a análise jurídica da compatibilidade com o direito comunitário de uma proibição nacional que crie entraves ou torne mais difícil a aplicação de um conceito publicitário uniforme a nível comunitário. Pelo contrário, continua a Löwa, o Tribunal de Justiça afirmou sem ambiguidades no acórdão Mars [9], ao referir-se à sua jurisprudência Keck e Mithouard, já referido, que uma proibição que visa a colocação em circulação num Estado-Membro de produtos que contenham as mesmas menções publicitárias que as legalmente utilizadas noutros Estados-Membros, ainda que aplicável a todos os produtos, é de natureza a entravar o comércio intracomunitário. Segundo o Tribunal de Justiça, tal proibição pode, «com efeito, obrigar o importador a proceder a uma apresentação diferente dos seus produtos em função do local de comercialização e, por conseguinte, a suportar despesas suplementares de acondicionamento e publicidade» [10].

23. A Löwa deduz daí que «isso sucede igualmente com uma proibição baseada, no caso concreto, no § 9 da UWG, que impede um grupo de sociedades de se apresentarem com uma denominação de estabelecimento uniforme nos Estados-Membros da Comunidade Europeia...». Por conseguinte, é de aplicar o artigo 30.° do Tratado.

24. Os argumentos da Pfeiffer baseiam-se essencialmente na jurisprudência do Tribunal de Justiça desenvolvida após o acórdão Keck e Mithouard. Do mesmo modo, o § 9 da UWG, «como disposição nacional, que se refere exclusivamente às modalidades de venda, não afectando os produtos, e que é indistin-

6 — Acórdão de 18 de Maio de 1993 (C-126/91, Colect., p. I-2361).

7 — Acórdão de 24 de Novembro de 1993 (C-267/91 e C-268/91, Colect., p. I-6097).

8 — Acórdão de 15 de Dezembro de 1993 (C-292/92, Colect., p. I-6787).

9 — Acórdão de 6 de Julho de 1995 (C-470/93, Colect., p. I-1923).

10 — N.° 13.

tamente aplicável a todos os operadores interessados que exercem a actividade no território nacional, é compatível com o artigo 30.° do Tratado CE».

25. A Pfeiffer salienta ainda que a pretensão da Löwa de ter uma concepção publicitária homogénea nos Estados-Membros da Comunidade Europeia e o esforço de criação de uma «corporate identity» entram em conflito com a propriedade comercial. Ora, segundo a Pfeiffer, as proibições e restrições de importação baseadas na protecção industrial e comercial são autorizadas, com a reserva expressa de que não devem constituir um meio arbitrário de discriminação nem uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados-Membros.

26. Por seu lado, a Comissão considera que o artigo 30.° do Tratado não se opõe a uma disposição como a do § 9 da UWG, «porque, estando as modalidades de venda excluídas do âmbito de aplicação do artigo 30.° do Tratado por força da referida jurisprudência Keck, o mesmo deve *a fortiori* suceder com as disposições que não definem qualquer modalidade de venda, seja de que natureza for». Segundo a Comissão, «estão compreendidas nas modalidades de venda as disposições relativas às condições locais e temporais e outras condições — como a restrição do grupo de vendedores — em que as mercadorias podem ser distribuídas e que constituem expressão das especificidades socioculturais nacionais e regionais» [11]. Ora, no entender da Comissão, não existem estas condições no que se refere ao § 9, n.° 1, da UWG.

27. De resto, a Comissão recorda que o Tribunal de Justiça afirmou que a aplicação de uma disposição nacional que não tem qualquer conexão com a importação ou exportação das mercadorias não cai sob a alçada dos artigos 30.° e seguintes do Tratado [12]. O mesmo sucede também no caso em apreço, uma vez que a disposição referida no § 9, n.° 1, da UWG não tem como objectivo nem como consequência a regulamentação das trocas comerciais transfronteiriças de mercadorias. A demandada, que já está estabelecida na Áustria, continua, independentemente da sua denominação comercial, a ter a possibilidade de importar e vender mercadorias na Áustria.

28. Quanto a mim, proponho que o Tribunal acolha os argumentos da Pfeiffer e da Comissão. Com efeito, não posso conceber que seja susceptível de constituir uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa a proibição de utilização de uma denominação comercial na medida em que tem por objecto exclusivo a denominação específica *da empresa*.

11 — V., por exemplo, o acórdão de 20 de Junho de 1996, Semeraro Casa Uno e o. (C-418/93 a C-421/93, C-460/93 a C-462/93, C-464/93, C-9/94 a C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94, Colect., p. I-2975, n.° 25).

12 — V. o acórdão de 7 de Maio de 1997, Pistre e o. (C-321/94 a C-324/94, Colect., p. I-2343, n.° 44).

29. Com efeito, o Tribunal de Justiça decidiu no (e depois) acórdão Keck e Mithouard, já referido, que:

«constituem medidas de efeito equivalente, proibidas pelo artigo 30.°, os obstáculos à livre circulação de mercadorias resultantes, na falta de harmonização das legislações, *da aplicação a mercadorias* provenientes de outros Estados-Membros, onde são legalmente fabricadas e comercializadas, *de regras relativas às condições a que essas mercadorias devem obedecer*... como as relativas à sua designação, forma, dimensões, peso, composição, apresentação, etiquetagem, acondicionamento, mesmo que essas regras sejam indistintamente aplicáveis a todos os produtos, desde que essa aplicação *não possa ser justificada por objectivos* de interesse geral susceptíveis de primar sobre as exigências da livre circulação de mercadorias».

30. Em contrapartida,

«a aplicação de disposições nacionais que limitam ou proíbem determinadas modalidades de venda a produtos provenientes de outros Estados-Membros não é susceptível de entravar directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, o comércio intracomunitário... desde que se apliquem a todos os operadores interessados que exerçam a sua actividade *no território nacional* e desde que afectem da mesma forma, tanto juridicamente como de facto, a comercialização dos produtos nacionais e dos provenientes de outros Estados-Membros.

Com efeito, desde que essas condições se encontrem satisfeitas, a aplicação de regulamentações deste tipo à venda de produtos provenientes de outro Estado-Membro que obedeçam à regras aprovadas por esse Estado não é susceptível de impedir o seu acesso ao mercado ou de o dificultar mais do que dificulta o dos produtos nacionais. Essas regulamentações escapam, portanto, ao âmbito de aplicação do artigo 30.° do Tratado».

31. No caso concreto, não estamos perante uma disposição nacional que enuncia as condições a que devem obedecer as mercadorias ou que vise regular as trocas comerciais de mercadorias entre Estados-Membros.

32. De resto, trata-se de uma disposição que não afecta a comercialização dos produtos provenientes de outros Estados-Membros de forma diferente da dos produtos nacionais.

33. É verdade que a proibição de usar a denominação específica da empresa pode eventualmente ser susceptível de travar o desenvolvimento suplementar do volume de vendas e, por conseguinte, do volume de vendas de produtos provenientes de outros Estados-Membros, na medida em que priva as sociedades do mesmo grupo da possibilidade de usar um conceito publicitário uniforme em todos os Estados-Membros em que o grupo está presente. Todavia, esta circunstância não é susceptível de incluir esta proibição na definição das medidas de efeito equivalente, uma

vez que a referida proibição se refere à denominação da empresa interessada e não às mercadorias por ela vendidas.

34. Esta é também a razão por que não pode ser acolhido o argumento que a Löwa tenta extrair do acórdão Mars. Com efeito, este acórdão refere-se a restrições à livre circulação de mercadorias decorrentes da proibição de utilização de determinadas menções publicitárias na embalagem *de produtos*. Ora, como anteriormente referi, o objecto do litígio na causa principal é unicamente a denominação das duas empresas e não a marca ou as marcas que alguma das empresas apõem nos seus produtos.

35. Quanto ao acórdão Yves Rocher, parece-me não ser relevante por três razões. Em primeiro lugar, não se está perante uma «legislação que limita ou proíbe determinadas formas de publicidade». A impossibilidade de a Löwa usar as formas de publicidade criadas pela sociedade-mãe para outros mercados constitui mera consequência indirecta de normas que protegem a propriedade comercial.

36. Em segundo lugar, em meu entender, bem como no de R. Joliet [13], o acórdão Yves Rocher refere-se a uma «modalidade de venda» e ficou desactualizado depois do acórdão Keck e Mithouard.

37. Finalmente, uma norma como a do § 9 da UWG não constitui sequer uma modalidade de venda. Por conseguinte, há que acolher o raciocínio *a fortiori* da Comissão anteriormente referido.

38. Em consequência, chego à conclusão de que a proibição de utilização de uma denominação específica de empresa escapa ao âmbito de aplicação do artigo 30.° do Tratado. A título meramente perfunctório, gostaria de notar que, mesmo que uma norma como a do § 9 da UWG constituísse uma medida de efeito equivalente, beneficiaria da excepção prevista no artigo 36.° do Tratado. Uma vez que é indistintamente aplicável às empresas de capital tanto austríaco como estrangeiro, não pode ser considerada «um meio de discriminação arbitrária». Também não constitui «qualquer restrição dissimulada ao comércio entre Estados-Membros», uma vez que, como já salientei, não afecta de forma diferente a comercialização de produtos provenientes de outros Estados-Membros e nacionais.

Quanto ao artigo 52.° do Tratado

39. A questão prejudicial tem igualmente por objecto saber se, nas circunstâncias do caso

13 — Joliet, R.: «La libre circulation des marchandises: l'arrêt Keck et Mithouard et les nouvelles orientations de la jurisprudence», in *Journal des Tribunaux — Droit européen*, 20 de Outubro de 1994, n.° 12, pp. 145 e segs.

em apreço, o artigo 52.° obsta a que se proíba que uma empresa use uma denominação específica.

40. Para a demandante na causa principal, a Pfeiffer, a liberdade fundamental consagrada nos artigos 52.° e seguintes do Tratado não é afectada pela disposição nacional em causa. A questão de uma eventual violação desta liberdade nem sequer é colocada.

41. A Pfeiffer acrescenta que o princípio da não discriminação inerente à liberdade de estabelecimento proíbe qualquer discriminação em razão da nacionalidade no acesso a uma actividade independente e no exercício dessa actividade noutro Estado-Membro. Só são inadmissíveis as normas nacionais formalmente discriminatórias, isto é, as que fundadas na nacionalidade dão tratamento diferente aos nacionais e aos estrangeiros de forma aberta e consciente com base na diferente nacionalidade. Ora, observa a Pfeiffer, os efeitos jurídicos do § 9 da UWG austríaca são indistintamente aplicáveis a estrangeiros e nacionais.

42. Ainda segundo a Pfeiffer, ao ser também parcialmente interpretada — sobretudo com base na mais recente jurisprudência do Tribunal de Justiça — como uma proibição de criar entraves, a liberdade de estabelecimento não implica uma proibição geral, ao contrário do que sucede com a livre circulação de mercadorias. Foram sempre admitidas restrições à liberdade do artigo 52.° do Tratado CE a fim de tomar em consideração a propriedade comercial e intelectual. Não são limitados nem proibidos pelo § 9 da UWG austríaca os pilares e critérios da liberdade de estabelecimento, ou seja, a autorização do exercício efectivo de uma actividade económica independente, num Estado-Membro, através de um estabelecimento estável de duração ilimitada.

43. Segundo a demandada na causa principal, a Löwa, «a proibição de uma denominação de empresa pode igualmente limitar de forma inadmissível a liberdade de estabelecimento, na acepção dos artigos 52.° e 58.° do Tratado, da sociedade-mãe». Em apoio dos seus argumentos cita o acórdão Gebhard [14], em que o Tribunal de Justiça recordou que:

«Todavia, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que as medidas nacionais susceptíveis de afectar ou de tornar menos atraente o exercício das liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado devem preencher quatro condições: aplicarem-se de modo não discriminatório, justificarem-se por razões imperativas de interesse geral, serem adequadas para garantir a realização do objectivo que prosseguem e não ultrapassarem o que é necessário para atingir esse objectivo».

14 — Acórdão de 30 de Novembro de 1995 (C-55/94, Colect., p. I-4165, n.° 37).

44. Transpondo estes princípios para as circunstâncias do presente processo, a Löwa argumenta «que há restrição quando uma empresa (de direito alemão, no caso em apreço), conhecida pela sua denominação de empresa também no Estado-Membro vizinho (a Áustria, no caso vertente) na sequência de publicidade e de compras transfronteiriças e que procura, por razões evidentes, a uniformização de uma estratégia a nível europeu, se vê limitada nas suas possibilidades de sucesso no mercado vizinho, por lhe ser proibido usar a denominação registada noutro país, que não é desconhecida no mercado em causa». A Löwa conclui alegando ser desproporcionada a proibição em causa, uma vez que não existe perigo (sério) de confusão. Com efeito, em seu entender, «o risco de confusão deve ser sério, para que o seu peso tenha tal significado quantitativo que se justifique uma restrição à liberdade de estabelecimento».

45. Por seu lado, a Comissão entende que o disposto nos artigos 52.° e seguintes do Tratado não se opõem a uma disposição como a do § 9, n.° 1, da UWG austríaca. É verdade que normas nacionais relativas a nomes de firmas ou a denominações comerciais podem afectar a liberdade de estabelecimento, quando, por exemplo, subordinam a uma autorização especial o uso de uma denominação comercial ou a autorização está sujeita a condições especiais, linguísticas ou semelhantes. Todavia, o disposto no § 9, n.° 1, da UWG austríaca não contém regras deste tipo respeitantes directamente o «se» e/ou o «como» do estabelecimento. Por conseguinte, não há qualquer relação, ou pelo menos uma relação suficiente, com a liberdade de estabelecimento.

46. Segundo a Comissão, mesmo que se queira interpretar os artigos 52.° e 58.° do Tratado no sentido de que disposições como a do § 9, n.° 1, da UWG austríaca estão compreendidas no âmbito de aplicação da liberdade de estabelecimento, a decisão de reenvio não permite de modo algum concluir que esta disposição, a jurisprudência na matéria ou a aplicação prática da disposição operam uma discriminação directa ou indirecta entre as empresas austríacas e as empresas que se estabelecem na Áustria.

47. Todavia, à luz das circunstâncias em apreço, a Comissão considera não estar abrangido na liberdade de estabelecimento o direito de uma empresa usar uma determinada denominação comercial para as suas filiais.

48. De resto, a Comissão salienta que há que ter em consideração o facto de demandada estar já estabelecida na Áustria quando em 1994 alterou o nome de 17 das suas filiais, substituindo «Zielpunkt» por «Plus prima leben und sparen».

49. Em meu entender, a argumentação desenvolvida pela Comissão é convincente.

50. Está em causa uma sociedade de direito austríaco e capital alemão que explora, há muitos anos, na Áustria, 139 lojas de preço reduzido, das quais 122 funcionam sob o

nome de «Zielpunkt», tendo 17 lojas comerciais visto a sua denominação ser alterada nos últimos anos para «Plus prima leben und sparen».

51. Por conseguinte, a sociedade pôde manifestamente prosperar sem obstáculos decorrentes do facto de o seu capital ser detido por uma sociedade-mãe alemã. A única norma de direito austríaco em causa é o § 9, n.º 1, da UWG. Ora, como a Comissão salienta, com plena razão, esta norma não contém regras respeitantes directamente o «se» e/ou o «como» do estabelecimento.

52. Só quando pretendeu alterar a denominação de determinadas lojas comerciais é que a Löwa se viu confrontada com a oposição de uma empresa que reclamou o direito de prioridade reportada sobre uma denominação idêntica.

53. A contestação que a Löwa enfrenta não tem qualquer relação com o facto de o seu capital ser detido por uma sociedade-mãe alemã. Nada permite concluir que não teria encontrado idêntica oposição uma sociedade de capital exclusivamente austríaco que pretendesse igualmente usar a palavra «Plus».

54. A razão invocada pela Löwa para alterar a denominação das suas lojas comerciais [desenvolvimento internacional da «corporate identity», campanha de publicidade abrangendo vários países] também não cria, em meu entender, uma relação suficiente com o princípio da liberdade de estabelecimento. Este argumento refere-se à eventual possibilidade de a sociedade aumentar o seu volume de negócios usando um nome reputado em países vizinhos e muito conhecido por numerosos cidadãos austríacos que viajaram nesses países.

55. Ora, nenhuma norma de direito comunitário obriga os Estados-Membros a desenvolverem todos os esforços necessários para favorecer ao máximo as estratégias comerciais consideradas mais rentáveis pelas empresas neles estabelecidas, cujo capital seja detido por nacionais de outros Estados-Membros, se necessário afastando a legislação nacional em matéria de propriedade intelectual.

56. Com efeito, o artigo 52.º do Tratado dispõe que «... a liberdade de estabelecimento compreende tanto o acesso às actividades não assalariadas e o seu exercício, como a constituição e a gestão de empresas e designadamente de sociedades, na acepção do segundo parágrafo do artigo 58.º, nas condições definidas na legislação do país de estabelecimento para os seus próprios nacionais...».

57. O alcance da passagem do acórdão Gebhardt, citada pela demandada na causa principal, em que se referem as «medidas

nacionais susceptíveis de afectar ou tornar menos atraente o exercício das liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado», pode eventualmente prestar-se a confusão, como os argumentos da Löwa testemunham, sendo por isso conveniente esclarecer esta questão.

58. Com efeito, não se pode chegar a uma situação em que os Estados-Membros sejam obrigados a justificar pela «exigência imperativa» toda a espécie de normas legislativas, como, por exemplo, as taxas de tributação das sociedades ou as taxas de IVA mais elevadas do que em outros países, a necessidade de utilização da língua nacional nas relações com a administração ou o princípio de que uma marca registada ou uma denominação comercial usada anteriormente tem prioridade reportada, sempre que um operador económico sustente que essas normas tornam menos atractiva a liberdade de estabelecimento.

59. Para que uma regulamentação nacional tenha de ser justificada à luz do artigo 52.° do Tratado, é necessária uma relação suficientemente estreita com a liberdade de estabelecimento. Entendo, como a Comissão, que tal não sucede com o § 9, n.° 1, da UWG.

60. Para a hipótese de, apesar de tudo, o Tribunal ser de opinião diferente, gostaria agora de analisar o caso em apreço à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça, segundo a qual os obstáculos ao exercício da liberdade de estabelecimento só são aceitáveis se as medidas nacionais susceptíveis de afectar ou tornar menos atractivo o exercício das liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado preencherem quatro condições.

61. Em primeiro lugar, estas medidas devem ser de aplicação não discriminatória. Tal é incontestavelmente o caso do § 9 do UWG. Com efeito, esta norma aplica-se tanto às empresas nacionais como às que pretendam estabelecer-se na Áustria. Além disso, não se deduz de nenhum elemento dos autos que a aplicação prática desta norma desfavoreça as empresas estrangeiras em relação às nacionais.

62. Em segundo lugar, as medidas em questão devem ser justificadas por razões imperiosas de interesse geral. Ora, decorre do acórdão Coditel e o. [15] que o Tribunal admitiu, como razões imperiosas de interesse geral, as restrições decorrentes da aplicação das leis nacionais sobre a protecção da propriedade intelectual. Apesar de, no acórdão citado, o Tribunal de Justiça ter referido a legitimidade da protecção da propriedade intelectual para justificar uma restrição à *livre prestação de serviços*, este interesse deve igualmente ser

15 — Acórdão de 18 de Março de 1980 (62/79, Recueil, p. 881, n.° 15).

considerado como razão imperiosa de interesse geral digna de protecção no âmbito de uma restrição à *liberdade de estabelecimento*.

63. Em terceiro lugar, quanto à condição de a medida nacional em causa dever ser susceptível de garantir a realização do objectivo que prossegue, cabe salientar que a protecção da denominação específica da empresa, que goza de prioridade reportada, tem por objectivo evitar o «risco de confusão» entre duas empresas com denominação semelhante, susceptível de permitir que uma empresa aproveite indevidamente a semelhança entre as duas designações. Este objectivo é certamente alcançado com a proibição do uso de uma denominação já aprovada.

64. Resta saber se tal proibição preenche a quarta condição estabelecida pela jurisprudência, ou seja, não exceder o necessário para alcançar o objectivo pretendido.

65. A este propósito, um elemento importante a ter em consideração consiste em a Pfeiffer limitar a sua petição a três *Länder* federais da República da Áustria. Com efeito, pode considerar-se desproporcionada uma proibição de alcance nacional quando a empresa a proteger apenas opera no mercado regional ou local.

66. Aliás, a extensão geográfica susceptível de ser objecto de proibição constitui uma questão de matéria de facto, cuja decisão incumbe ao tribunal nacional.

67. A Löwa alega ainda que a proibição requerida pela Pfeiffer excede o necessário para se alcançar o objectivo pretendido porque, na realidade, não existe risco de confusão entre as duas denominações de empresa.

68. Este argumento constitui o cerne do litígio na causa principal. Porém, como anteriormente referi, o Handelsgericht não pede ao Tribunal que declare se, no caso em apreço, há risco de confusão nem mesmo que defina o alcance, em direito comunitário, do conceito de risco de confusão. Considera este risco como um dado adquirido.

69. Todavia, a Löwa não se contenta com esta situação. Pretende que o Tribunal de Justiça aceite a tese de que o conceito de risco de confusão não depende do arbítrio dos órgãos jurisdicionais nacionais, devendo, por força do direito comunitário, ser interpretado de forma estrita. Pretende, assim, impor ao órgão jurisdicional nacional a admissibilidade da falta de risco de confusão. A Löwa alega que, devido à harmonização do direito das marcas efectuada pela Directiva 89/104, há que ter em consideração, tanto no plano do direito do Tratado como no do direito comunitário derivado, o objectivo do legislador europeu, que consiste em concluir também neste domínio a realização do mercado interno.

Para a Löwa, conceitos como a possibilidade de confusão não podem ser interpretados extensivamente para se alcançar este objectivo. Ora, segundo a Löwa, embora a directiva se refira só às marcas, quando, no caso em apreço, há que apreciar o conflito entre duas denominações de empresa, convém partir da ideia de um conceito, em princípio uniforme, do risco de confusão relativamente a todas as denominações comerciais. Mais especificamente, a Löwa sublinha que tanto ela própria como a Pfeiffer continuam a usar as denominações controvertidas com junções susceptíveis de, em seu entender, reduzirem ou até eliminarem o risco de confusão.

70. Por seu lado, a Pfeiffer baseia-se na jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de marcas desenvolvida nos termos dos artigos 30.° e 36.° do Tratado. Mais especificamente, apoia-se no acórdão Deutsche Renault [16], do qual decorre que incumbe ao órgão jurisdicional nacional apreciar o risco de confusão em matéria de marcas. O que vale para o acondicionamento da mercadoria devia, segundo a Pfeiffer, valer igualmente para a designação de uma empresa. O nome de uma grande superfície susceptível de confusão devia ser também proibido como as linhas de produtos susceptíveis de confusão.

71. Ora, considero, como a Pfeiffer, que a questão de saber se o «perigo de confusão» é real constitui uma questão de matéria de facto cuja apreciação incumbe ao órgão jurisdicional nacional. Com efeito, a este respeito, deve proceder-se por analogia com a jurisprudência sobre marcas, desenvolvida nos termos do artigo 36.° do Tratado, e tomar como exemplo o acórdão Deutsche Renault, já referido, no qual o Tribunal de Justiça declarou que a determinação dos critérios que permitem concluir pela existência do risco de confusão faz parte das regras de protecção do direito à marca que são estabelecidas pelo direito nacional [17]. Além disso, o Tribunal de Justiça declarou, em resposta à questão de saber se o conceito de risco de confusão deve ser interpretado de forma estrita, que «o direito comunitário não impõe um critério de interpretação estrita de risco de confusão» [18].

72. O Tribunal de Justiça justifica esta conclusão, citando o seu advogado-geral, nos seguintes termos:

«Com efeito... o direito à marca, enquanto direito exclusivo, e a protecção contra sinais susceptíveis de confusão são, no essencial, as duas faces de uma mesma moeda: reduzir ou alargar o alcance da protecção contra o risco de confusão não significa senão reduzir ou alargar o alcance do direito à marca. Os dois aspectos devem, por conseguinte, ser regulamentados por uma fonte única e homogénea

16 — Acórdão de 30 de Novembro de 1993 (C-317/91, Colect., p. I-6227).

17 — N.° 31.

18 — N.° 32.

que, presentemente, é a ordem jurídica nacional» [19].

73. O Tribunal de Justiça recorda, evidentemente, que o direito nacional está sujeito aos limites enunciados na segunda frase do artigo 36.° do Tratado [20]. Nos termos desta disposição, as proibições ou restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial não devem «constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre Estados-Membros».

74. Mais especificamente, o Tribunal de Justiça observou «que a questão de saber se a utilização das palavras "quattro" e "Quadra" em denominações compostas como "Audi quattro" e "Espace Quadra" basta para afastar riscos de confusão, apesar do elevado grau de notoriedade eventualmente encontrado em relação à denominação "quattro", deve ser apreciada pelo órgão jurisdicional nacional».

75. Transpondo este raciocínio para o caso submetido ao Tribunal, pode igualmente referir-se que as regras de protecção do direito a uma denominação específica de empresa, em que se inclui o conceito do risco ou perigo de confusão são, na ausência de harmonização no direito comunitário, estabelecidas pelo direito nacional.

76. Por conseguinte, a questão de saber se o uso pela Löwa da denominação específica «Plus», com ou sem adjunção, é susceptível de criar um risco de confusão com a denominação utilizada desde 1969 pela Pfeiffer deve ser deixada à apreciação do órgão jurisdicional nacional.

77. Para concluir quanto ao argumento da Löwa extraído da quarta condição estabelecida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de exigências imperativas, basta afirmar que a proibição feita à Löwa de utilizar a denominação de empresa controvertida não é desproporcionada em relação ao objectivo prosseguido, desde que o órgão jurisdicional nacional chegue à (ou mantenha a) conclusão de que existe efectivamente um risco de confusão.

78. Por todas as razões anteriormente expostas, considero que o artigo 52.° do Tratado não se opõe à proibição de utilização de uma denominação específica de empresa em circunstâncias como as do litígio na causa principal.

19 — N.° 31.
20 — N.° 33.

Conclusão

79. No termo desta análise, proponho que o Tribunal responda da seguinte forma à questão submetida pelo Handelsgericht Wien:

«As disposições dos artigos 30.° e 52.° do Tratado CE devem ser interpretadas no sentido de que não se opõem, em circunstâncias como as do caso em apreço, à aplicação de disposições nacionais que protegem, em relação a denominações específicas de empresa com perigo de confusão, as que usadas há mais tempo gozam de prioridade reportada, proibindo, por conseguinte, o uso por uma empresa, em três *Länder* da República da Áustria, de uma denominação específica de empresa utilizada licitamente por sociedades que integram o mesmo grupo noutros Estados-Membros.»