ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
13 de Dezembro de 1990 *

No processo C-238/89,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, pelo Landgericht München I, destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Pall Corp.

e

P. J. Dahlhausen & Co.,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

constituído pelos Srs. G. F. Mancini, presidente de secção, f. f. de presidente, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidentes de secção, Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P. J. G. Kapteyn, juízes,

advogado-geral: G. Tesauro
secretário: J. A. Pompe, secretário adjunto

considerando as observações escritas apresentadas:

— pela Pall Corp., representada pelo advogado Pagenberg, do foro de Munique,

— pela P. J. Dahlhausen & Co., representada pelo advogado Donle, do foro de Munique,

* Língua do processo: alemão.

— pelo Governo da República Federal da Alemanha, representado por Ernst Röder, Regierungsdirektor no Ministério dos Assuntos Económicos, e Horst Teske, Ministerialrat no Ministério da Justiça, na qualidade de agentes,

— pelo Governo da República Italiana, representado por Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, na qualidade de agente,

— pelo Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, representado por S. J. Hay, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente,

— pela Comissão das Comunidades Europeias, representada pelo seu consultor jurídico Jörn Sack, assistido por Renate Kubicki, funcionária do Ministério da Justiça da República Federal da Alemanha, destacada para o Serviço Jurídico da Comissão, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as observações orais de P. J. Dahlhausen & Co., do Governo alemão, representado por von Mühlendahl, do Governo italiano e da Comissão, na audiência de 3 de Julho de 1990,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 9 de Outubro de 1990,

profere o presente

Acórdão

1 Por despacho de 29 de Junho de 1989, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 31 de Julho seguinte, o Landgericht München I apresentou ao Tribunal, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, duas questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 30.° e 36.° do mesmo Tratado.

2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a sociedade Pall Corp. (a seguir «Pall»), demandante no processo principal, à sociedade P. J. Dahlhausen & Co. (a seguir «Dahlhausen»). Esta comercializa na República Federal da Alemanha filtros para sangue que importa da Itália. O fabricante italiano apõe sobre os próprios filtros e nas embalagens a marca «Miropore», seguida da letra (R) rodeada de um círculo.

3 A Pall moveu um processo à Dahlhausen com o objectivo, entre outros, de a mesma cessar o uso na República Federal da Alemanha da letra (R) a seguir à marca «Miropore» para os filtros de sangue, em virtude de essa marca não estar registada na Alemanha. Na opinião da Pall, a utilização da letra (R) nessas condições constitui publicidade enganosa proibida nos termos do artigo 3.° da UWG (lei alemã relativa à concorrência desleal). Essa disposição prevê uma proibição das «indicações enganosas quanto... à origem... das mercadorias (oferecidas)... ou à sua proveniência...».

4 O Landgericht München I, no qual foi intentada a acção, considera que a proibição de comercialização pedida pela Pall, de acordo com a legislação alemã, deveria ser deferida, mas interroga-se sobre a questão de saber se essa proibição não equivalerá a uma restrição quantitativa na acepção do artigo 30.° do Tratado CEE.

5 Foi neste contexto que o órgão jurisdicional nacional decidiu suspender a instância até que o Tribunal de Justiça se pronuncie a título prejudicial sobre as questões seguintes:

«1) A proibição, justificada nos termos do artigo 3.° da UWG (lei alemã sobre a concorrência desleal) pela jurisprudência dos órgãos jurisdicionais da República Federal da Alemanha, de pôr em circulação na República Federal da Alemanha mercadorias cuja denominação seja seguida de um (R) quando não existe na República Federal da Alemanha qualquer protecção da marca, constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação, proibida pelo artigo 30.° do Tratado CEE, na medida em que essa proibição também se aplica quando existe protecção da marca num outro Estado-membro?

2) Nas condições particulares do presente processo, o artigo 3.° da UWG é aplicável a fim de proteger os bens jurídicos referidos no artigo 36.° do Tratado CEE?»

6 Para mais ampla exposição dos factos do processo principal, da tramitação processual e das observações escritas apresentadas ao Tribunal, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos do processo apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação da decisão do Tribunal.

7 A título liminar, deve observar-se que, embora, no âmbito do artigo 177.° do Tratado, o Tribunal não tenha competência para se pronunciar sobre a compatibilidade de uma disposição nacional com o Tratado, o mesmo é competente, em contrapartida, para fornecer ao órgão jurisdicional nacional todos os elementos de interpretação que relevem do direito comunitário que possam permitir-lhe apreciar essa compatibilidade de modo a poder decidir o litígio que lhe foi submetido.

8 As questões prejudiciais devem, pois, ser entendidas como referindo-se à questão de saber se os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE devem ser interpretados no sentido de que são contrários à aplicação de uma disposição nacional sobre a concorrência desleal, que permite a um operador económico obter a proibição, no território de um Estado-membro, da comercialização de um produto que exibe a letra (R) rodeada de um círculo ao lado da marca quando esta não está registada nesse Estado, mas está registada noutro Estado-membro.

9 A utilização do sinal (R) — derivado da palavra inglesa *registered* — ao lado da marca para indicar que se trata de uma marca registada e que, por conseguinte, goza de protecção legal, constitui uma prática que tem a sua origem nos Estados Unidos, onde foi objecto de regulamentação legal. Esta prática está amplamente divulgada em vários Estados-membros da Comunidade.

10 Conforme resulta do processo, a legislação alemã em matéria de marcas não contém normas relativas à utilização do sinal (R). Nestas condições, o problema suscitado, que diz respeito à compatibilidade de uma disposição nacional em matéria de concorrência desleal com as regras comunitárias sobre a livre circulação de mercadorias, deve ser apreciado apenas com referência ao artigo 30.°

11 Deve recordar-se a jurisprudência constante, estabelecida no acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville, n.° 5 (8/74, Recueil, p. 837), segundo a qual a proibição de medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas prevista no artigo 30.° do Tratado visa qualquer regulamentação comercial dos Estados-membros susceptível de entravar directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, o comércio intracomunitário.

12 Constitui também jurisprudência constante que os obstáculos ao comércio intracomunitário que resultam da disparidade de disposições nacionais devem ser aceites na medida em que essas disposições, indistintamente aplicáveis aos produtos nacionais e aos produtos importados, possam ser justificadas como necessárias para satisfazer exigências imperativas ligadas, designadamente, à protecção dos consumidores ou à lealdade das transacções comerciais. Mas, para que possam ser admitidas, é necessário que essas disposições sejam proporcionadas ao objectivo prosseguido e que esse objectivo não possa ser atingido por medidas que restrinjam em menor grau as trocas comunitárias (ver, designadamente, o acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, Rewe, 120/78, Recueil, p. 649).

13 Há que declarar antes de mais que uma proibição como a que está em causa no presente processo é de natureza a entravar o comércio intracomunitário, porque pode obrigar o titular de uma marca registada num só Estado-membro a organizar de forma diferente a apresentação dos seus produtos em função do local de comercialização previsto e a organizar canais de distribuição separados entre si de forma a assegurar que os produtos que exibem o sinal (R) não circulem no território dos Estados que instituíram a proibição em causa.

14 Há que pôr em relevo, seguidamente, que essa proibição é indistintamente aplicável aos produtos nacionais e aos produtos importados. Com efeito, a mesma visa evitar riscos de erro quanto ao local onde a marca do produto está registada e protegida, sem que o facto de o produto ser de origem nacional ou estrangeira revista a esse respeito qualquer importância.

15 Deve, pois, examinar-se se essa proibição pode ser justificada pelas exigências imperativas acima referidas.

16 A esse respeito, sustentou-se que essa proibição é justificada porque a utilização do sinal (R), indicando que uma marca está registada, induz em erro os consumidores se a marca não estiver registada no país onde as mercadorias são comercializadas.

17 Esta argumentação não pode ser acolhida.

18 Por um lado, não está provado que, na prática, o sinal (R) seja geralmente utilizado e entendido como indicando que a marca está registada no país de comercialização do produto.

19 Por outro lado, mesmo supondo que os consumidores ou uma parte deles possam ser induzidos em erro acerca deste ponto, esse risco não pode justificar um entrave tão grave à livre circulação de mercadorias, porque os consumidores estão mais interessados nas qualidades do produto do que no local de registo da marca.

20 Sustentou-se ainda que a utilização do sinal (R) no Estado no qual a marca não está registada deveria ser considerada como um acto de concorrência desleal face aos outros concorrentes e que, se o registo de uma marca num Estado qualquer da Comunidade fosse suficiente para justificar a utilização do sinal em causa, os fabricantes podiam escolher proceder ao registo da sua marca nos Estados menos exigentes.

21 Esta argumentação deve ser afastada. Por um lado, os operadores económicos cautelosos, que têm interesse em saber se a marca está ou não registada, têm a possibilidade de verificar junto do registo público qual é a situação jurídica da marca em causa. Por outro lado, a pessoa que regista uma marca num Estado determinado procura principalmente fazê-la beneficiar nesse Estado de uma protecção legal. O sinal (R), como os outros sinais que indicam que a marca está registada, tem um carácter acessório e complementar em relação a essa protecção legal, que constitui o objecto do registo.

22 Finalmente, tendo em conta os argumentos expostos pelo Governo alemão com base na Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros em matéria de publicidade enganosa (JO L 250, p. 17), convém acrescentar que, quando se verifique que a proibição em causa não se justifica por exigências imperativas ligadas à protecção dos consumidores ou à lealdade das transacções comerciais, a mesma já não pode encontrar justificação na directiva atrás citada. Essa directiva limita-se a uma harmonização parcial das legislações nacionais em matéria de publicidade enganosa fixando, por um lado, critérios mínimos e objectivos com base nos quais é possível determinar que uma publicidade é enganosa e, por outro lado, exigências mínimas no que respeita às modalidades de protecção contra essa publicidade.

23 Há, pois, que responder às questões prejudiciais que o artigo 30.° do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que se opõe à aplicação de uma disposição nacional relativa à concorrência desleal permitindo a um operador económico obter a proibição, no território de um Estado-membro, da comercialização de um produto que contém a letra (R), rodeada de um círculo, ao lado da marca, quando esta não foi registada nesse Estado-membro, mas foi registada noutro Estado-membro.

Quanto às despesas

24 As despesas suportadas pelos governos da República Federal da Alemanha, da República Italiana e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo quanto às partes no processo principal o carácter de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

decidindo sobre as questões que lhe foram submetidas pelo Landgericht München I, por despacho de 29 de Junho de 1989, declara:

O artigo 30.° do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que se opõe à aplicação de uma disposição nacional relativa à concorrência desleal permitindo a um operador económico obter a proibição, no território de um Estado-membro, da comercialização de um produto que contém a letra (R), rodeada de um círculo, ao lado da marca, quando esta não está registada nesse Estado, mas está registada noutro Estado-membro.

Mancini O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Slynn

Kakouris Schockweiler Grévisse Zuleeg Kapteyn

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Dezembro de 1990.

O secretário

J.-G. Giraud

O presidente f. f.

G. F. Mancini

presidente de secção