ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
26 de Novembro de 1996 *

No processo C-313/94,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE, pelo Tribunale di Chiavari (Itália), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

F.lli Graffione SNC

e

Ditta Fransa,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CE e do artigo 12.°, n.° 2, alínea b), 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 (JO 1989, L 40, p. 1),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray e L. Sevón, presidentes de secção, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (relator), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e H. Ragnemalm, juízes,

* Língua do processo: italiano.

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

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da F. lli Graffione SNC, por Federico Montaldo, advogado no foro de Génova, e Bernard O'Connor, barrister,

— em representação da Ditta Fransa, por Fausto Capelli, advogado no foro de Milão, e por Gian Marco Bo, advogado no foro de Chiavari,

— em representação do Governo italiano, pelo professor Umberto Leanza, chefe do Serviço do Contencioso Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente, assistido por Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato,

— em representação do Governo do Reino Unido, por John E. Collins, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, e Michael Silverleaf, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por Antonio Aresu e Berend Jan Drijber, membros do Serviço Jurídico, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações das partes na audiência de 23 de Abril de 1996,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 6 de Junho de 1996,

profere o presente

Acórdão

1 Por despacho de 29 de Outubro de 1994, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 28 de Novembro seguinte, o Tribunale di Chiavari submeteu, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE, três questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 30.° e 36.° do mesmo Tratado e da alínea b), do n.° 2, do artigo 12.° 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 (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva relativa às marcas»).

2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a empresa F. lli Graffione SNC (a seguir «Graffione»), grossista na Ligúria (Itália) à Ditta Fransa (a seguir «Fransa»), que possui um supermercado em Gattorna, na província de Génova (Itália).

3 Até Outubro de 1993, o grupo multinacional Scott (a seguir «Scott») comercializava em Itália papel higiénico e lenços de papel sob a marca «Cotonelle» e duas das suas variantes (a seguir «marca Cotonelle»).

4 Por acórdão de 1 de Outubro de 1993, a Corte d'appello di Milano proibiu a Scott, num litígio que a opunha à empresa Kaysersberg, de usar a marca Cotonelle, revogando assim uma decisão do Tribunale di Milano. O registo da marca foi declarado nulo pela Corte d'appello di Milano por violação da lei italiana relativa às marcas, com o fundamento de que poderia induzir o consumidor em erro quanto à presença efectiva de algodão nos produtos em causa. A Scott interpôs recurso desta decisão para a Corte di cassazione.

5 Em França e em Espanha foram intentadas acções análogas contra a Scott por concorrentes. Todavia, nestes Estados-Membros, o registo da marca Cotonelle não foi declarado nulo.

6 Na sequência do acórdão da Corte d'appello di Milano, a Scott cessou a distribuição de produtos portadores desta marca em Itália. Em consequência, a Graffione, que até então tinha fornecido estes produtos aos seus clientes, informou-os de que não podia continuar a fazê-lo.

7 Tendo tomado conhecimento de que a Fransa vendia, em Itália, produtos sob a marca Cotonelle, a Graffione requereu uma providência cautelar ao Tribunale di Chiavari para que este, tendo em conta o acórdão da Corte d'appello di Milano e o facto de as vendas efectuadas pela Fransa constituírem uma distorção da concorrência, proibisse essa empresa de comercializar produtos sob a referida marca.

8 Resulta dos autos, por um lado, que o pedido de cessação do uso da marca apresentado pela Graffione contra a Fransa se baseia em normas relativas à concorrência desleal constantes do código civil italiano e, por outro, que a Graffione se considera vítima de concorrência desleal pelo facto de, ao ter sido impedida, em consequência do acórdão da Corte d'appello di Milano, de obter os produtos portadores da marca Cotonelle directamente da empresa Scott em Itália, sofrer um prejuízo em matéria de concorrência relativamente à Fransa que importa estes produtos de um outro Estado-Membro no qual a marca continua válida.

9 A Fransa responde que o acórdão da Corte d'appello di Milano respeita a uma marca de um produto fabricado e comercializado em Itália, enquanto o produto que ela vende é importado de França, onde é legalmente comercializado sob a mesma marca. Segundo esta empresa, uma injunção proibindo-a de vender tais produtos em Itália constituiria, pois, uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação, contrária ao artigo 30.° do Tratado. Baseia-se no acórdão de 2 de Fevereiro de 1994, dito «Clinique», Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Colect., p. I-317), respeitante à natureza alegadamente enganosa da denominação «Clinique» de um produto importado da França para a Alemanha. A Fransa invoca igualmente a directiva relativa às marcas, designadamente o seu artigo 12.°, n.° 2, alínea b), respeitante à caducidade das marcas cujo uso seja susceptível de induzir o consumidor em erro. Em seu entender, a aplicação desta disposição da directiva conduziria, no processo principal, a um resultado diferente daquele a que chegou a Corte d'appello di Milano.

10 O artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da directiva relativa às marcas dispõe:

«O registo de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado:

...

b) no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada, a marca for propícia a induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços.»

11 Nestas circunstâncias, o Tribunale di Chiavari decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Devem os artigos 30.° e 36.° ser interpretados no sentido de que se opõem à aplicação restritiva das normas nacionais de um Estado-Membro que proíbem a circulação no seu território de um produto proveniente de outro Estado-Membro em que esse mesmo produto foi legitimamente fabricado e provido de uma marca?

2) Devem as disposições da alínea b) do n.° 2 do artigo 12.° da Directiva 89/104 ser interpretadas no sentido de que implicam a harmonização das disposições nacionais em matéria de caducidade do direito, pelos fundamentos nelas referidas, relativamente a produtos comercializados a nível comunitário?

3) Devem as disposições referidas na questão 2, num caso como o examinado no presente processo, ser interpretadas também à luz do princípio da proporcionalidade no sentido de que se opõem à aplicação restritiva das normas nacionais de um Estado-Membro destinadas a impedir a circulação nesse Estado de um produto legitimamente fabricado e provido de marca noutro Estado-Membro de onde provém?»

12 Observe-se que a Corte di cassazione, por acórdão de 17 de Novembro de 1995, registado na Secretaria desse tribunal em 9 de Abril de 1996 e transmitido ao Tribunal de Justiça por carta do advogado da recorrente no processo principal de 24 de Maio de 1996, negou provimento ao recurso do acórdão da Corte d'appello di Milano interposto pela Scott. Dado que o acórdão da Corte di cassazione não foi debatido quando do processo no Tribunal de Justiça, este Tribunal limitar-se-á a responder às questões tal como lhe foram apresentadas e nele examinadas.

Quanto à primeira questão

13 Tendo em conta o contexto regulamentar e factual descrito no despacho de reenvio, esta questão deve ser entendida como suscitando o problema de saber se os artigos 30.° e 36.° do Tratado se opõem a que, em conformidade com as normas nacionais relativas à protecção contra a concorrência desleal, a comercialização de produtos provenientes de um Estado-Membro onde são legalmente comercializados seja proibida com o fundamento de que são portadores de uma marca cujo uso é expressamente proibido ao seu titular no Estado-Membro importador por aí ter sido considerada susceptível de induzir os consumidores em erro.

14 A este respeito, observa-se, em primeiro lugar, que uma providência como a que foi requerida no processo principal constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa na acepção do artigo 30.° do Tratado.

15 Com efeito, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, esta disposição visa proibir toda a regulamentação comercial dos Estados-Membros susceptível de entravar, directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, o comércio intracomunitário (v. acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville, 8/74, Recueil, p. 837, n.° 5, Colect., p. 423).

16 Ora, numa situação em que é proibida ao titular de uma marca a comercialização de produtos sob esta marca, os comerciantes que pretendam comercializar os produtos sob a marca referida só podem obtê-los pela via da importação. Nestas condições, uma injunção ordenando a cessação da comercialização destes produtos significa na prática impedir a sua importação e, portanto, constitui um obstáculo ao comércio intracomunitário.

17 Constitui igualmente jurisprudência constante que os obstáculos ao comércio intracomunitário resultantes de disparidades entre as regulamentações nacionais devem ser aceites, na medida em que a regulamentação em causa seja indistintamente aplicável aos produtos nacionais e aos produtos importados e possa ser justificada pela necessidade de satisfazer as exigências imperativas atinentes, designadamente, à defesa dos consumidores ou à lealdade das transacções comerciais. Todavia, para que possam ser admitidas, é necessário que essas regulamentações sejam proporcionadas ao objectivo prosseguido e que esse objectivo não possa ser atingido por medidas que restrinjam em menor grau as trocas intracomunitárias (v. acórdãos de 20 de Fevereiro de 1979, dito «Cassis de Dijon», Rewe-Zentral, 102/78, Recueil, p. 649, n.° 8; de 13 de Dezembro de 1990, Pall, C-238/89, Colect., p. I-4827, n.° 12; de 18 de Maio de 1993, Yves Rocher, C-126/91, Colect., p. I-2361, n.° 12, e de 16 de Julho de 1995, Mars, C-470/93, Colect., p. I-1923, n.° 15).

18 No caso em apreço, o despacho de reenvio não especifica se o acórdão da Corte d'appello di Milano, que proíbe o titular da marca de a usar em Itália, impede igualmente terceiros de comercializarem sob esta marca os produtos em causa ou se é vinculativo apenas para o seu titular, pelo menos até transitar em julgado,

permitindo que terceiros comercializem sob esta marca produtos importados de outros Estados-Membros onde são legalmente comercializados.

19 Como a interpretação e a aplicação do direito nacional recaem no âmbito da competência do juiz nacional e a aplicação do direito comunitário no processo principal depende da resposta a dar à questão que acaba de ser colocada, há que considerar as duas hipóteses na interpretação dos artigos 30.° e 36.° do Tratado.

20 Na hipótese de o acórdão da Corte d'appello di Milano ser vinculativo apenas para o titular da marca, os terceiros, entre os quais as empresas Fransa e Graffione, não estariam impedidos, em consequência deste acórdão, de importar os produtos em causa e de os comercializar em Itália sob esta marca. Assim sendo, a providência requerida pela Graffione não teria justificação. É certo que, como foi recordado no n.° 17 do presente acórdão, a protecção contra a concorrência desleal constitui efectivamente um dos fundamentos acolhidos pelo Tribunal de Justiça para admitir restrições à livre circulação dos produtos. No entanto, não se poderá admitir que a protecção contra a concorrência desleal seja invocada para proibir uma empresa de usar o seu direito de importar e comercializar sob uma certa marca, num Estado-Membro, produtos provenientes de um outro Estado-Membro onde são legalmente comercializados, quando os outros operadores económicos dispõem do mesmo direito, ainda que dele não façam uso.

21 Quanto à hipótese de, na sequência do acórdão da Corte d'appello di Milano, a comercialização em Itália dos produtos em causa sob a marca Cotonelle ser proibida *erga omnes*, deve questionar-se, como justamente sublinharam as partes na causa principal, se um tal obstáculo à livre circulação de mercadorias criado por este acórdão será justificado por razões de protecção dos consumidores contra o efeito enganador da marca Cotonelle, na medida em que esta última poderá levar o consumidor a acreditar erradamente que os produtos com esta marca contêm algodão.

22 A este propósito, observe-se que a possibilidade de admitir uma proibição de comercialização com base na natureza enganadora de uma marca não está, em princípio, excluída pela circunstância de, noutros Estados-Membros, a mesma marca não ser assim considerada. Com efeito, como assinalou o advogado-geral no ponto 10 das suas conclusões, é possível que, devido a diferenças linguísticas, culturais e sociais entre os Estados-Membros, uma marca que não seja susceptível de induzir o consumidor em erro num Estado-Membro o seja noutro.

23 No entanto, para que seja justificada, ainda é necessário que, tal como foi recordado do n.° 17 do presente acórdão, a medida adoptada para proteger os consumidores seja efectivamente necessária para esse efeito, que seja proporcionada ao objectivo prosseguido e que esse objectivo não possa ser atingido por medidas que restrinjam em menor grau as trocas intracomunitárias.

24 A este propósito, resulta designadamente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que um risco de erro dos consumidores só pode sobrepôr-se às exigências da livre circulação de mercadorias e portanto justificar obstáculos às trocas se for suficientemente grave (v. neste sentido, designadamente, os acórdãos Clinique e Mars, já referidos).

25 Dado que os elementos constantes dos autos não permitem ao Tribunal apreciar se as referidas condições estão preenchidas neste caso, esta apreciação incumbe ao juiz nacional.

26 Nesta apreciação, o juiz nacional deve ter em conta todos os elementos pertinentes, incluindo as circunstâncias em que os produtos são vendidos, as informações contidas na sua embalagem e a clareza com que estão indicadas, a apresentação e o conteúdo da publicidade bem como o risco de erro em função do grupo de consumidores em questão.

27 Por conseguinte, há que responder à primeira questão que os artigos 30.° e 36.° do Tratado devem ser interpretados no sentido de que:

— se opõem a que a protecção contra a concorrência desleal seja invocada para proibir uma empresa de usar o seu direito de importar num Estado-Membro e de aí comercializar sob uma certa marca produtos provenientes de um outro Estado-Membro onde são legalmente comercializados, quando os outros operadores económicos dispõem do mesmo direito, ainda que dele não façam uso;

— em contrapartida, não se opõem a que, por razões de protecção dos consumidores, a comercialização de produtos provenientes de um Estado-Membro onde são legalmente comercializados seja proibida a todos os operadores económicos, desde que esta proibição seja necessária para assegurar a protecção dos consumidores e proporcionada a este objectivo, e que este último não possa ser atingido por medidas que restrinjam em menor grau as trocas intracomunitárias. A este propósito, o tribunal nacional deve examinar designadamente se o risco de erro dos consumidores é suficientemente grave para poder sobrepor-se às exigências da livre circulação de mercadorias.

Quanto às segunda e terceira questões

28 Com as segunda e terceira questões, o juiz nacional, em suma, pretende saber se o artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da directiva relativa às marcas deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que a comercialização de produtos provenientes de um Estado-Membro onde são legalmente comercializados seja proibida com o fundamento de que são portadores duma marca cujo uso é expressamente proibido ao seu titular no Estado-Membro importador por aí ter sido considerada susceptível de induzir os consumidores em erro.

29 A este propósito, recorde-se que, por um lado, a directiva relativa às marcas, que, como a sua designação indica, é a primeira directiva na matéria, não visa uma harmonização completa das legislações dos Estados-Membros no domínio das marcas e que, por outro lado, o artigo 12.° desta directiva se limita a enumerar os fundamentos pelos quais o titular de uma marca pode ser privado dos direitos a ela atinentes. Vê-se, aliás, no quinto considerando que os Estados-Membros mantêm a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da declaração de nulidade das marcas.

30 Por outro lado, resulta do sexto considerando que a directiva relativa às marcas não exclui a aplicação a estas últimas das disposições do direito dos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito das marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores.

31 Importa pois observar que, como assinalou o advogado-geral nos pontos 19 e 20 das suas conclusões, o artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da directiva relativa às marcas deixa às legislações nacionais a incumbência de determinar se, e em que medida, deve ser proibido o uso de uma marca cujo registo caducou para o seu titular.

32 Daqui resulta que esta disposição não é pertinente para a resolução do problema central do litígio na acção principal.

33 Nestas circunstâncias, há que responder às segunda e terceira questões que o artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da directiva relativa às marcas deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que a comercialização de produtos provenientes de um Estado-Membro onde são legalmente comercializados seja proibida com o fundamento de que são portadores de uma marca cujo uso é expressamente proibido ao seu titular no Estado-Membro importador por aí ser considerada susceptível de induzir em erro os consumidores.

Quanto às despesas

34 As despesas efectuadas pelos Governos italiano e do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Tribunale di Chiavari, por despacho de 29 de Outubro de 1994, declara:

1) **Os artigos 30.° e 36.° do Tratado CE devem ser interpretados no sentido de que:**

— **se opõem a que a protecção contra a concorrência desleal seja invocada para proibir uma empresa de usar o seu direito de importar num Estado-Membro e de aí comercializar sob uma certa marca produtos provenientes de um outro Estado-Membro onde são legalmente comercializados, quando os outros operadores económicos dispõem do mesmo direito, ainda que dele não façam uso;**

— **em contrapartida, não se opõem a que, por razões de protecção dos consumidores, a comercialização de produtos provenientes de um Estado-**

-Membro onde são legalmente comercializados seja proibida a todos os operadores económicos, desde que esta proibição seja necessária para assegurar a protecção dos consumidores e proporcionada a este objectivo, e que este último não possa ser atingido por medidas que restrinjam em menor grau as trocas intracomunitárias. A este propósito, o tribunal nacional deve examinar designadamente se o risco de erro dos consumidores é suficientemente grave para poder sobrepor-se às exigências da livre circulação de mercadorias.

2) O artigo 12.°, n.° 2, alínea b), 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, deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que a comercialização de produtos provenientes de um Estado-Membro onde são legalmente comercializados seja proibida com o fundamento de que são portadores de uma marca cujo uso é expressamente proibido ao seu titular no Estado-Membro importador por aí ser considerada susceptível de induzir em erro os consumidores.

Rodríguez Iglesias Mancini Moitinho de Almeida

Murray Sevón Kapteyn

Gulmann Edward Puissochet

Hirsch Ragnemalm

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 26 de Novembro de 1996.

O secretário

R. Grass

O presidente

G. C. Rodríguez Iglesias