perativas ligadas à protecção dos consumidores, porque, supondo que estes sejam induzidos em erro, só o serão sobre o ponto, secundário, do local de registo da marca, e não sobre o ponto essencial da qualidade do produto, nem as relativas à lealdade das transacções comerciais, porque, por um lado, o profissional cauteloso, a quem interesse a existência de uma protecção legal resultante do registo de uma marca, tem a possibilidade de se informar com precisão a esse respeito e, por outro lado, o que procede a tal registo procura, antes de mais, essa protecção, sendo apenas acessória a possibilidade de apor um sinal indicando a sua existência.

RELATÓRIO PARA AUDIÊNCIA
apresentado no processo C-238/89 *

I — Factos e tramitação processual

1. A sociedade P. J. Dahlhausen & Co., demandada no processo principal, comercializa na República Federal da Alemanha filtros para sangue que importa da Itália. O fabricante italiano faz inserir nos próprios filtros e nas embalagens a denominação «Miropore», seguida da letra (R) dentro de um círculo. Além da marca com a indicação em causa e das outras indicações relativas à utilização prevista, ao fabricante, às dimensões e datas de fabrico e de validade, que figuram em todas as embalagens, o fabricante faz inserir o nome da demandada (enquanto distribuidor) na embalagem dos filtros vendidos a esta última.

A sociedade Pall Corp., demandante no processo principal, moveu um processo contra a demandada com vista, entre outros objectivos, à cessação do uso na República Federal da Alemanha da letra (R) após a denominação «Miropore» para os filtros para sangue, em virtude de a marca assim especificada não estar protegida na Alemanha. Nestas condições, a utilização da letra (R) constituiria uma publicidade enganosa proibida nos termos do artigo 3.° da lei alemã sobre a concorrência desleal (UWG). Esse artigo está redigido como segue:

«Qualquer pessoa que, nas trocas comerciais, e com o objectivo de concorrência, fornecer indicações enganosas sobre a situação comercial, particularmente sobre a qualidade, a origem, o modo de fabrico, os preços de cada uma das mercadorias ou serviços industriais ou comerciais, ou a totalidade das mercadorias ou serviços oferecidos, as listas de preços, o modo de aquisição das mercadorias e a origem de onde provêm, a obtenção de prémios, a causa ou o objectivo da venda ou a importância das quantidades de mercadorias disponíveis, pode ser processada com vista à cessação do uso dessas indicações.»

O órgão jurisdicional nacional considera que a proibição pedida pode ser decretada de acordo com a legislação alemã, mas exprime dúvidas quanto a saber se a mesma

* Língua do processo: alemão.

poderá equivaler a uma restrição quantitativa na acepção do artigo 30.° do Tratado.

Em consequência, por despacho de 29 de Junho de 1989, o Landgericht München I decidiu, nos termos do artigo 177.° do Tratado, 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?»

2. O despacho do Landgericht München I foi registado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 31 de Julho de 1989.

Em conformidade com o artigo 20.° do Protocolo Relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça da CEE, foram apresentadas observações escritas:

— pela Pall Corp., demandante no processo principal, patrocinada pelo advogado Pagenberg, do foro de Munique,

— pela P. J. Dahlhausen & Co., demandada no processo principal, representada pelo advogado Donle, do foro de Munique,

— 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,

— pelo Governo da República Italiana, representado por Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

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

— 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.

Com base no relatório preliminar do juiz relator e ouvido o advogado-geral, o Tribunal decidiu iniciar a fase oral do processo sem instrução.

II — Resumo das observações escritas apresentadas ao Tribunal

3. A sociedade Dahlhausen, o Governo italiano e a Comissão propõem uma resposta no sentido de que uma proibição como a que está em causa constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação na acepção do artigo 30.° do Tratado, que não se justifica nem por exigências imperativas, nem com base no artigo 36.° do Tratado.

A *Dahlhausen* considera que a aplicação neste caso concreto do artigo 3.° da UWG é contrária ao artigo 30.° do Tratado, visto que cria um obstáculo à importação na medida em que os produtos em causa podem ser postos à venda na Itália com a sua actual apresentação e que uma alteração dessa apresentação apenas para o mercado alemão não seria rentável, de forma que a mercadoria deixaria de ser importada para a Alemanha.

Exigências imperativas como a lealdade das transacções comerciais e a protecção do consumidor não podem justificar a criação deste obstáculo, visto que, para proteger esses interesses, não é indispensável proibir a aposição de uma marca acompanhada de um sinal indicando a protecção desta, se esta protecção existe efectivamente no Estado-membro de origem. Com efeito, segundo o direito alemão, a indicação acessória (R) não significa que a marca em causa tenha sido registada na Alemanha.

As limitações territoriais dos direitos de marca na Comunidade não justificam imperativamente que, a pretexto da lealdade das trocas comerciais, a indicação de uma protecção da marca só seja autorizada no país no qual esta protecção foi concedida. A Dahlhausen invoca a esse respeito o acórdão de 13 de Março de 1984, Prantl, n.° 27 (16/83, «Bocksbeutel», Recueil, p. 1299), segundo o qual a defesa dos consumidores e a lealdade das transacções comerciais devem ser asseguradas no respeito mútuo dos usos leal e tradicionalmente observados nos diferentes Estados-membros. Segundo a Dahlhausen, o facto de as condições de protecção da marca nos diferentes Estados-membros não serem as mesmas não altera nada, pelo menos quando é possível identificar o país de origem em que a marca está protegida.

No que respeita à protecção do consumidor, a Dahlhausen acrescenta que o objectivo de uma marca é indicar que uma mercadoria provém de uma determinada empresa e não fornecer indicações quanto à administração perante a qual essa marca foi registada.

Mesmo que um pequeno número dos consumidores alemães pudesse imaginar que o (R) indica uma protecção formal na Alemanha, a defesa desta interpretação errada e pouco divulgada não se mostra um imperativo obrigatório, tendo em conta a importância da livre circulação de mercadorias para o mercado comum.

Além disso, a Dahlhausen considera que deve ser transposta para o presente processo a fundamentação seguida no acórdão de 6 de Novembro de 1984, Kohl/Ringelhan & Rennett, n.° 15 (177/83, Recueil, p. 3651), segundo a qual a proibição de utilizar um sinal distintivo apenas em virtude de o público poder ser induzido em erro no que respeita à proveniência nacional ou estrangeira das mercadorias constitui uma discriminação contra as mercadorias importadas.

A Dahlhausen propõe que se responda às questões colocadas da forma seguinte:

«A aplicação do artigo 3.° da UWG que proíbe à demandada comercializar na República Federal da Alemanha filtros para sangue contendo a marca "Miropore" seguida da letra (R) rodeada de um círculo que indica que a marca em causa foi registada em Itália é, no caso dos autos, contrária ao artigo 30.° do Tratado CEE.»

O *Governo italiano* é de opinião que uma proibição como a do caso dos autos constitui uma medida de efeito equivalente proibida pelo artigo 30.° do Tratado. Com efeito, o acréscimo do (R) à marca não altera em nada a substância desta, e a origem e a qualidade do produto podem ser claramente deduzidas das inscrições constantes da embalagem. Por conseguinte, a protecção dos consumidores e a lealdade das transações comerciais não ficam comprometidas.

O Governo italiano propõe, por isso, que se responda à primeira questão de forma afirmativa e à segunda questão de forma negativa.

A *Comissão* afasta, antes de mais, a aplicabilidade no caso dos autos da 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; EE 15 F5 p. 55). Com efeito, o (R) tem como única função indicar aos concorrentes a existência de uma marca protegida, mas não dá uma indicação sobre a própria marca, e não permite, designadamente, tirar conclusões quanto ao Estado em que foi efectuado o registo, nem quanto à qualidade do produto em questão. O (R) não pode, por isso, ser considerado como uma forma de publicidade na acepção do artigo 2.° da referida directiva.

No caso dos autos, segundo a Comissão, a proibição constitui uma medida de efeito equivalente na acepção do artigo 30.° do Tratado, que não se pode justificar nem com base no artigo 36.°, nem com base em exigências imperativas. Com efeito, estas só podem ser tomadas em consideração relativamente a medidas que se apliquem indistintamente aos produtos nacionais e aos produtos importados. Ora, pronunciando-se sobre a proibição do símbolo, o órgão jurisdicional nacional entende justamente fazer uma distinção segundo exista uma protecção em direito alemão ou apenas no direito de outro Estado-membro (ver o acórdão atrás citado, de 6 de Novembro de 1984). Essa distinção segundo a origem da mercadoria pode tanto menos entrar em linha de conta quanto, na sequência da harmonização do direito das marcas, é necessário partir do princípio da equivalência das marcas.

A Comissão propõe, por conseguinte, que se responda às questões da forma seguinte:

«Devem interpretar-se os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE no sentido de que a proibição, estabelecida por uma ordem jurídica nacional, de colocar em venda e em circulação mercadorias fabricadas noutro Estado-membro relativamente às quais existe uma protecção da marca nesse Estado-membro e utilizando o sinal internacional (R) deve ser considerada como uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa e, portanto, proibida.»

4. Segundo a sociedade Pall e o Governo do Reino Unido, a proibição em questão não constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação e, por conseguinte, não é contrária ao artigo 30.° do Tratado.

A *Pall* argumenta que o (R) indica a existência de uma marca registada no país em que é utilizada. Isso resulta do carácter territorial dos direitos de marca e bem assim dos processos nacionais diferentes e das condições divergentes para o registo das marcas nos diferentes Estados-membros. Afirmar que a marca está registada pode, por conseguinte, induzir em erro nos casos em que a marca não foi, na realidade, registada no país em questão. Além disso, uma tal afirmação deve ser considerada como um acto de concorrência desleal face aos outros concorrentes. Se o registo de uma marca num qualquer Estado da Comunidade fosse suficiente para justificar a utilização do (R), os registos de marcas passariam a ser efectuados apenas nos países que impõem um simples registo, sendo evitados os países que prevêem um exame prévio e um processo de oposição.

Segundo a Pall, o presente processo, contrariamente ao processo «Bocksbeutel» (acórdão atrás citado de 13 de Março de 1984), não se refere a uma questão de livre circulação de mercadorias, mas à questão da pretensão não fundamentada à posse de um direito de marca, que deve ser proibida por razões imperativas ligadas à protecção do consumidor.

Essa proibição aplica-se sem distinção aos produtos nacionais e importados.

Acresce que a mesma não pode ser considerada como um entrave sensível à livre circulação de mercadorias. Com efeito, seria muito simples utilizar uma única embalagem para todos os países, indicando o Estado no qual a marca foi registada. A exigência dessa referência expressa não constituiria qualquer discriminação, porque o fabricante não é obrigado a utilizar o (R).

A Pall propõe, em consequência, a resposta seguinte:

«O artigo 30.° do Tratado CEE não se aplica à proibição de se fazer referência a uma marca protegida, quando essa protecção foi conferida noutro Estado da Comunidade, mas não no Estado em questão.»

O *Governo britânico* considera que a utilização do (R), indicando que uma marca foi registada, induz em erro os clientes e os concorrentes se a marca não estiver registada no país onde as mercadorias são vendidas. Essa situação só será alterada quando for criada uma marca comunitária; o proprietário desta marca terá o direito de utilizar uma indicação do registo tal como o (R) em qualquer lugar da Comunidade.

No estado actual do direito comunitário, caracterizado por diferenças importantes no que respeita às condições de registo das marcas, admitir que o registo num Estado-membro justifica o facto de um fabricante fazer crer que essa marca está protegida em todos os Estados-membros equivaleria a uma discriminação em favor dos fabricantes dos Estados-membros onde o registo é mais fácil de obter. Além do mais, isso podia conduzir a um *forum shopping* no que res-

peita à escolha dos países onde as marcas são registadas.

Segundo o Governo britânico, o processo «Bocksbeutel» (acórdão atrás citado de 13 de Março de 1984) distingue-se do presente processo quanto aos factos e não constitui, por isso, um precedente. Com efeito, no processo «Bocksbeutel», embora a forma da garrafa fosse de natureza a induzir em erro o consumidor, a etiqueta aposta sobre esta indicava claramente a situação real respeitante à natureza e origem do vinho. Em contrapartida, no presente processo, a situação real não resulta evidente face à embalagem.

No caso dos autos, a utilização de certas indicações ao lado do (R), tal como «marca registada em Itália», poderia fornecer um meio de etiquetagem claro, susceptível de ser utilizado em todos os países sem induzir em erro. Este acréscimo implicaria apenas custos muito reduzidos e não pode ser considerado como discriminatório, tanto mais que o facto de utilizar ou não o símbolo (R) depende inteiramente do fabricante. Este podia, por isso, evitar facilmente a proibição em causa no processo dos autos e que não é contrária ao artigo 30.° do Tratado, ou abstendo-se de utilizar o (R), ou acrescentando uma indicação que clarifique a situação real.

5. O *Governo alemão*, ao mesmo tempo que propõe também, em princípio, uma resposta negativa à primeira questão, considera contudo que, no caso de a jurisdição nacional concluir pela existência de determinados elementos de facto, a proibição pode ser contrária ao artigo 30.° do Tratado.

Segundo o Governo alemão, a resposta à questão colocada é determinada pela Directiva 84/450 relativa à publicidade enganosa, atrás citada. Medidas nacionais conformes com essa directiva não constituem um entrave às trocas na acepção do artigo 30.° do Tratado. Na Alemanha, o artigo 3.° da UWG garante plenamente a aplicação da directiva e deve ser interpretado à luz da mesma.

Resulta designadamente do artigo 2.°, n.° 2, («apresentação»), e do artigo 3.°, alínea c), da directiva (reivindicação de um direito de propriedade intelectual) que a utilização do (R) ao lado da marca constitui uma publicidade na acepção da referida directiva.

Para saber se se trata de publicidade enganosa, é necessário determinar se uma parte apreciável das categorias de pessoas atingidas, designadamente os compradores, entende o simples emprego do (R) no sentido de ele indicar necessariamente uma marca protegida no país onde a mercadoria é vendida. O Governo alemão é de opinião de que compete ao órgão jurisdicional nacional verificar este ponto através de diligências de intrução, por exemplo, através de uma sondagem de opinião.

Se dos elementos de prova resultar essa conclusão, o que o Governo alemão põe em dúvida, deve o órgão jurisdicional nacional verificar se a confusão suscitada no grupo de pessoas afectadas é susceptível de atentar contra as condições da concorrência.

Segundo o Governo alemão, o significado jurídico de uma confusão suscitada no seio de uma minoria não depende apenas de um limiar numérico mínimo, mas é também de-

terminado pela ponderação dos interesses em presença realizada caso a caso pelo órgão jurisdicional nacional, que — para o fazer — recorrerá a considerações de interesse superior. Entre estas considerações estão os princípios jurídicos consagrados no direito comunitário, entre os quais, designadamente, o princípio da livre circulação das mercadorias.

A proibição decidida por via judicial de utilizar, relativamente a um produto fabricado noutro Estado-membro da Comunidade, a respectiva denominação seguida do símbolo (R) quando existe nesse outro Estado-membro uma protecção da marca para essa denominação, tem como potencial efeito restringir a livre circulação de mercadorias. Por conseguinte, só será conforme com a directiva em matéria de publicidade enganosa se se verificar no processo principal, quer através das verificações factuais quer através da necessária ponderação dos interesses em presença, que de facto, uma parte juridicamente importante das categorias de pessoas abrangidas conclui, apenas em virtude da utilização do (R), pela existência de uma protecção nacional da marca e que isso tem um efeito significativo sobre as condições da concorrência.

Mesmo que estas condições não se verifiquem, uma proibição decidida nos termos do direito nacional é, em princípio, possível nos termos do artigo 7.° da directiva, que permite uma protecção mais extensa. Mas, nessa hipótese, essa medida deve ser apreciada em relação aos princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça na ausência de uma legislação comunitária. Essa medida só é, por conseguinte, justificada se for necessária para fazer jus a exigências imperativas ligadas à protecção da lealdade das transacções comerciais ou à defesa dos consumidores. Na opinião do Governo alemão, essa exigência imperativa não existe quando a denominação utilizada é objectivamente exacta, isto é, quando a protecção conferida por uma marca existe verdadeiramente noutro Estado-membro e que, embora mal entendida no país por uma pequena minoria das pessoas visadas, que poderão acreditar que a marca beneficia nesse país de uma protecção enquanto marca, a indicação em litígio não suscita qualquer ideia falsa na grande maioria das categorias de pessoas às quais se dirige.

Por conseguinte, o Governo alemão propõe que se responda às questões da forma seguinte:

«1. a) Quando o facto de se colocarem no comércio mercadorias que ostentam um (R) acrescentado à sua denominação, quando não existe no país de destino qualquer protecção da marca, constitui uma publicidade enganosa na acepção da directiva 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 (84/450/CEE, JO L 250, p. 71; EE 15 F5 p. 55), uma proibição baseada nesta não é uma medida que tenha efeitos equivalentes a uma restrição quantitativa ilícita à importação, na acepção do artigo 30.° do Tratado CEE, mesmo quando essa interdição é aplicada em casos em que existe uma protecção da marca noutro Estado-membro da Comunidade Europeia.

b) Só existe publicidade enganosa, na acepção da directiva, quando ficar evidente no processo principal, quer com base nas verificações factuais quer com base na necessária ponderação dos interesses em presença — interesses que terão em conta o princípio da livre circulação das mercadorias —, que uma parte juridicamente importante das categorias de pessoas abrangidas conclui, efectivamente, apenas a partir da utilização do (R), pela existência de uma protecção nacional da marca e isso afecte as condições da concorrência. Compete ao órgão jurisdicional perante o qual decorre o processo principal proceder às verificações factuais necessárias.

c) No presente processo, a proibição de utilizar a indicação da protecção legal da marca (R), proibição que se baseia no artigo 3.° da UWG, sendo exorbitante em relação ao âmbito de aplicação da directiva comunitária que rege a publicidade enganosa, não é conforme com as disposições relativas à livre circulação das mercadorias no interior da Comunidade.

2. Em princípio, as medidas nacionais contra a publicidade enganosa devem ser apreciadas em comparação com a directiva 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 (84/450/CEE, JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55); na medida em que a directiva admita medidas de protecção nacionais mais extensas, estas devem ser justificadas por exigências imperativas ligadas à protecção da lealdade das transacções comerciais e à defesa dos consumidores (artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE).»

G. C. Rodríguez Iglesias
Juiz relator