ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
22 de Junho de 1994 *

No processo C-9/93,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (República Federal da Alemanha), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

IHT Internationale Heiztechnik GmbH,

Uwe Danzinger

e

Ideal-Standard GmbH,

Wabco Standard GmbH,

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

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: O. Due, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco, presidentes de secção, C. N. Kakouris, R. Joliet (relator), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn e J. L. Murray, juízes,

advogado-geral: C. Gulmann
Louterman-Hubeau, administradora principal

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Ideal-Standard GmbH e da Wabco Standard GmbH, sociedade à qual a primeira confiou a gerência da sua empresa (a seguir «Ideal-Standard GmbH»), por Winfried Tilmann, advogado em Dusseldórfia,

— em representação da IHT Internationale Heiztechnik GmbH e de Uwe Danzinger (a seguir «IHT»), por Ulf Doepner, advogado em Dusseldórfia,

— em representação do Governo alemão, por Claus Dieter Quassowski, Regierungsdirektor no Ministério Federal da Economia, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor no Ministério Federal da Justiça e Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat no mesmo ministério, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo do Reino Unido, por John D. Colahan, Treasury Solicitor, na qualidade de agente, e Michael Silverleaf, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por Angela Bardenhewer e Pieter Van Nuffel, membros do Serviço Jurídico, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Ideal-Standard GmbH e da Wabco Standard GmbH, da IHT e de Uwe Danzinger, do Governo alemão, do Governo do Reino Unido, representado por John Colahan e Stephen Richards, barrister, e da Comissão, na audiência de 5 de Outubro de 1993,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 9 de Fevereiro de 1994,

profere o presente

Acórdão

1 Por despacho de 15 de Dezembro de 1992, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 12 de Janeiro de 1993, o Oberlandesgericht Düsseldorf colocou, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, uma questão prejudicial relativa à interpretação dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE, com vista a apreciar a compatibilidade com o direito comunitário de restrições à utilização de uma denominação, numa situação em que um grupo de sociedades detinha, por intermédio das suas filiais, uma marca constituída por esta denominação em vários Estados-membros da Comunidade e em que esta marca foi cedida, para um Estado-membro apenas e relativamente a certos produtos para os quais tinha sido registada, a uma empresa externa ao grupo.

2 Esta questão foi suscitada no âmbito do litígio que opõe a sociedade Ideal-Standard GmbH à sociedade Internationale Heiztechnik (a seguir «IHT»), ambas estabelecidas na Alemanha, a propósito da utilização neste país da marca Ideal-Standard para instalações de aquecimento fabricadas em França pela sciedade-mãe da IHT, a Compagnie internationale de chauffage (a seguir «CICh»).

3 Até 1984, o grupo American Standard detinha, por intermédio das suas filiais alemã e francesa — Ideal-Standard GmbH e Ideal-Standard SA —, a marca Ideal-Standard na Alemanha e em França para artigos sanitários e instalações de aquecimento.

4 Em Julho de 1984, a filial francesa deste grupo, Ideal-Standard SA, vendeu a marca para o sector das instalações de aquecimento, simultaneamente com o seu ramo de aquecimento, à Société générale de fonderie (a seguir «SGF»), sociedade francesa com a qual não tinha qualquer vínculo. Esta cessão de marca foi efectuada para a França (incluindo os departamentos e territórios ultramarinos), a Tunísia e a Argélia.

5 Esta cessão teve lugar nas circunstâncias seguintes. A partir de 1976, a sociedade Ideal-Standard SA viu-se confrontada com dificuldades económicas. Na sequência, foi instaurado um processo de concordata. Depois foi celebrado um contrato de gestão entre os administradores da concordata e uma outra sociedade francesa criada, nomeadamente, pela SGF. Esta sociedade prosseguiu as actividades de produção e de venda da Ideal-Standard SA. Em 1980 terminou este contrato de gestão. A evolução dos negócios do ramo «instalações de aquecimento» da Ideal-Standard SA continuou a não ser satisfatório. Vendo o interesse da SGF em manter o ramo «instalações de aquecimento» e a sua comercialização em França sob a marca Ideal Standard, a Ideal-Standard SA procedeu à cessão da marca e à transferência das unidades de produção relativas ao ramo aquecimento, acima descritas no n.° 4, a favor da SGF. Posteriormente, a SGF cedeu a marca a uma outra sociedade francesa, a CICh, que, tal como aquela, pertence ao grupo francês Nord-Est e também não tem qualquer vínculo com o grupo American Standard.

6 Em virtude da sua actividade de comercialização na Alemanha de instalações de aquecimento com a marca Ideal Standard, fabricadas em França pela CICh, a sociedade IHT foi accionada judicialmente por contrafacção de marca e por lesão do nome comercial, em acção proposta pela sociedade Ideal-Standard GmbH. Esta, que se mantinha titular da marca Ideal Standard na Alemanha simultaneamente para os artigos sanitários e para as instalações de aquecimento, cessou em 1976 de fabricar e de comercializar instalações de aquecimento.

7 O objecto desta acção é que a sociedade IHT seja proibida de pôr à venda na Alemanha instalações de aquecimento sob a marca Ideal Standard e de fazer de figurar esta marca em diversos documentos comerciais.

8 O Landgericht Düsseldorf, que conheceu da acção em primeira instância, julgou-a procedente por decisão de 25 de Fevereiro de 1992.

9 O Landgericht considerou antes de mais que havia risco de confusão. O sinal utilizado — a denominação Ideal Standard — é idêntico. Além disso, os produtos em causa apresentam pontos de contacto suficientemente estreitos para que os respectivos utilizadores, vendo neles aposto o mesmo sinal, sejam levados a pensar que provêm da mesma empresa.

10 O Landgericht considerou seguidamente que não havia qualquer razão para, no caso em apreço, fazer uso do seu poder de submeter ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado, uma questão sobre a interpretação dos artigos 30.° e 36.°do Tratado. Após ter recordado a matéria do acórdão de 3 de Julho de 1974, Van Zuylen (192/73, Recueil, p. 731, a seguir «acórdão Hag I»), e do acórdão de 17 de Outubro de 1990, Hag (C-10/89, Colect., p. I-3711, a seguir «acórdão Hag II»), o Landgericht considerou, com efeito, que as posições assumidas pelo Tribunal de Justiça neste segundo acórdão «demonstram suficientemente que a teoria da origem comum deixou de ter qualquer fundamento, não apenas no quadro dos factos sobre os quais o Tribunal de Justiça se pronunciou, isto é, no caso de expropriação forçada num Estado-membro, mas também no caso de fraccionamento voluntário da titularidade de uma marca que pertencia inicialmente a um único titular, o que é a hipótese do caso presente».

11 Foi interposto recurso desta decisão, pela sociedade IHT, para o Oberlandesgericht Düsseldorf. Este, reportando-se ao acórdão Hag II, suscitou a questão de saber se o presente caso devia, tal como julgou o Landgericht, ser decidido da mesma forma face ao direito comunitário.

12 O Oberlandesgericht Düsseldorf submeteu então ao Tribunal de Justiça uma questão prejudicial do seguinte teor:

«Existe restrição ilícita ao comércio entre Estados-membros na acepção dos artigos 30.° e 36.° no caso de ser proibida a uma filial, que opera num Estado-membro A, de um fabricante estabelecido num Estado-membro B, a utilização, a título de marca, da denominação Ideal Standard, em virtude do risco de confusão com uma marca da mesma origem, quando este fabricante utiliza legalmente esta denominação no seu país de origem com base numa marca que aí é protegida, adquirida por cessão e que pertencia originariamente a uma sociedade-irmã da empresa que se opõe no Estado-membro A à importação de mercadorias com a marca Ideal-Standard?»

13 Não é contestado que a proibição de a IHT utilizar a denominação Ideal-Standard na Alemanha para instalações de aquecimento constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa prevista no artigo 30.° Portanto, a questão é saber se esta proibição pode ser justificada face ao artigo 36.° do Tratado.

14 A título liminar, importa lembrar alguns aspectos essenciais do direito das marcas e da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativamente aos artigos 30.° e 36.° do Tratado a fim de precisar o contexto jurídico no qual se insere a questão do órgão jurisdicional nacional.

Quanto à similaridade dos produtos e ao risco de confusão

15 O acórdão Hag II, que o órgão jurisdicional nacional questiona se é aplicável ao litígio na causa principal, referia-se a uma situação em que não apenas a denominação era idêntica mas em que também os produtos comercializados pelas partes

no litígio eram idênticos. Diversamente, o presente litígio incide sobre a utilização de uma marca idêntica para produtos diferentes, invocando a sociedade Ideal-Standard GmbH o seu registo da marca Ideal Standard para artigos sanitários com vista a se opor à utilização desta marca para instalações de aquecimento.

16 É incontestável que o direito de proibição que decorre de uma marca protegida, quer seja baseado no registo ou em qualquer outro fundamento, não se resume aos produtos para os quais a marca foi adquirida. Com efeito, o direito das marcas tem como objectivo proteger os titulares contra manobras de terceiros que, criando um risco de confusão no espírito dos consumidores, procurem tirar partido da reputação ligada à marca (v. o acórdão de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, p. 1139, n.° 7). Ora, este risco pode ser criado pela utilização de um sinal idêntico para produtos diferentes daqueles para os quais foi adquirido um direito de marca (por registo ou de outra forma), desde que os produtos em causa apresentem um nexo suficientemente estreito para que, no espírito dos utilizadores que neles vêem aposta a mesma marca, se imponha a conclusão de que os produtos são provenientes da mesma empresa. A similaridade dos produtos faz a assim parte da noção de risco de confusão e deve ser apreciada em função do objectivo prosseguido pelo direito das marcas.

17 Nas suas observações, a Comissão chamou a atenção contra a apreciação extensiva do risco de confusão e da similaridade dos produtos a que procedem os órgãos jurisdicionais alemães. Tal apreciação será susceptível de produzir efeitos restritivos sobre a livre circulação de mercadorias, que não estão cobertos pelo artigo 36.° do Tratado CEE.

18 Relativamente ao período anterior à entrada em vigor 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), que foi adiada para 31 de Dezembro de 1992, nos termos do artigo 1.° da Decisão 92/10/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991 (JO 1992, L 6, p. 35), período em que se situam os factos do litígio na causa principal, o Tribunal de Justiça decidiu no acórdão de 30 de Novembro de 1993, Deutsche Renault (C-317/91, Colect., p. I-6227) que «a determinação dos critérios que permitem concluir pela

existência de um risco de confusão faz parte das regras de protecção do direito à marca que... são normas de direito nacional» (n.° 31) e que «o direito comunitário não impõe um critério de interpretação estrita do risco de confusão» (n.° 32).

19 Todavia, como foi decidido no mesmo acórdão, a aplicação do direito nacional continua sujeita aos limites enunciados no segundo período do artigo 36.° do Tratado: não deve constituir nem discriminação arbitrária no comércio entre os Estados-membros nem restrição dissimulada. Haverá uma restrição dissimulada se, nomeadamente, o órgão jurisdicional nacional proceder a uma apreciação arbitrária da similaridade dos produtos. Desde que a aplicação da lei nacional conduza, quando está em causa a similaridade dos produtos, a uma discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada, é de excluir, em qualquer hipótese, que o entrave à importação possa ser justificado ao abrigo do artigo 36.° Por outro lado, se o órgão jurisdicional nacional competente concluir finalmente que os produtos em causa não são similares, não haverá qualquer entrave à importação que possa ser justificado ao abrigo do artigo 36.°

20 Com estas reservas, é ao órgão jurisdicional onde está pendente o litígio principal que compete apreciar a similaridade dos produtos em causa. Tratando-se de uma questão que implica a fixação dos factos de que o órgão jurisdicional nacional é o único a ter um conhecimento directo e que, portanto, nesta medida, está fora da competência que o Tribunal de Justiça exerce nos termos do artigo 177.°, este só pode partir da hipótese de que existe risco de confusão. Assim, o problema coloca-se nos mesmos termos que se colocaria se os produtos em relação aos quais a marca foi cedida e os que estão abrangidos pelo registo invocado na Alemanha fossem idênticos.

Quanto ao carácter territorial e à independência dos títulos nacionais em matéria de marcas

21 Relativamente a uma situação em que a marca foi cedida somente para um Estado e à questão de saber se a solução adoptada no acórdão Hag II a propósito do fraccionamento de uma marca devido a uma medida de expropriação também é válida

em caso de fraccionamento por acto voluntário, há que recordar antes de mais, como fez o Reino Unido, que os títulos nacionais em matérias de marcas são não só territoriais mas também independentes uns dos outros.

22 Os títulos nacionais em matéria de marca são antes de mais territoriais. Este princípio da territorialidade, que é reconhecido pelo direito internacional convencional, significa que é o direito do Estado em que a protecção de uma marca é pedida que determina as condições desta protecção. O direito nacional só pode, além disso, reprimir actos praticados no território nacional em questão.

23 O próprio artigo 36.° do Tratado CEE, ao admitir certas restrições à importação baseadas em razões de protecção da propriedade intelectual, pressupõe que é em princípio a legislação do Estado importador que se aplica aos actos relativos ao produto importado praticados no território deste Estado. A restrição à importação tornada possível por esta legislação só não cairá naturalmente sob a alçada do artigo 30.° se estiver coberta pelo artigo 36.°

24 Os títulos nacionais em matéria de marcas são também independentes uns dos outros.

25 Este princípio da independência das marcas encontra a sua expressão no artigo 6.°, n.° 3, da Convenção da União de Paris para a protecção da propriedade industrial de 20 de Março de 1883, na sua revisão mais recente efectuada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 (*Recueil des traités des Nations unies,* vol. 828, n.° 11851, p. 305), que dispõe que «uma marca regularmente registada num país da União será considerada como independente das marcas registadas nos outros países da União...».

26 Este princípio conduz a reconhecer que o direito de marca pode ser cedido para um país sem ser simultaneante cedido pelo seu titular noutros países.

27 A possibilidade de cessões independentes resulta antes de mais implicitamente do artigo 6.° *quater* da Convenção da União de Paris.

28 Algumas legislações nacionais admitem a transmissão da marca sem transmissão concomitante da empresa, ao passo que outras continuam a exigir que a transmissão da empresa tenha lugar com a da marca. Em alguns países, a exigência da transmissão concomitante da empresa era mesmo interpretada como implicando a transmissão da totalidade da empresa mesmo que algumas partes desta última estivessem situadas em países diversos daquele para o qual a transmissão era prevista. A transmissão da marca para um país implicava então quase necessariamente a transmissão da marca para outros países.

29 Foi por isso que o artigo 6.° *quater* da Convenção da União precisou que «quando, de harmonia com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence, para que essa validade seja admitida, bastará que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de aí fabricar ou vender os produtos assinalados pela marca cedida».

30 Ao facilitar desta forma a transmissão de uma marca para um país sem transmissão concomitante da marca para um outro país, o artigo 6.° *quater* da Convenção da União pressupõe que se podem verificar estas cessões independentes.

31 O princípio da independência das marcas está, além disso, expressamente consagrado no artigo 9.° *ter,* segundo parágrafo, do acordo de Madrid relativo ao registo

internacional das marcas de 14 de Abril de 1891, na redacção revista pela última vez em Estocolmo em 1977 (*Recueil des traités des Nations unies,* vol. 828, n.° 11852, p. 389), que dispõe que «a Secretaria internacional inscreverá igualmente uma cessão da marca internacional somente para um ou vários dos países contratantes».

32 Os direitos unitários, que erigem o território de vários Estados-membros num território único do ponto de vista do direito das marcas, como a lei uniforme Benelux sobre as marcas de produtos (anexa à Convenção Benelux em matéria de marcas de produtos, *Bulletin Benelux,* 1962-2, p. 57, protocolo de 10 de Novembro de 1983, *Bulletin Benelux* de 15 de Dezembro de 1983, p. 72) ou o Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1) cominam, é certo, de nulidade a cessão de uma marca efectuada apenas para uma parte do território pelos mesmos direitos regido (v. adiante n.ºs 53 e 54). Todavia, da mesma forma que as legislações nacionais, esses direitos unitários não fazem depender a validade da cessão da marca efectuada para o território por eles regido da cessão concomitante da marca para os territórios de Estados terceiros.

Quanto à jurisprudência relativa aos artigos 30.° e 36.°, ao direito das marcas e às importações paralelas

33 O Tribunal de Justiça, baseando-se no segundo período do artigo 36.° do Tratado, tem decidido em jurisprudência constante que:

«tratando-se de uma excepção a um dos princípios fundamentais do mercado comum, o artigo 36.° só permite... derrogações à livre circulação de mercadorias na medida em que essas derrogações sejam justificadas pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico dessa propriedade;

em matéria de marcas, o objecto específico da propriedade industrial é, designadamente, o de assegurar ao titular o direito exclusivo de utilizar a marca, quando o produto é colocado no mercado pela primeira vez, e de assim a proteger contra os concorrentes que quisessem abusar da posição e reputação da marca vendendo produtos que indevidamente usassem essa mesma marca;

pode haver obstáculos à livre circulação de mercadorias que sejam decorrentes da existência, numa legislação nacional, de disposições sobre propriedade industrial e comercial que prevejam que o direito do titular da marca não se esgota com a comercialização, noutro Estado-membro, de um produto com a protecção da marca, podendo o titular da marca opor-se à importação para o seu próprio Estado do produto comercializado noutro Estado;

não se justifica um tal obstáculo quando o produto foi licitamente comercializado no mercado do Estado-membro de onde foi importado, pelo próprio titular ou com o seu consentimento, não podendo assim estar em causa qualquer possibilidade de abuso ou de contrafacção da marca;

com efeito, se o titular da marca pudesse proibir a importação dos produtos protegidos, comercializados por ele ou com o seu consentimento noutro Estado-membro, teria a possibilidade de compartimentar os mercados nacionais e de criar assim uma restrição no comércio entre os Estados-membros, sem que essa restrição fosse necessária para lhe garantir a essência do direito exclusivo que resulta da marca» (v. acórdão de 31 de Outubro de 1974, Winthrop 16/74, Recueil, p. 1183, n.ºs 7 a 11).

34 Desta forma, deve ser afastada por ser contrária aos artigos 30.° e 36.° a aplicação de uma lei nacional que confira ao titular da marca num Estado importador o direito de se opor à comercialização de produtos que foram lançados em circulação no Estado exportador por ele próprio ou com o seu consentimento. Este princípio, dito do «esgotamento», funciona quando o titular da marca no Estado importador e o titular da marca no Estado exportador são idênticos ou quando, mesmo que sejam pessoas distintas, estão economicamente ligados. Várias situações estão

abrangidas: produtos lançados em circulação pela mesma empresa ou por um licenciado ou por uma sociedade-mãe ou por uma filial do mesmo grupo ou ainda por um concessionário exclusivo.

35 As jurisprudências nacionais e a jurisprudência comunitária revelaram vários casos em que a marca foi objecto de uma transmissão a uma filial ou a um concessionário exclusivo com vista a colocar essas empresas em condições de protegerem os seus mercados nacionais contra importações paralelas tirando partido das concepções restritivas de certos direitos nacionais em matéria de esgotamento.

36 Os artigos 30.° e 36.° fazem gorar essas manipulações do direito das marcas, uma vez que impõem a não aplicação das leis nacionais que confiram ao titular do direito a possibilidade de se opor à importação.

37 Nas situações acima descritas (v. n.° 34), a função da marca não é de forma alguma posta em causa pela liberdade das importações. Como foi decidido no já referido acórdão Hag II, para que a marca possa desempenhar (o seu) 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 (n.° 13). Em todos os casos que aqui foram referidos existe um controlo por uma mesma entidade: o grupo de sociedades no caso de produtos lançados em circulação por uma filial; o fabricante no caso de produtos comercializados pelo concessionário; o licenciante se se tratar de produtos distribuídos por um licenciado. Na hipótese da licença, o licenciante tem a possibilidade de controlar a qualidade dos produtos do licenciado inserindo no contrato cláusulas que obriguem esse a respeitar as suas instruções e que lhe dêem a faculdade de se assegurar do respeito das mesmas. A proveniência que a marca se destina a garantir é a mesma: não é definida pelo fabricante mas pelo centro de onde a fabricação é dirigida (v. a exposição dos fundamentos da convenção Benelux e da lei uniforme, *Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 36).

38 Importa ainda sublinhar que o elemento determinante é a possibilidade de um controlo sobre a qualidade dos produtos e não o exercício efectivo deste controlo. É assim que uma lei nacional que confira ao licenciante a possibilidade de invocar a má qualidade dos produtos do licenciado para se opor à sua importação não deverá ser aplicada por contrária aos artigos 30.° e 36.°: se o licenciante tolera a fabricação de produtos de má qualidade quando tem meios contratuais de o impedir, deve assumir a responsabilidade de tal situação. Da mesma forma, se a fabricação dos produtos for descentralizada no seio do mesmo grupo de sociedades e as filiais estabelecidas em cada um dos Estados-membros fabricarem produtos cuja qualidade é adaptada às particularidades de cada mercado nacional, uma lei nacional que permita a uma filial do grupo invocar estas diferenças de qualidade para se opor no seu território à comercialização de produtos fabricados por uma sociedade-irmã também não deverá ser aplicada. Os artigos 30.° e 36.° impõem que o grupo sofra as consequências da sua escolha.

39 Os artigos 30.° e 36.° constituem assim obstáculo à aplicação de legislações nacionais que permitam o recurso ao direito das marcas para impedir a livre circulação de um produto que ostenta uma marca cuja utilização se encontra sob controlo único.

Quanto à situação em que a unicidade de controlo da marca foi quebrada na sequência de uma cessão operada apenas para um ou vários Estados-membros

40 O problema que a questão do Oberlandesgericht Düsseldorf coloca é saber se os mesmos princípios são válidos quando a marca foi transmitida, para um ou vários Estados-membros apenas, a uma empresa que não apresenta qualquer vínculo económico com o cedente e este último se opõe, no Estado em que conservou a marca, à comercialização pelo cessionário de produtos ostentando a referida marca.

41 Esta situação deve nitidamente distinguir-se do caso em que os produtos importados provêm de um licenciado ou de uma filial para a qual foi transmitida a titularidade do direito de marca no Estado exportador. Em si mesmo, isto é, na ausência

de qualquer vínculo económico, o contrato de cessão não confere, com efeito, ao cedente os meios de controlar a qualidade dos produtos comercializados e marcados pelo cessionário.

42 A Comissão sustentou que, ao ceder a marca Ideal Standard em França para instalações de aquecimento a uma sociedade terceira, o grupo American Standard tinha consentido implicitamente no lançamento em circulação em França das instalações de aquecimento por esta sociedade terceira sob esta marca. Existindo consentimento implícito, não pode ser proibida na Alemanha a comercialização das instalações de aquecimento sob a marca cedida.

43 Esta posição não merece acolhimento. O consentimento que qualquer cessão implica não é o que é exigido para que funcione o esgotamento do direito. Para isso é necessário que o titular do direito no Estado importador tenha, directa ou indirectamente, o poder de determinar os produtos sobre os quais a marca pode ser aposta no Estado exportador e de controlar a sua qualidade. Ora, este poder deixa de existir se, através de uma cessão, o domínio da marca for abandonado a um terceiro sem vínculo económico com o cedente.

44 A solução do isolamento dos mercados no caso de titulares de marca distintos relativamente a dois Estados-membros da Comunidade que não apresentam qualquer vínculo económico entre si já foi admitido pelo Tribunal de Justiça no acórdão Hag II. Como se tratava de um caso em que tinha sido quebrada a unicidade dos titulares na sequência de uma medida de expropriação, foi todavia sustentado que a mesma solução não se impõe no caso de fraccionamento voluntário.

45 Este ponto de vista não pode ser acolhido porque está em contradição com o raciocínio desenvolvido pelo Tribunal de Justiça no acórdão Hag II. Este começou por sublinhar que o direito das marcas constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o tratado pretende criar e manter (n.° 13). Seguidamente, o

Tribunal de Justiça chamou à atenção para a função de identificação da marca e, numa passagem já citada acima no n.° 37, para as condições para que a marca possa desempenhar esse papel. O Tribunal de Justiça prosseguiu considerando que o alcance do direito exclusivo que constitui o objecto específico da marca devia ser determinado tendo em conta a sua função (n.° 14). Sublinhou que, no caso concreto, o facto determinante era a ausência de consentimento do titular da marca no Estado importador para o lançamento em circulação, no Estado exportador, dos produtos comercializados pela empresa titular do direito neste último Estado (n.° 15). Concluiu que a livre circulação dos produtos comprometeria a função essencial da marca: 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 (n.° 16).

46 Estas considerações são válidas, como sublinharam com razão o Reino Unido e a Alemanha e foi decidido pelo Landgericht Düsseldorf em primeira instância no litígio na causa principal, quer o fraccionamento da marca inicialmente detida pelo mesmo titular seja devido a um acto de autoridade pública ou a uma cessão contratual.

47 Foi sustentado nomeadamente pela sociedade IHT que o titular de uma marca que procede a uma cessão da marca num Estado-membro, conservando-a nos outros, deverá aceitar como consequência que a cessão enfraqueça a função de identificação da marca. Através de uma cessão territorialmente limitada, o titular renuncia voluntariamente a ser o único que comercializa as mercadorias da marca em questão na Comunidade.

48 O argumento não é de acolher. Com efeito, não tem em conta a circunstância de, uma vez que o direito das marcas é territorial, a função da marca ser apreciada em relação a um território (n.° 18 do acórdão Hag II).

49 Foi ainda argumentando pela sociedade IHT que a filial francesa, a sociedade Ideal-Standard SA, aceita em França uma situação em que produtos (tais como as

instalações de aquecimento e os artigos sanitários) provenientes de diversas origens podem ser comercializados sob uma marca idêntica no mesmo território nacional. O comportamento da filial alemã do mesmo grupo, que se opõe à comercialização das instalações de aquecimento na Alemanha sob a marca Ideal Standard, tem assim um carácter abusivo.

50 Este argumento também não pode ser acolhido.

51 Em primeiro lugar, a cessão foi efectuada unicamente para a França. A argumentação conduziria, se fosse aceite, a que a cessão do direito para a França fosse reforçada com uma autorização para utilizar a marca na Alemanha, como salientou o Governo alemão, quando as cessões e licenças são sempre convencionadas, perante o carácter territorial dos títulos nacionais em matérias de marcas, em relação a um território determinado.

52 Além disso e sobretudo, o direito francês, que regula a cessão operada do caso em apreço, autoriza as cessões de marca limitadas a determinados produtos com a consequência de que podem circular, no território francês, sob a mesma marca produtos similares provenientes de origens diferentes, enquanto o direito alemão, ao proibir as cessões de marca limitadas a determinados produtos, visa impedir que se verifique essa situação de coexistência. A argumentação da IHT conduziria, se fosse admitida, a alargar ao Estado importador cujo direito se opõe a esta situação de coexistência a solução que prevalece no Estado exportador, isto apesar do carácter territorial dos direitos em causa.

53 Partindo da ideia que uma cessão a um cessionário que não tem qualquer vínculo com o cedente conduziria à constituição de origens distintas dentro do mesmo ter-

ritório e que, para salvaguardar a função da marca, seria necessário então admitir que pudesse ser proibida a exportação de produtos do cessionário para o território do cedente e inversamente, os direitos unitários, para evitar a criação desses obstáculos à livre circulação de mercadorias, cominam de nulidade as cessões que são efectuadas apenas para uma parte do território abrangido pelos títulos que instituem. Através da limitação assim introduzida no direito de dispor da marca, estes direitos unitários garantem a unicidade do titular na totalidade do território a que se aplicam e asseguram a livre circulação do produto.

54 Assim, a lei uniforme Benelux sobre as marcas de produtos, cujo objectivo era unificar o território dos três Estados do ponto de vista do direito das marcas (exposição dos fundamentos, *Bulletin Benelux,* 1962-2, pp. 3 e 4), previu que, a partir da sua entrada em vigor, o direito de marca só poderia ser adquirido para a totalidade do Benelux (exposição dos fundamentos, *Bulletin Benelux,* 1962-2, p. 14). Foi com esta finalidade que aquela lei dispôs que são nulas as cessões de marca que não forem feitas para a totalidade do Benelux.

55 O já referido regulamento sobre a marca comunitária criou também um título de carácter unitário. Salvo excepções (v. a este propósito o artigo 106.° sobre a proibição do uso das marcas comunitárias e o artigo 107.° sobre os direitos anteriores de âmbito local), a marca comunitária «produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objecto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade» (artigo 1.°, n.° 2).

56 Todavia, diversamente da lei Benelux, «o direito de marcas comunitário não substitui... os direitos de marcas dos Estados-membros» (quinto considerando do já

referido regulamento). A marca comunitária sobrepõe-se simplesmente aos títulos nacionais. Nada obriga as empresas a adquirirem marcas comunitárias (quinto considerando do referido regulamento). Além disso, a existência de títulos nacionais anteriores pode ser um obstáculo ao registo de uma marca comunitária. Por força do artigo 8.° do mesmo regulamento, o titular de uma marca num único Estado-membro pode com efeito opor-se ao registo de uma marca comunitária por uma pessoa que é dententora de títulos nacionais para produtos idênticos ou similares em todos os outros Estados-membros. Esta disposição não pode ser interpretada como constituindo um obstáculo à cessão de marcas nacionais apenas para um ou vários Estados da Comunidade. Assim, mostra-se que o regulamento sobre a marca comunitária não comina de nulidade as cessões de marcas nacionais limitadas a determinados Estados da Comunidade.

57 Essa sanção não pode ser instituída por via jurisprudencial. Considerar que as legislações nacionais são medidas de efeito equivalente que caem sob a alçada do artigo 30.° e não são justificadas pelo artigo 36.°, na medida em que, actualmente, tendo em conta a independência dos títulos nacionais (v. acima n.ºs 25 a 32), aquelas legislações não fazem depender a validade das cessões operadas para os territórios por si regidos à cessão concomitante da marca para os outros Estados da Comunidade, redundaria em impor aos Estados uma obrigação positiva, a de inserir nas suas legislações uma regra cominando a nulidade das cessões de marcas nacionais efectuadas apenas para uma parte da Comunidade.

58 É ao legislador comunitário que compete prescrever aos Estados semelhante obrigação através de uma directiva adoptada nos termos do artigo 100.°-A do Tratado CEE, uma vez que a eliminação dos obstáculos devidos à territorialidade das marcas nacionais é necessária para o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno, ou enunciar ele mesmo directamente a norma legal num regulamento adoptado nos termos da mesma disposição.

59 Convém ainda acrescentar que, quando empresas independentes uma da outra procedem a cessões de marca na sequência de um acordo de divisão dos mercados, aplica-se a proibição dos acordos anticoncorrenciais prevista no artigo 85.°, o que tem como consequência a nulidade das cessões que são o instrumento do acordo. Todavia, como sublinhou com razão o Governo do Reino Unido, esta regra e a sanção que a mesma comina não podem ser aplicadas mecanicamente a qualquer cessão. Qualificar uma cessão de marca de instrumento de um acordo proibido pelo artigo 85.° requer uma análise do contexto, dos compromissos subjacentes à cessão, da intenção das partes e da contrapartida prometida.

60 Perante as considerações que antecedem, deve responder-se à questão colocada pelo Oberlandesgericht Düsseldorf que não existe restrição ilícita ao comércio entre Estados-membros na acepção dos artigos 30.° e 36.°, no caso de ser proibida a uma filial, que opera num Estado-membro A, de um fabricante estabelecido num Estado-membro B, a utilização, a título de marca, da denominação Ideal Standard, em razão do risco de confusão com um sinal da mesma origem, quando este fabricante utiliza legalmente esta denominação no seu país de origem em virtude de uma marca que aí é protegida, marca que adquiriu por cessão e que pertencia originariamente a uma sociedade-irmã da empresa que se opõe no Estado-membro A à importação de mercadorias ostentando a marca Ideal Standard.

Quanto às despesas

61 As despesas efectuadas pelos Governos alemão e do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações no Tribunal de Justiça, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de um incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre a questão que lhe foi submetida pelo Oberlandesgericht Düsseldorf, por despacho de 15 de Dezembro de 1992, declara:

Não existe restrição ilícita ao comércio entre Estados-membros na acepção dos artigos 30.° e 36.°, no caso de ser proibida a uma filial, que opera num Estado-membro A, de um fabricante estabelecido num Estado-membro B, a utilização, a título de marca, da denominação Ideal Standard, em razão do risco de confusão com um sinal da mesma origem, quando este fabricante utiliza legalmente esta denominação no seu país de origem em virtude de uma marca que aí é protegida, marca que adquiriu por cessão e que pertencia originariamente a uma sociedade-irmã da empresa que se opõe no Estado-membro A à importação de mercadorias ostentando a marca Ideal Standard.

Due Mancini Moitinho de Almeida

Díez de Velasco Kakouris Joliet

Schockweiler Rodríguez Iglesias Zuleeg

Kapteyn Murray

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Junho de 1994.

O secretário

R. Grass

O presidente

O. Due