CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL GIUSEPPE TESAURO

apresentadas em 9 de Junho de 1993 *

Senhor Presidente,
Senhores Juízes,

1. Os artigos 30.° e 36.° do Tratado colocam limites à aplicação das normas nacionais que regulamentam a atribuição de direitos de marcas e a protecção destas em relação a outras marcas similares e susceptíveis, como tais, de provocar risco de confusão?

Estes são, no essencial, os problemas suscitados no âmbito do presente processo.

2. Recordemos brevemente os factos.

Esclareça-se, antes de mais, que o presente litígio respeita a uma controvérsia entre marcas com origens diversas e registadas em diferentes Estados-membros por duas empresas independentes. Trata-se:

— da marca «quattro», registada na Alemanha (e internacionalmente) pela Audi, destinada a distinguir a versão com tracção integral (quatro rodas motrizes) de alguns modelos da gama, versão comercializada com a denominação «Audi quattro»;

— da marca «Quadra», registada em França pela Renault, destinada a distinguir a versão com tracção integral do modelo. Espace, comercializada com a denominação «Espace Quadra».

3. O contencioso ente os dois conhecidos construtores de automóveis teve lugar na Alemanha e desenvolveu-se em dois planos paralelos. Por um lado, a filial alemã da Renault, a Deutsche Renault, pediu e conseguiu que o Deutsches Patentamt (instituto alemão da propriedade industrial) cancelasse o registo da marca rival «quattro». Esta decisão foi posteriormente confirmada, a nível jurisdicional, pelo Bundespatentgericht (encontrando-se ainda pendente, à data da audiência no Tribunal de Justiça, recurso daquela decisão).

O cancelamento da marca «quattro», obtido pela Deutsche Renault, assenta nos seguintes fundamentos:

— a lei alemã (artigo 4.°, n.° 2, da lei sobre as marcas, a Warenzeichengesetz, a seguir «WZG») afasta, em princípio, a possibilidade de registo de sinais numéricos, excepto (artigo 4.°, n.° 3 da WZG) no caso de se terem imposto nas relações comerciais como sinais distintivos dos produtos a que são apostos (saliente-se que o princípio da proibição de registo de

* Língua original: italiano.

sinais numéricos se enquadra na proibição mais geral de registo de quaisquer sinais que, porque essencialmente *descritivos* de determinadas características ou propriedades dos produtos, são destituídos do *carácter distintivo* exigido para a constituição válida de direitos sobre marcas);

— a marca «quattro» — versão literal, em italiano, do número quatro — é entendida pelos consumidores como um sinal numérico;

— não está suficientemente provado que o sinal «quattro» tenha atingido um nível de penetração bastante no público para lhe atribuir carácter distintivo; tendo nomeadamente em conta a exigência, particularmente relevante no sector automóvel, de que o sinal «quattro», dada a sua natureza descritiva de várias características técnicas das viaturas (quatro rodas motrizes, quatro portas, quatro cilindros, etc.), fique em princípio à *livre disposição* dos produtores.

4. Por outro lado, quase simultaneamente à apresentação, pela Deutsche Renault, do pedido de cancelamento ao Patentamt, a Audi intentou contra a Deutsche Renault uma acção inibitória e de indemnização, tendo por objectivo impedir a comercialização na Alemanha dos veículos «Espace» designados pela marca «Quadra». A acção, assente no direito exclusivo resultante do registo e do uso da marca «quattro» como denominação distintiva (o artigo 25.° da WZG protege as marcas constituídas através do uso), foi bem sucedida na primeira e na segunda instância.

Todavia, o Bundesgerichtshof (a seguir «BGH») corrigiu a apreciação dos juízes que decidiram do mérito, sublinhando que o sinal «quattro» se reveste de particular significado no mercado automóvel, devendo portanto encontrar-se disponível para utilização geral. Daí decorre que só pode ser reconhecido um direito de marca em relação a tal sinal se se verificar que adquiriu um elevado nível de notoriedade nas relações comerciais como sinal distintivo dos produtos de determinada empresa. O BGH entendeu assim que o nível de notoriedade considerado provado pelo tribunal de segunda instância era insuficiente para proteger o sinal em questão. Não obstante, precisou que, caso nova apreciação da matéria de facto efectuada pela instância inferior revelasse que o sinal «quattro» se tinha afirmado nas relações comerciais com o elevado grau de notoriedade exigido, tal sinal poderia ser juridicamente protegido nos termos da legislação nacional sobre direito das marcas.

Para a hipótese de, feitas as necessárias averiguações, se concluir que o direito nacional reconhece a protecção pedida no presente caso pela Audi, o BGH entendeu ser necessário interrogar o Tribunal de Justiça para declarar se o direito comunitário, mais precisamente os artigos 30.° a 36.° do Tratado, se opõem à concessão de tal protecção.

5. Antes de abordar a questão colocada pelo BGH, é oportuno especificar que a Primeira Directiva do Conselho relativa às marcas contém normas específicas sobre as questões de direito suscitadas no presente processo. A directiva, que constitui uma primeira etapa na aproximação das legislações nacionais neste sector, contém disposições relativas aos requisitos essenciais para o registo de marcas e à tutela das marcas registadas em relação a

outras marcas idênticas ou similares. Sublinhe-se, todavia, que a directiva não é aplicável às marcas constituídas por uso [1] (como poderia ser a marca «quattro») e que, à data dos factos em causa, ainda não tinha corrido o prazo de transposição daquele diploma, pelo que as suas normas não são de forma alguma relevantes para a solução do litígio. No presente caso, portanto, o Tribunal de Justiça é chamado exclusivamente a pronunciar-se sobre os limites resultantes dos artigos 30.° e 36.° do Tratado.

Relação entre as normas do Tratado relativas à circulação de mercadorias e as normas nacionais relativas à concessão de direitos de marca

6. Como já foi dito, a questão colocada pelo BGH com o pedido prejudicial respeita aos limites impostos à atribuição de direitos de marca pelos artigos 30.° e 36.° do Tratado. Trata-se, essencialmente, de determinar se estas normas se opõem à aplicação de uma regulamentação nacional que, embora em dadas condições, confere direitos nacionais a sinais numéricos, como o sinal «quattro».

7. A este respeito, note-se antes de mais que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça [2], as derrogações previstas no artigo 36.° do Tratado não devem ser compreendidas no sentido de atribuírem aos Estados-membros «competência exclusiva», mas antes, mais estritamente, no sentido de só permitirem a adopção de medidas «justificadas» e, portanto, indispensáveis para atingir os objectivos de prevalecente interesse geral prosseguidos pela disposição. Este princípio encontra também aplicação em matéria de propriedade industrial e comercial. Segundo o Tribunal de Justiça, «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» [3]. Nesta perspectiva, «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 maneira a assegurar protecção ao exercício legítimo, resultante das proibições de importação 'justificadas', na acepção deste artigo, dos direitos conferidos pelas legislações nacionais, mas recusada, em contrapartida, a qualquer exercício abusivo dos mesmos direitos, que seria susceptível de manter ou criar compartimentações artificiais no interior do mercado comum» [4].

8. Observe-se contudo que, se passarmos das afirmações de carácter geral ao exame dos resultados concretos da jurisprudência, torna-se bastante evidente que, para conciliar as exigências da liberdade de circulação com

1 — Como resulta do quarto considerando, a directiva não retira aos Estados-membros a faculdade de continuarem a proteger as marcas adquiridas pelo uso; limita-se a reger as suas relações com as marcas adquiridas por registo, em conformidade com as disposições harmonizadas pela directiva.

2 — V. o acórdão de 8 de Novembro de 1979, Denkavit (251/78, Recueil, p. 3369).

3 — V. o acórdão de 22 de Junho de 1976, Terrapin (119/75, Colect., p. 419).

4 — V. o acórdão de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop (144/81, Recueil, p. 2853).

os direitos da propriedade industrial e comercial, o Tribunal de Justiça deu provas de notável prudência, tomando uma atitude mais moderada do que em relação às outras derrogações contempladas no artigo 36.° Com efeito, em matéria de tutela da saúde, da moralidade, da ordem pública e da segurança pública, o Tribunal de Justiça, reconhecendo embora que, na falta de harmonização, compete em princípio aos Estados-membros determinar o nível de protecção que pretendem garantir, reservou-se sempre o exame da proporcionalidade das medidas adoptadas em relação aos objectivos prosseguidos, apreciando em particular se tais objectivos não podem ser alcançados por meios menos restritivos das trocas intracomunitárias.

É diferente e, como referido, mais «tímida» a abordagem em matéria de direitos de propriedade industrial e comercial. Resulta concretamente da jurisprudência que os artigos 30.° e 36.° se opõem apenas ao exercício *claramente abusivo* dos direitos em questão. A principal hipótese em que tal se verifica é a, bem conhecida, de os titulares de tais direitos invocarem a protecção atribuída pelas normas nacionais para se oporem à importação ou à comercialização de produtos legalmente comercializados noutros Estados-membros pelo titular do próprio direito, com o seu consentimento ou por pessoas que lhes estão ligadas por laços de dependência jurídica ou económica.

9. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça negou sempre a possibilidade de invocação dos artigos 30.° e 36.° para obstar à aplicação de normas nacionais que fixem a possibilidade, as condições e as regras de atribuição de direitos de propriedade industrial ou comercial a uma pessoa determinada. Em consequência, e na falta de harmonização a nível comunitário, a *existência* de tal direito depende apenas da legislação nacional, pelo que as regras adoptadas pelos Estados-membros nesta matéria estão *em princípio* incluídas nas derrogações ao artigo 30.° admitidas pelo artigo 36.° [5].

10. Nesta base, o Tribunal de Justiça considerou justificadas, face ao artigo 36.°:

— a lei uniforme do Benelux que, em matéria de desenhos e modelos, atribui direitos exclusivos a quem depositar primeiro determinado modelo, sem contudo exigir que seja o seu autor ou que dele tenha obtido licença (acórdão Keurkoop);

— a lei britânica que, de acordo com o princípio da «novidade relativa», atribui patentes a invenções já anteriormente patenteadas, depositadas há mais de 50 anos e não utilizadas ou publicadas no período subsequente (acórdão Thetford);

5 — V. o acórdão de 30 de Junho de 1988, Thetford (35/87, Colect., p. 3585), bem como o acórdão de 29 de Fevereiro de 1968, Parke, Davis and Co. (24/67, Colect. 1965-1968, p. 759). No mesmo sentido, em matéria de marcas, v. o acórdão de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm/Winthrop (16/74, Colect., p. 499), bem como o já citado acórdão Terrapin. Ainda nesta perspectiva, recorde-se a fórmula utilizada no acórdão Keurkoop e retomada de seguida no acórdão Thetford, no acórdão de 5 de Outubro de 1988, CICRA (53/87, Colect., p. 6039), e no acórdão de 5 de Outubro de 1988, Volvo (238/87, Colect., p. 6211), segundo a qual, na falta de unificação no âmbito da Comunidade ou de uma aproximação das legislações, a fixação das condições e das modalidades de protecção dos direitos em questão é regulada pela legislação nacional.

— as leis italiana e britânica, que reconhecem direitos exclusivos a modelos ornamentais, não só sobre toda a carroçaria de determinado veículo automóvel, mas também sobre as diversas peças separadas, impedindo assim a comercialização de peças de substituição por fabricantes independentes não autorizados (acórdãos CICRA e Volvo).

11. Não vejo razão para que esta orientação jurisprudencial não seja também seguida no presente caso. Como já se viu, a possibilidade de constituir direitos de marca (por registo ou por uso) em relação a sinais numéricos, como o sinal «quattro», está detalhadamente regulamentada na legislação alemã. Para a aplicação da lei, por outro lado, as autoridades daquele Estado elaboraram critérios precisos de interpretação destinados a garantir que não seja concedida tutela a sinais desprovidos de carácter distintivo e, assim, inidóneos para cumprir as funções próprias da marca. Esta legislação e os respectivos critérios de interpretação regulamentam assim de modo completo os requisitos e as condições de atribuição dos direitos em questão, estabelecendo um regime relativamente articulado e que permite definir se, e dentro de que limites, os sinais numéricos podem ser objecto de marcas, qual a relevância do carácter «descritivo» do sinal, qual o nível de notoriedade requerido (consoante as diversas hipóteses) para justificar o reconhecimento da tutela jurídica e qual, finalmente, a relevância do interesse dos concorrentes, e de terceiros em geral, na utilização livre do sinal em questão.

Resulta claramente da jurisprudência referida que é esta regulamentação, e não as disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias, que deve ser tomada em consideração para determinar, num caso concreto, se dado sinal apresenta todos os elementos necessários para fruir da protecção jurídica da marca. Concluo, portanto, que os artigos 30.° e 36.° do Tratado não se opõem à aplicação das normas e dos critérios nacionais em causa e que, por conseguinte, a atribuição de protecção jurídica ao símbolo «quattro» na Alemanha é uma possibilidade a apreciar pelas autoridades competentes à luz, exclusivamente, destas normas e critérios.

12. Por outro lado, e caso siga uma orientação diversa, o Tribunal de Justiça será inevitavelmente chamado a definir *in positivo* um regime jurisprudencial das marcas, deduzindo dos artigos 30.° e 36.° as regras específicas que as autoridades nacionais terão que aplicar para determinar, nos casos concretos, se deve ou não ser protegido determinado sinal distintivo. Por outras palavras, o Tribunal de Justiça assumirá um papel tipicamente regulamentar que, até ao presente, *in subiecta materia*, sempre considerou prerrogativa exclusiva do legislador (nacional ou comunitário).

13. Esta conclusão não me parece infirmada pela circunstância de o Conselho ter aprovado a Primeira Directiva de harmonização no sector das marcas, que determina, nomeadamente, os requisitos a satisfazer pelos sinais para poderem obter registo (a directiva, como foi sublinhado, não afecta, contudo, o direito dos Estados-membros de

continuarem a proteger as marcas registadas adquiridas com o uso). A própria aprovação da directiva parece-me confirmar, em linha, de resto, com os princípios jurisprudenciais atrás recordados, que os elementos constitutivos da marca, como de qualquer outro direito de propriedade industrial ou comercial, dependem, na falta de normas comuns, da legislação nacional, e não podem ser definidos pelo Tribunal de Justiça em sede de interpretação das normas do Tratado.

14. À solução apresentada deve, contudo, ser aposta uma reserva. Embora a constituição (e, mais em geral, a conservação e a extinção) dos direitos em causa se reja pela ordem jurídica interna, a prerrogativa reconhecida para este efeito aos Estados-membros não deve ser exercida de modo a provocar «restrições dissimuladas» ou «discriminações arbitrárias» ao comércio entre os Estados-membros, na acepção do segundo período do artigo 36.° Precise-se todavia que, na aplicação proposta da jurisprudência, o alcance concreto de tal reserva — que se apresenta como uma espécie de cláusula mínima de salvaguarda — não vai além de casos-limite (quase casos de escola), como o da aplicação discriminatória de normas nacionais em função da nacionalidade dos operadores interessados ou do lugar da constituição do direito de propriedade industrial ou comercial [6]; casos a que poderia ainda somar-se o de um direito de marca atribuído a um sinal *manifestamente* privado de qualquer carácter distintivo (é o exemplo — evocado na audiência — da protecção jurídica das denominações genéricas «terra» ou «água»).

6 — V. o acórdão Thetford, já referido, n.os 17 e 18; acórdão CICRA, já referido, n.° 12.

15. À luz das considerações precedentes, concluo que é possível responder ao juiz nacional que, na falta de harmonização comunitária, os artigos 30.° e 36.° do Tratado não se opõem à aplicação de normas nacionais que determinam se, e em que condições, é possível *constituir* direitos de marca em relação a sinais numéricos como o que é objecto do litígio no processo principal.

Disposições do Tratado relativas à circulação das mercadorias e à apreciação do risco de confusão entre as marcas

16. Foi também discutido um segundo aspecto, no âmbito deste processo. Colocou-se a questão de saber se, tendo-se verificado que os ordenamentos nacional e comunitário permitem reconhecer um direito de marca sobre o símbolo «quattro», a apreciação do «risco de confusão» entre aquela marca e a marca «Quadra» deve ser efectuada exclusivamente com base em critérios decorrentes do direito interno ou segundo critérios assentes nos artigos 30.° e 36.° do Tratado. Parece-me oportuno apresentar algumas considerações a este respeito.

17. Em primeiro lugar, recordo que o litígio respeita a um conflito entre marcas distintas («quattro» e «Quadra»), validamente constituídas em diferentes Estados-membros por empresas independentes.

Recordo também que a hipótese de «risco de confusão» se encontra prevista, além, naturalmente, no direito alemão, na Primeira Directiva comunitária sobre as marcas (artigo 5.°).

18. Parece-me útil, por outro lado, chamar a atenção do Tribunal de Justiça para o facto de a questão do BGH se não referir especificamente ao problema da susceptibilidade de confusão entre as marcas em litígio. O cerne da questão, como resulta também do pedido no seu conjunto, respeita à possibilidade de o Tratado impedir a *constituição* de marcas relativas ao sinal «quattro». Em contrapartida, o BGH não pergunta expressamente ao Tribunal de Justiça se, no caso de nada obstar ao reconhecimento da marca «quattro», o Tratado porá ainda outros limites à apreciação do risco de confusão entre as duas marcas. A razão é, provavelmente, a seguinte. O BGH parte da ideia de que, de qualquer modo, a marca «quattro» só poderá ser protegida pelo direito alemão caso se prove que atingiu um grau de notoriedade muito elevado entre o público consumidor, como sinal distintivo de um determinado produto; mas, caso isso venha a ser provado, terá que se considerar que essa marca, precisamente porque fundada num elevado grau de notoriedade, beneficia de forte protecção em relação a qualquer outra marca que, ainda que com variações mais ou menos acentuadas, se possa reconduzir à mesma denominação. Nesta perspectiva, que é a da protecção das marcas caracterizadas por um elevado grau de notoriedade, até um pequeno risco de confusão pode ser suficiente para justificar o exercício da protecção legal [7]. Quase desnecessário será recordar a este respeito que a directiva comunitária (que reconhece, aliás, um fenómeno difundido) deixa intacta a faculdade de os Estados-membros concederem «uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio» (nono considerando).

Aliás, apesar de não ter sido expressamente invocada pelo BGH, a questão da susceptibilidade de confusão foi amplamente debatida no Tribunal de Justiça e não é possível afastar a possibilidade de se revestir de certa importância para a resolução do litígio principal. Creio, assim, que o Tribunal de Justiça não se pode esquivar a pronunciar-se sobre este aspecto.

19. Precisado isto, parece-me que se podem desenvolver as seguintes considerações. Antes de mais, é claro que a faculdade reconhecida ao titular de determinada marca de se opor à utilização pelos concorrentes de sinais similares ou idênticos integra o conteúdo essencial do direito de marca. Com efeito, este último, no seu momento funcional, ou seja, na fase do seu exercício, configura-se simplesmente como um direito absoluto de exclusividade, um *jus excludendi omnes alios*. O artigo 5.° da Primeira Directiva é claro a este respeito: «a marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo». O mesmo resulta claramente da jurisprudência, afirmando-se no acórdão Terrapin que «no estado actual do direito comunitário, um direito de propriedade industrial e comercial

7 — Que esta seja a perspectiva acolhida pelo BGH, parece confirmado pelo parecer apresentado em anexo à petição da Audi, onde se observa que «o Bundesgerichtshof confirma que, de qualquer modo, se se partir do princípio de que a expressão 'quattro' tem forte valor como marca, dever-se-á responder afirmativamente à questão de saber se existe risco de confusão com 'Quadra'».

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 preste a confusão, quando os direitos em causa tenham 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 objectivo específico». Na mesma linha de pensamento, o Tribunal de Justiça, no acórdão HAG II [8], sublinhou que a protecção contra o risco de confusão está ligada à *função essencial* da marca, observando que esta última «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».

20. Posto isto, é igualmente evidente que, quanto mais elevado for o nível de protecção atribuído pelos Estados-membros contra o risco de confusão, tanto maior será a intensidade das restrições que daí poderão derivar para as trocas comerciais, no interior da Comunidade ou no território do Estado-membro em causa. E é claro que este aspecto, precisamente, tem uma notável relevância prática para o funcionamento do mercado interno, atendendo ao número, certamente elevado, de casos de conflito entre marcas imagináveis na área da Comunidade (tratar-se-á de várias centenas de milhares de casos, de acordo com as estimativas citadas pelo advogado-geral F. G. Jacobs no processo HAG II).

Coloca-se portanto a questão de saber se a avaliação do risco de confusão deve ser efectuada exclusivamente com base nos critérios resultantes do ordenamento jurídico interno ou se é possível deduzir dos artigos 30.° e 36.° do Tratado critérios comuns de apreciação.

21. Em princípio, não creio que a noção de *risco de confusão* possa ser considerada um *conceito comunitário* antes da entrada em vigor da Primeira Directiva comunitária sobre as marcas. Não compete, assim, ao Tribunal de Justiça definir positivamente os elementos desse conceito e os critérios relativos à sua aplicação. Por outro lado, e como já foi afirmado, a protecção contra o risco de confusão constitui o conteúdo essencial do direito de marca, pelo que não teria sentido sustentar, por um lado, que, na falta de normas comuns, os pressupostos (de aquisição) do direito se regem pela ordem jurídica interna e, por outro, que os pressupostos da sua protecção, inversamente, se regem pelas disposições do Tratado. Direito de marca, como direito exclusivo, e protecção contra sinais susceptíveis de confusão, são, no essencial, as duas faces de uma mesma

8 — V. acórdão de 17 de Outubro de 1990, HAG GF AG (C-10/89, Colect., p. I-3711).

moeda: reduzir (ou alargar) o alcance da protecção contra o risco de confusão não significa senão reduzir (ou alargar) o alcance do próprio direito. Os dois aspectos devem, por conseguinte, ser regulamentados por uma fonte única e homogénea, que, presentemente, é a ordem jurídica nacional.

22. Isto significa, concretamente, que, antes da entrada em vigor da Primeira Directiva, as autoridades nacionais deverão resolver os litígios relativos a conflitos entre marcas distintas, validamente constituídas nos diferentes Estados-membros por empresas independentes entre si, com base nos princípios e critérios contidos no direito nacional. É particularmente nesta base que se deverá verificar se deve ser atribuída protecção, não só contra o risco de confusão em sentido estrito (confusão sobre a origem do produto) como também contra o risco de confusão em senso lato (confusão sobre as relações entre as empresas). É sempre nesta base que se deverá considerar se se devem aplicar critérios mais rigorosos de apreciação do risco quando estiver em jogo uma marca que goze de especial notoriedade.

23. Quanto à possibilidade de os conflitos entre marcas receberem tratamento diferente nos vários Estados-membros, trata-se de uma consequência natural da falta de harmonização. É mesmo evidente que, em tais situações, se pode verificar que em determinado Estado-membro se entende existir confusão entre as duas marcas, enquanto noutro se chega à conclusão contrária. Assim, no presente caso, enquanto os juízes alemães que se pronunciaram sobre o mérito da causa entenderam dever proteger a marca «quattro» contra a marca «Quadra», nenhum problema se parece ter colocado no Reino Unido, onde as duas marcas coexistem e se encontram validamente registadas. Por outro lado, deve ainda ter-se em conta que mesmo o maior rigor na protecção das marcas contra o risco de confusão pode ser reflexo de um maior rigor no reconhecimento do direito à marca: assim, se é certo que os juízes alemães não parecem ter hesitado quanto à existência de risco de confusão entre as marcas «quattro» e «Quadra», também é certo que, como resulta, quer das decisões do Patentamt e do Bundespatentgericht, quer do despacho do BGH, foram aplicados critérios muito rigorosos em relação ao reconhecimento do direito à marca para o sinal «quattro». Daqui decorre que não se pode de forma alguma excluir que as autoridades alemãs — ao inverso das britânicas — considerem em definitivo que o sinal «quattro» não é susceptível de constituir objecto de marca e não possa, por este motivo, beneficiar de qualquer protecção jurídica na Alemanha contra a marca «Quadra».

24. Resta salientar um último aspecto. Note-se que, ao apreciar o risco de confusão entre duas marcas, as autoridades nacionais devem sempre respeitar o limite geral prescrito no segundo período do artigo 36.° Os procedimentos adoptados para resolver os conflitos entre marcas não deverão assim, em caso algum, traduzir-se em «discriminações arbitrárias» ou «restrições dissimuladas» ao comércio entre os Estados-membros. A este respeito, o Tribunal de Justiça tinha introduzido uma reserva específica no acórdão Terrapin, ao sublinhar que

«a resposta 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».

25. Em particular, na aplicação da reserva do segundo período do artigo 36.°, deve ser tomada em conta a exigência de evitar que o exercício do direito reconhecido pela ordem jurídica nacional a determinado titular se traduza em restrições totalmente injustificadas às trocas comerciais. Nesta perspectiva — já sublinhada nas conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo HAG II [9] — dever-se-á assim zelar por que a exclusividade reconhecida ao direito de marca não seja invocada de modo discriminatório (segundo o indicado pelo Tribunal de Justiça no acórdão Terrapin) mesmo em situações nas quais não existe objectivamente qualquer risco de confusão entre duas marcas distintas. Tais situações podem realmente verificar-se quando, tendo em conta as características do produto e do mercado, bem como dos diversos sinais e denominações que distinguem os produtos em causa, se torna claro que não é possível a confusão sobre a identidade de origem dos produtos e que nenhuma empresa abusa da notoriedade dos produtos de outrem nem mancha a sua reputação, ao utilizar determinado sinal distintivo. Assim, no presente caso, estou certo de que o juiz nacional — a quem compete apreciar este aspecto — não deixará de tomar em conta a circunstância de a origem dos produtos em causa ser individualizada, aos olhos dos consumidores, não só pelas marcas «Quadra» e «quattro», mas por toda uma globalidade de elementos distintivos, de que fazem parte, juntamente com outros sinais, as denominações «Espace» e «Audi»: não há dúvidas de que é pacífico o facto de os veículos em questão serem comercializados com as denominações «Espace Quadra» e «Audi quattro» e não simplesmente como «Quadra» e «quattro». Além disso, o mesmo juiz não deixará certamente de tomar em consideração o facto de os consumidores de automóveis de grande difusão serem bastante mais avisados e, por conseguinte, menos expostos a risco de confusão (em sentido estrito e em sentido lato) do que os consumidores de produtos de

9 — Nos n.os 48 e 49 das suas conclusões, o advogado-geral F. G. Jacobs sublinha que um entendimento demasiado lato do conceito de marcas similares susceptíveis de confusão — para além de, naquele caso, não ser justificado, na acepção do primeiro período do artigo 36.° — colidiria com o segundo período do mesmo preceito, na medida em que «no caso de os tribunais nacionais aceitarem a invocação de uma marca para impedir a importação de mercadorias fabricadas noutro Estado-membro quando o risco de confusão fosse mínimo, tal constituiria uma discriminação arbitrária».

natureza e custo diferentes, tais como (de acordo com o exemplo por todos utilizado na audiência) os chocolates, os detergentes ou os bombons!

Conclusões

26. À luz das considerações precedentes, proponho que se responda da seguinte forma ao órgão jurisdicional nacional:

«Na falta de normas comunitárias de harmonização, os artigos 30.° e 36.° do Tratado não se opõem à aplicação de normas e critérios de direito interno que determinem se, e em que condições, se devem reconhecer direitos de marca em relação a sinais numéricos, como o que é objecto do litígio no processo principal. Compete, assim, às autoridades nacionais determinar, com base nas normas e critérios de direito interno, se existe ou não risco de confusão entre marcas similares, pertencentes a empresas independentes entre si. Ao reconhecer um direito de marca a determinada empresa e ao apreciar se existe risco de confusão devido à utilização, por outra empresa, de um sinal distintivo similar àquela marca, as autoridades nacionais não podem, em caso algum, tomar medidas que se traduzam em discriminação arbitrária ou restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros, na acepção do segundo período do artigo 36.° do Tratado».