ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
17 de Outubro de 1990 *

No processo C-10/89,

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

SA CNL-SUCAL NV, sociedade belga, com sede em Liège (Bélgica),

e

HAG GF AG, sociedade alemã, com sede em Bremen (República Federal da Alemanha),

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30.°, 36.° e 222.° do Tratado CEE,

O TRIBUNAL,

constituído pelos Srs. O. Due, 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, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs
secretário: H. A. Rühl, administrador principal

* Língua do processo: alemão.

vistas as observações apresentadas:

— pela SA CNL-SUCAL NV, pela advogada Gisela Wild, de Hamburgo, e pelo professor Ernst-Joachim Mestmäcker,

— pela HAG GF AG, pelos advogados Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus e Lieberknecht, de Düsseldorf,

— pelo Governo da República Federal da Alemanha, por Horst Teske e Alexander von Mühlendahl, respectivamente Ministerialrat e Regierungsdirektor no Ministério da Justiça, e Martin Seidel, Ministério de Economia na qualidade de agentes,

— pelo Governo do Reino dos Países Baixos, por H. J. Heinemann, secretário-geral adjunto no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,

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

— pelo Governo do Reino de Espanha, por Javier Conde de Saro, director-geral da Coordenação Jurídica e Institucional Comunitária, e Rafael García-Valdecasas y Fernández, abogado del Estado, chefe do Serviço Jurídico para o Contencioso perante o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, na qualidade de agentes,

— pela Comissão das Comunidades Europeias, pelo consultor jurídico Jörn Sack, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência e após a realização desta em 18 de Janeiro de 1990,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 13 de Março de 1990,

profere o presente

Acórdão

1 Por despacho de 24 de Novembro de 1988, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 13 de Janeiro de 1989, o Bundesgerichtshof submeteu, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, várias questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 30.°, 36.° e 222.° do mesmo Tratado, que respeitam ao direito das marcas.

2 As questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a sociedade belga CNL-SUCAL e a sociedade alemã HAG GF AG. Esta produz e comercializa café descafeinado, por um processo por ela própria descoberto. É titular na República Federal da Alemanha de numerosas marcas — a mais antiga foi registada em 1907 —, cujo elemento essencial é a palavra «HAG», que também figura na sua firma.

3 Aquela sociedade registou na Bélgica, em 1908, duas marcas que continham a designação «Kafee HAG». Em 1927, criou na Bélgica uma filial com o nome «Café HAG SA», colocada sob o seu controlo e que lhe pertencia integralmente. Esta última registou em seu nome pelo menos duas marcas, das quais uma contém, entre outros elementos, a denominação «Café HAG». A sociedade HAG GF AG cedeu ainda a esta filial as marcas que tinha registado em seu próprio nome na Bélgica, com efeitos a partir de 1935.

4 Em 1944, a Café HAG SA foi expropriada por ser propriedade do inimigo. Posteriormente, as autoridades belgas venderam o conjunto das acções à família Van Oevelen. Em 1971, a Café HAG SA cedeu as marcas de que tinha a titularidade no Benelux à sociedade em comandita Van Zuylen Frères, de Liège.

5 A SA CNL-SUCAL NV nasceu da modificação da forma jurídica e da firma da sociedade em comandita Van Zuylen Frères. Começou a importar café descafeinado para a República Federal da Alemanha com a denominação «HAG».

6 A HAG AG, que pretende que «Kafee HAG» adquiriu na Alemanha o estatuto de marca famosa e que o café descafeinado que comercializa com esta denominação é, graças a um novo processo de fabrico, de qualidade superior ao café descafeinado que a CNL-SUCAL importa para a República Federal da Alemanha, propôs uma acção perante os tribunais alemães, para impedir aquela importação.

7 Foi no quadro deste litígio que o Bundesgerichtshof, perante o qual foi interposto recurso de revista, decidiu, nos termos do artigo 177.° do Tratado, suspender a instância até que o Tribunal de Justiça se tenha pronunciado a título prejudicial sobre as seguintes questões:

«1) Atendendo ao disposto no artigo 222.° do Tratado CEE, será compatível com as disposições relativas à livre circulação de mercadorias (artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE) o facto de uma empresa estabelecida no Estado-membro A se opor, invocando os direitos à firma e à marca de que goza neste país, à importação de mercadorias similares de uma empresa estabelecida no Estado-membro B, no caso de estas mercadorias disporem legalmente neste país de uma marca que

a) é susceptível de confusão com a firma e a marca que são objecto de protecção no Estado A em relação à empresa aí estabelecida e

b) originariamente também tinha pertencido no Estado B à empresa estabelecida no Estado A — posteriormente à protecção da marca neste último Estado — e que foi transferida desta para uma filial vinculada por um acordo de concentração constituída no Estado B,

c) como consequência da expropriação pelo Estado B desta filial, foi transferida como parte do património da filial expropriada juntamente com esta a um terceiro, que por sua vez transmitiu a marca ao antecessor jurídico da empresa que agora exporta as mercadorias com essa marca para o Estado A?

2) Caso se responda negativamente à primeira questão:

Deverá responder-se de outra forma à questão apresentada se a marca protegida no Estado A aqui se tiver tornado "famosa", sendo de esperar, devido ao grau invulgar de notoriedade de que goza, que, em caso de utilização de idêntica marca por terceira empresa, não possa ser assegurado o esclarecimento dos consumidores sobre a origem empresarial das mercadorias por forma que não ponha em causa a livre circulação de mercadorias?

3) Do mesmo modo (em alternativa) no caso de resposta negativa à primeira questão:

A mesma resposta será válida no caso de os consumidores do Estado A associarem à marca aqui protegida não apenas imagens relativas à origem empresarial, mas também determinadas representações relativas a propriedades, em particular à qualidade das mercadorias a que a marca respeita no caso de as mercadorias importadas do Estado B com a mesma marca não satisfazerem essas expectativas?

4) No caso de a resposta a todas as questões até agora apresentadas ser negativa:

A apreciação seria diferente caso estivessem reunidas cumulativamente as condições separadamente referidas na segunda e na terceira questões?»

8 Para mais ampla exposição dos factos do litígio no processo principal, da tramitação processual bem como das observações escritas apresentadas ao Tribunal de Justiça, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação da decisão do Tribunal.

Quanto à primeira questão

9 Com a primeira questão o órgão jurisdicional nacional pretende, fundamentalmente, saber se os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE obstam a que uma legislação nacional permita a uma empresa, titular de um direito de marca num Estado-membro, que se oponha à importação, a partir de outro Estado-membro, de produtos similares que utilizam legalmente neste último Estado uma marca idêntica ou susceptível de confusão com a marca protegida, mesmo quando a marca com a qual os produtos em causa são importados pertencia inicialmente a uma filial da empresa que se opõe às importações e foi adquirida por uma empresa terceira na sequência da expropriação desta filial.

10 Tendo em conta as considerações contidas no despacho que contém o pedido de decisão a título prejudicial e a discussão perante o Tribunal de Justiça em relação à relevância do seu acórdão de 3 de Julho de 1974, Van Zuylen/HAG (192/73, Recueil, p. 731), com vista à resposta a dar à questão colocada pelo órgão jurisdicional nacional, impõe-se sublinhar desde já que o Tribunal de Justiça entende ser necessário reconsiderar a interpretação adoptada neste acórdão, à luz da jurisprudência que se desenvolveu progressivamente no domínio das relações entre a propriedade industrial e comercial e as regras gerais do Tratado, nomeadamente no domínio da livre circulação de mercadorias.

11 É necessário recordar, a este respeito, que as proibições e restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial são admitidas pelo artigo 36.°, com a condição expressa de que não devem constituir um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.

12 De acordo com a jurisprudência constante, o artigo 36.° só permite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum na medida em que aquelas sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que

constituem o objecto específico desta propriedade; por conseguinte, o titular de um direito de propriedade industrial protegido pela legislação de um Estado não pode opor-se à importação ou à comercialização de um produto que foi licitamente introduzido no mercado de outro Estado-membro pelo próprio titular do direito, ou com o seu consentimento ou por uma pessoa que dele está jurídica ou economicamente dependente (ver, nomeadamente, os acórdãos de 8 de Junho de 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Recueil, p. 487; de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm/Winthrop, 16/74, Recueil, p. 1183; e de 9 de Julho de 1985, Pharmon/Hoechst, 19/84, Recueil, p. 2281).

13 No que respeita ao direito de marca, há que referir que este direito constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de reter a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitam identificar aqueles produtos e serviços. Para que a marca possa desempenhar este papel, terá que constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles.

14 Em consequência, como foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça em várias ocasiões, o objecto específico do direito de marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao titular o direito de usar a marca para a primeira colocação do produto no mercado, protegendo-o assim contra os concorrentes que pretendessem abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevidamente. Para determinar o alcance exacto deste direito exclusivo reconhecido ao titular da marca é necessário ter em atenção a função essencial desta, de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa (ver, em especial, os acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, n.° 7, 102/77, Recueil, p. 1139, e de 10 de Outubro de 1978, Centrafarm/American Home Products Corporation, n.os 11 e 12, 3/78, Recueil, p. 1823).

15 O facto determinante, em atenção às considerações precedentes, para apreciar uma situação como a descrita pelo órgão jurisdicional nacional, é a inexistência de qualquer elemento de consentimento, por parte do titular do direito de marca protegido pela legislação nacional, na colocação em circulação noutro Estado-mem-

bro, com uma marca idêntica ou susceptível de confusão, de um produto similar fabricado e comercializado por uma empresa sem qualquer laço de dependência jurídica ou económica com o referido titular.

16 Nestas condições, com efeito, a função essencial da marca ficaria comprometida se o titular do direito não pudesse exercer a faculdade que a legislação nacional lhe confere de se opor à importação do produto similar com uma denominação susceptível de confusão com a sua própria marca, pois nesse caso os consumidores não teriam a possibilidade de identificar com certeza a origem do produto que exibe a marca e ao titular do direito de marca podia vir a ser imputada a má qualidade de um produto pelo qual não seria de forma alguma responsável.

17 Nada vem modificar a esta análise o facto de a marca protegida pela legislação nacional e a marca similar aposta no produto importado nos termos do Estado-membro de proveniência terem pertencido inicialmente ao mesmo titular, que foi desapropriado de uma delas na sequência de uma expropriação efectuada por um dos dois Estados antes da criação da Comunidade.

18 Com efeito, a partir da expropriação e apesar da origem comum, cada uma das marcas cumpriu a função de garantir, no seu próprio âmbito territorial, que os produtos que a exibem provêm cada um de sua fonte de forma independente.

19 Resulta do que precede, numa situação como esta, em que a marca estava originariamente na titularidade de uma só pessoa, tendo esta unicidade de titular sido rompida na sequência de uma expropriação, que cada um dos titulares do direito de marca deve poder opor-se à importação e à comercialização de produtos provenientes do outro titular para o Estado-membro onde a marca está na sua titularidade, desde que se trate de produtos similares que utilizem uma marca idêntica ou susceptível de confusão.

20 Deve assim responder-se à primeira questão que os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE não obstam a que uma legislação nacional permita a uma empresa, titular de

um direito de marca num Estado-membro, que se oponha à importação de produtos similares provenientes de outro Estado-membro que utilizem neste último Estado uma marca idêntica ou susceptível de confusão com a marca protegida, mesmo que a marca com a qual os produtos em litígio são importados pertencesse inicialmente a uma filial da empresa que se opõe às importações, tendo na sequência da expropriação dessa filial sido adquirida por uma terceira empresa.

Quanto às segunda, terceira e quarta questões

21 Tendo em atenção a resposta dada à primeira questão, as segunda, terceira e quarta questões ficam privadas de objecto.

Quanto às despesas

22 As despesas efectuadas pelos governos da República Federal da Alemanha, do Reino dos Países Baixos, do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e do Reino de Espanha, bem como pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza do incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Bundesgerichtshof, despacho de 24 de Novembro de 1988, declara:

Os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE não obstam a que uma legislação nacional permita a uma empresa, titular de um direito de marca num Estado-membro, que se oponha à importação de produtos similares provenientes de outro Estado-membro

que utilizem neste último Estado uma marca idêntica ou susceptível de confusão com a marca protegida, mesmo que a marca com a qual os produtos em litígio são importados pertencesse inicialmente a uma filial da empresa que se opõe às importações, tendo na sequência da expropriação dessa filial sido adquirida por uma terceira empresa.

Due O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Slynn Kakouris

Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, a 17 de Outubro de 1990.

O secretário

J.-G. Giraud

O presidente

O. Due