ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
22 de Junho de 1976 *

No processo 119/75,

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

Terrapin (Overseas) Ltd., com sede em Bletchley/Buckinghamshire (Grã-Bretanha),

e

Terranova Industrie CA Kapferer & Co., com sede em Freihung/Alto Palatinado (República Federal da Alemanha),

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação das disposições do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias, em especial dos artigos 30.° e 36.°, a respeito do direito das marcas,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: R. Lecourt, presidente, H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidentes de secção, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen e F. Capotorti, juízes,

advogado-geral: H. Mayras
secretário: A. Van Houtte

* Língua do processo: alemão.

profere o presente

Acórdão

(A parte relativa à matéria de facto não é reproduzida)

Fundamentos da decisão

1 Por decisão de 31 de Outubro de 1975, que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 5 de Dezembro seguinte, o Bundesgerichtshof, nos termos do artigo 177.° do Tratado, colocou a seguinte questão respeitante à relação entre as disposições do Tratado referentes à livre circulação de mercadorias e a protecção assegurada pelas legislações nacionais ao direito de marca e ao nome comercial:

«É compatível com as disposições relativas à livre circulação de mercadorias (artigos 30.° e 36.° do Tratado) o facto de, baseando-se nos seus direitos à marca e ao seu nome comercial existentes num Estado-membro A, uma empresa estabelecida nesse Estado se opor à importação de produtos similares provenientes de uma empresa estabelecida num Estado-membro B, no caso em que a esses produtos foi dada legalmente, no Estado B, uma denominação susceptível de se prestar a confusão com o nome comercial e a marca que são protegidas no país A em benefício da empresa nele estabelecida, não existindo ligação entre as duas empresas, tendo os seus direitos nacionais à marca nascido separada e independentemente um do outro (sem qualquer origem comum) e não existindo também no momento presente dependência económica ou jurídica entre as duas empresas?».

2 Resulta da decisão de reenvio que a requerente na causa principal recorrida no recurso de revista — é titular na República Federal da Alemanha das marcas «Terra», «Terra Fabrikate» e «Terranova», registadas na Repartição Alemã das Marcas, sendo a última destas designações usada simultaneamente como nome comercial.

Sob estas denominações a requerente fabrica e comercializa revestimentos para fachadas e outros materiais de construção.

A requerida na causa principal — recorrente no recurso de revista — é uma sociedade comercial britânica, especializada na produção de casas pré-fabricadas e de elementos destinados à construção de tais casas, vendidas sob a designação «Terrapin», que é, ao mesmo tempo, o nome comercial da requerida.

Tendo esta requerido à Repartição Alemã de Marcas o registo de marca «Terrapin», tal registo foi-lhe recusado, em virtude de oposição de Terranova, por sentença do Bundespatentgericht, com fundamento no risco de confusão com as marcas «Terra» e «Terranova».

Seguidamente, a Terranova instaurou no Landgericht de Munique uma acção com vista a proibir à requerida utilizar para os seus produtos a designação «Terrapin».

Esta acção foi julgada improcedente por decisão de 27 de Novembro de 1972, tendo o Landgericht entendido que as denominações litigiosas não apresentam um risco real de confusão.

A Terranova recorreu para o Bayrisches Oberlandesgericht de Munique, o qual, revogando a decisão do Landgericht, por acórdão de 27 de Setembro de 1973, admitiu a existência de um risco de confusão e, em consequência, proibiu a requerida de utilizar a designação «Terrapin» e reconheceu, em princípio, a obrigação da requerida de reparar o prejuízo causado à requerente pala utilização da designação litigiosa.

Foi interposto recurso de revista deste acórdão, pela Terrapin, para o Bundesgerichtshof.

3 O Bundesgerichtshof entende que órgão jurisdicional de segunda instância teve razão ao constatar que existe efectivamente entre os produtos de ambas as partes o risco de confusão entre as denominações em causa e que, portanto, conforme o direito alemão, o acórdão do órgão jurisdicional de segunda instância e a proibição que estabelece em relação a Terrapin devem, desta forma, ser confirmados.

4 Embora esta apreciação tenha sido posta em causa no decurso do processo, o Tribunal de Justiça não tem contudo que decidir sobre este ponto, pois que não lhe foi submetida qualquer questão sobre o assunto.

Convém todavia salientar que a resposta adiante dada não prejudica a questão de saber se a invocação, por uma empresa, da similitude de produtos originários de Estados-membros diferentes e do risco de confusão de marcas ou de nomes comerciais legalmente protegidos nesses Estados pode eventualmente determinar a aplicação do direito comunitário, nomeadamente à luz do segundo período do artigo 36.° do Tratado.

Com efeito, compete ao juiz da causa principal, após ter apreciado a similitude dos produtos e o risco de confusão, averiguar, além disso, no âmbito desta última disposição, se o exercício, num caso concreto, dos direitos de propriedade industrial e comercial pode ou não constituir um meio de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados-membros.

A este respeito compete ao juiz nacional verificar, designadamente, se os direitos em causa são efectivamente exercidos pelo titular com o mesmo rigor, seja qual for a origem nacional do eventual contraventor.

5 Como consequência das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias e, em especial, do artigo 30.°, são proibidas entre os Estados-membros as medidas restritivas à importação e quaisquer medidas de efeito equivalente.

Nos termos do artigo 36.° estas disposições não põem contudo obstáculo às proibições ou restrições de importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial.

Resulta todavia deste mesmo artigo, designadamente do seu segundo período, assim como do contexto, que, se o Tratado não afecta a existência dos direitos reconhecidos pela legislação de um Estado-membro em matéria de propriedade industrial e comercial, o exercício desses direitos também não pode ser limitado, conforme as circunstâncias, pelas proibições do Tratado.

Na medida em que introduz uma excepção a um dos princípios fundamentais do mercado comum, o artigo 36.° só admite, com efeito, derrogações à livre circulação de mercadorias na medida em que tais derrogações sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objecto específico daquela propriedade.

6 Resulta do que antecede que o titular de um direito de propriedade industrial e comercial protegido pela legislação de um Estado-membro não poderá invocar esta legislação para se opor à importação de um produto que foi lançado legalmente no mercado de um outro Estado-membro pelo próprio titular ou com o seu consentimento.

O mesmo sucede quando o direito invocado deriva do fraccionamento, quer voluntário quer através de medida coerciva pública, de um direito de marca que originariamente pertenceu ao mesmo titular.

Com efeito, nestas hipóteses, a função essencial da marca, que consiste em garantir aos consumidores a identidade da origem do produto, já se encontra posta em causa pelo próprio fraccionamento do direito originário.

Mesmo quando os direitos em causa pertencem a titulares distintos, a protecção assegurada à propriedade industrial e comercial por uma legislação nacional não poderá ser invocada quando o exercício desses direitos seja o objecto, o instrumento ou a consequência de um acordo proibido pelo Tratado.

Em todos estes casos, a invocação da territorialidade das leis nacionais que protegem a propriedade industrial e comercial tem como efeito consagrar o isolamento dos mercados nacionais, sem que esta compartimentação no interior do mercado comum seja justificada pela protecção de um interesse legítimo em relação ao titular da marca ou do nome comercial.

7 Por outro lado, no estado actual do direito comunitário um direito de propriedade industrial e comercial legalmente adquirido num Estado-membro pode, nos termos do artigo 36.°, primeiro período, do Tratado, ser legitimamente oposto à importação de produtos comercializados sob uma denominação que se presta a confusão, no caso de os direitos em causa terem sido adquiridos por titulares distintos e independentes no domínio de legislações nacionais diferentes.

Com efeito, se em tal caso o princípio da livre circulação de mercadorias devesse prevalecer em relação à protecção concedida pelas legislações nacionais respectivas, os direitos de propriedade industrial e comercial seriam atingidos no seu objecto específico.

Nesta situação, a conciliação entre as exigências da livre circulação de mercadorias e o respeito devido aos direitos de propriedade industrial e comercial deve ser realizada de tal forma que seja assegurada protecção ao uso legítimo dos direitos conferidos pelas legislações nacionais, objecto das proibições de importação «justificadas» nos termos do artigo 36.° do Tratado, mas, em contrapartida, recusando qualquer exercício abusivo dos mesmos direitos de natureza a manter ou estabelecer compartimentações artificiais no interior do mercado comum.

8 Portanto, há que responder à questão posta que é compatível com as disposições do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias o facto de uma empresa estabelecida num Estado-membro se opor, em virtude de um direito de marca e do

direito ao nome comercial, protegidos pela legislação deste Estado, à importação de produtos de uma empresa estabelecida noutro Estado-membro e que apresentam, ao abrigo da legislação deste Estado, uma denominação que se presta a confusão com a marca e o nome comercial da primeira empresa, na condição, todavia, de não existir entre as empresas em causa qualquer espécie de acordo restritivo de concorrência ou de relação de dependência, jurídica ou económica, e de os seus direitos respectivos terem sido criados independentemente uns dos outros.

Quanto às despesas

9 As despesas efectuadas pelo Governo do Reino da Bélgica, pelo Governo do Reino da Dinamarca, pelo Governo da República Federal da Alemanha, pelo Governo da República Francesa, pelo Governo da Irlanda, pelo Governo do Reino dos Países Baixos, pelo Governo 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 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 submetida pelo Bundesgerichtshof, por decisão de 31 de Outubro de 1975, declara:

É compatível com as disposições do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias o facto de uma empresa estabelecida num Estado-membro se opor, em virtude de um direito de marca e do direito ao nome comercial, protegidos pela legislação deste Estado, à importação de produtos de uma empresa estabelecida noutro Estado-membro e que apresentam, ao abrigo da legislação deste Estado, uma denominação que se presta a confusão com a marca e o nome comercial da primeira empresa, na condição, todavia, de

não existir entre as empresas em causa qualquer espécie de acordo restritivo de concorrência ou de relação de dependência, jurídica ou económica, e de os seus direitos respectivos terem sido criados independentemente uns dos outros.

Lecourt Kutscher O'Keeffe Mertens de Wilmars

Pescatore Sørensen Capotorti

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Junho de 1976.

O secretário

A. Van Houtte

O presidente

R. Lecourt