ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
30 de Novembro de 1993 *

No processo C-317/91,

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

Deutsche Renault AG

e

AUDI AG,

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

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: O. Due, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e D. A. O. Edward, presidentes de secção, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn e J. L. Murray, juízes,

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

vistas as observações escritas apresentadas:

* Língua do processo: alemão.

— em representação da Deutsche Renault AG, por H. Kroitzsch, advogado no foro de Karlsruhe,

— em representação da AUDI AG, por M. Brandi-Dohrn, advogado no foro de Munique,

— em representação do Governo alemão, por J. Karl, Regierungsdirektor no Ministério Federal da Economia, A. von Mühlendahl, Ministerialrat no Ministério Federal da Justiça, e A. Dittrich, Regierungsdirektor no mesmo ministério, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo do Reino Unido, por S. Cochrane, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por B. Langeheine, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações das partes, na audiência de 9 de Fevereiro de 1993, no decorrer da qual a Deutsche Renault AG foi representada por H. Kroitzsch e por Graf von Luckner, advogado do foro de Hamburgo, e o Governo do Reino Unido por A. M. Silverleaf, barrister, na qualidade de agente,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 9 de Junho de 1993,

profere o presente

Acórdão

1 Por despacho de 21 de Novembro de 1991, que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 9 de Dezembro seguinte, o Bundesgerichtshof (Primeira Secção Civil) submeteu, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, uma questão prejudicial relativa à interpretação dos artigos 30.° e 36.° do referido Tratado, a fim de apreciar a compatibilidade com estas disposições da protecção de uma denominação consistente num número transcrito em letras numa língua da Comunidade diversa da do Estado-membro de importação.

2 Esta questão foi suscitada no âmbito de um litígio que opõe a Deutsche Renault AG (a seguir «Renault»), filial alemã de um construtor francês de automóveis, à AUDI AG (a seguir «AUDI»), construtor alemão de automóveis, a propósito da utilização, pela Renault, da denominação «Quadra».

3 Resulta dos autos que a questão surgiu no seguinte quadro normativo e fáctico.

4 A Warenzeichengesetz (lei alemã sobre as marcas, a seguir «WZG»), não permite o registo, como marcas, de sinais numéricos (WZG, artigo 4.°, n.° 2, alínea 1), a menos que o sinal em questão se tenha imposto no comércio como sinal distintivo dos produtos a que é aposto (WZG, artigo 4.°, n.° 3). Por outro lado, os titulares de marca não podem impedir os concorrentes de apor nas suas mercadorias menções que descrevam as características particulares destas, desde que o emprego destas menções não seja feito como marca (WZG, artigo 16.°). Finalmente, uma certa apresentação («Ausstattungsrecht»), considerada suficientemente distintiva nos meios comerciais, beneficia de protecção equivalente, no essencial, à de marca registada (WZG, artigo 25.°).

5 A AUDI inscreveu em duas ocasiões a marca «quattro» no registo alemão das marcas. Vende sob esta denominação veículos com quatro rodas motrizes, desde 1980. Em meados de Março de 1988, a Renault colocou à venda no mercado alemão um

veículo automóvel com quatro rodas motrizes, fabricado em França e já comercializado noutros países europeus, sob a denominação «*Espace Quadra*».

6 Em Março de 1988, a Renault apresentou ao Deutsches Patentamt (instituto alemão da propriedade industrial) um pedido de cancelamento das duas marcas registadas pela AUDI. Por decisões de 9 de Agosto e de 11 de Outubro de 1990, a secção das marcas do Deutsches Patentamt cancelou as duas marcas «quattro», com fundamento na impossibilidade de registo de números, mesmo reproduzidos noutra língua, e por a denominação em causa não ter obtido um grau suficiente de penetração no momento do registo. O recurso da AUDI contra aquelas decisões foi julgado improcedente pelo Bundespatentgericht que, contudo, admitiu recurso («Rechtsbeschwerde»). O Bundespatentgericht salientou, nomeadamente, que a expressão «quattro» devia ser deixada disponível, enquanto palavra italiana que designa o número quatro, quer para o comércio interno, quer sobretudo, para as importações e as exportações no sector automóvel, e que, por outro, o número «4» tinha, na publicidade ou para a descrição de determinadas viaturas, uma importância incomparável com a de qualquer outro número no sector automóvel.

7 No litígio que está na origem do presente pedido prejudicial a AUDI procura obter a condenação da Renault a deixar de utilizar o nome «Quadra» e a pagar-lhe uma indemnização. Para este efeito, afirma que as denominações «quattro» e «Quadra» se podem prestar a confusão, assentando a acção tanto nos direitos resultantes do registo da marca como nos que retira do artigo 25.° da WZG, relativo ao direito de «apresentação» («Ausstattungsrecht»). No processo principal, esta disposição é invocada na medida em que permite, em certas condições, a protecção de marcas não registadas.

8 A AUDI obteve vencimento em primeira instância. Por decisão de 30 de Novembro de 1988, o Landgericht München I (Sétima Secção Comercial) salientou, nomeadamente, a existência de risco de confusão fonética entre «quattro» e «Quadra», tal como um risco de confusão conceitual, dado que os dois termos aludem ao número «4», em relação às mesmas mercadorias, ou seja, veículos com quatro rodas motrizes.

9 Chamado a decidir por via de recurso, o Oberlandesgericht München (Sexta Secção Civil) negou provimento ao recurso da Renault, por acórdão proferido em 21 de Setembro de 1989 (ou seja, antes das decisões do Deutsches Patentamt referidas, *supra*, n.° 6). Baseou-se, essencialmente, na protecção da apresentação e entendeu, nomeadamente, que as pretensões da AUDI a este respeito eram legítimas e que não era necessário deixar a referida denominação à disposição dos concorrentes. Julgou que as sondagens apresentadas pela AUDI demonstravam que a denominação se tinha imposto suficientemente para ser protegida, dado que revelavam que 61,1% das pessoas interrogadas (e, particularmente, entre 79,8% e 87,9% dos titulares de carta de condução, dos proprietários de automóveis, dos condutores, das pessoas interessadas no mercado automóvel e das que tencionavam adquirir uma viatura) conheciam a denominação «quattro» em relação com veículos automóveis e que 51,2% do público atribuía aquela denominação a um construtor específico.

10 A Renault apresentou um pedido de «Revision» ao Bundesgerichtshof (a seguir «BGH»). Este entendeu, ao invés do tribunal de segunda instância, que os meios especializados na construção automóvel têm considerável interesse em que o número «4», sinal descritivo importante para o ramo sob vários pontos de vista, seja deixado à livre disposição dos interessados, incluindo a versão italiana, cujo significado é largamente compreendido pelo público alemão. O BGH considera que o grau de notoriedade encontrado pelo tribunal de segunda instância não é suficiente para criar um direito à protecção da apresentação ou para satisfazer a condição de uso prolongado da marca e que, nestas circunstâncias, a denominação «quattro» só poderá ser protegida pela WZG se se verificar, na sequência de nova apreciação dos factos levada a cabo pelo juiz encarregado de decidir sobre o mérito, que se impôs nas relações comerciais com o alto nível de notoriedade exigido. O BGH afirma, a este respeito, que um novo relatório pericial que reflicta o estado da opinião poderá, eventualmente, demonstrar a existência daquele elevado grau de notoriedade.

11 O BGH acrescenta que, se for demonstrada aquela notoriedade, se deverá admitir que a denominação «quattro» apresenta um forte carácter distintivo e necessitará, em consequência, de uma protecção alargada. Neste caso, verificar-se-á a existência de risco de confusão com a denominação «Quadra» devendo, por conseguinte, ser a Renault impedida de a utilizar como marca na Alemanha.

12 A Renault sustentou que tal proibição constituiria um entrave ilícito às trocas comerciais intracomunitárias, pelo que o BGH decidiu, para apreciar a necessidade de devolver a causa ao tribunal competente para conhecer do seu mérito, o que seria supérfluo se a proibição da denominação «Quadra» fosse ilícita face ao direito comunitário, submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Constitui um obstáculo ilícito ao comércio intracomunitário, na acepção dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE, o facto de, no Estado-membro A, onde se encontra estabelecida, ser proibido a uma filial de um construtor de automóveis estabelecido no Estado-Membro B a utilização como marca da designação 'Quadra', que o construtor utiliza no Estado onde tem a sua sede e noutros lugares, até agora sem qualquer oposição, para um automóvel com tracção às quatro rodas, em virtude de outro construtor de automóveis invocar ser titular naquele Estado-membro (A) de uma marca registada e/ou da protecção da apresentação da mercadoria relativamente à palavra 'quattro', de acordo com o direito interno deste Estado, mesmo que esta palavra signifique, noutro Estado-membro, um numeral e, em todo o caso, possa ser reconhecida em vários outros Estados-membros como tendo este significado, e ainda que o assim designado numeral 4 desempenhe um importante e diversificado papel na construção e distribuição automóvel?»

13 Para mais ampla exposição dos factos do litígio no processo principal, das disposições nacionais e comunitárias aplicáveis, da tramitação processual e das observações escritas apresentadas ao Tribunal, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação da decisão do Tribunal.

14 Note-se, a título liminar, que o prazo de transposição 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), foi prorrogado até 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). Nestas circunstâncias, esta directiva (que, aliás, só se refere às marcas registadas e não ao direito à protecção de determinada apresentação) não é, de qualquer forma, aplicável no presente processo, *ratione temporis*, devendo este ser examinado exclusivamente em relação aos artigos 30.° e 36.° do Tratado.

15 A questão colocada suscita o problema da compatibilidade com o direito comunitário de legislações nacionais como a que se encontra em causa, de dois pontos de vista: em primeiro lugar, do da constituição do direito sobre a denominação, na medida em que tal legislação permitiria conceder a protecção da denominação «quattro» com base no direito das marcas; em segundo lugar, do ponto de vista da aplicação do direito, na medida em que a legislação permitiria considerar a existência de risco de confusão entre as denominações «quattro» e «Quadra».

16 Estes dois pontos devem ser examinados sucessivamente.

Quanto à constituição do direito sobre a denominação «quattro»

17 Recorde-se antes de mais que, de acordo com as disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias, nomeadamente o artigo 30.°, são proibidas entre os Estados-membros as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente. Contudo, o primeiro período do artigo 36.° precisa que aquelas disposições não obstam às proibições ou restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial.

18 Nos termos do segundo período do artigo 36.°, as proibições e as restrições indicadas no primeiro período não devem «constituir nem um meio de discriminação arbitrária, nem qualquer restrição dissimulada ao comércio ente os Estados-membros.»

19 Como foi decidido no acórdão de 14 de Dezembro de 1979, Henn e Darby (34/79, Recueil, p. 3795, n.° 21), a função do segundo período do artigo 36.° consiste em impedir que as restrições ao comércio motivadas pelas razões indicadas no primeiro período sejam desviadas da sua finalidade e utilizadas de forma a criar discriminações em relação a mercadorias originárias de outros Estados-membros ou a proteger indirectamente certas produções nacionais.

20 Sublinhe-se, de seguida, que na ausência de uma unificação no âmbito da Comunidade ou de uma aproximação das legislações, a fixação das condições e das modalidades de protecção de direitos de propriedade intelectual depende das normas nacionais, como foi indicado pelo Tribunal de Justiça, nomeadamente, nos acórdãos de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop (144/81, Recueil, p. 2853) e de 5 de Outubro de 1988, Volvo (238/87, Colect., p. 6211), a propósito de desenhos e modelos, e no acórdão de 30 de Junho de 1988, Thetford (35/87, Colect., p. 3585), a propósito das patentes.

21 Resulta do que precede que é ao direito nacional que cabe determinar as condições de protecção de denominações como a «quattro», sob reserva dos limites indicados no segundo período do artigo 36.°

22 Note-se a este respeito, em primeiro lugar, que a legislação nacional em causa, na interpretação que lhe é dada pelo tribunal *a quo*, subordina a protecção com base no direito das marcas a denominações como a «quattro» a condições muito estritas.

23 Para além das limitações previstas pela lei ao registo como marca de sinais numéricos (v., *supra*, n.° 4), os sinais não registados só são protegidos, regra geral, se se tiverem imposto nos meios interessados, o que significa que o público alemão deve entender o sinal como indicando que o produto que o exibe provém de determinada empresa. Tal só acontecerá se a grande maioria dos consumidores entenderem o sinal dessa forma.

24 Aquele grau de notoriedade do sinal, exigido pelo BGH, deve ser ainda maior no caso de se tratar de um sinal em relação ao qual exista um imperativo de disponibilidade, como acontece com o número «4» no sector automóvel. Devida à importância deste imperativo de disponibilidade, o BGH não considera suficiente o grau de notoriedade atingido até ao momento.

25 Por outro lado, aquelas regras também se aplicam quando o número se encontra transcrito em língua estrangeira, caso tal língua seja suficientemente conhecida na Alemanha.

26 Resulta, finalmente, da lei alemã — também aplicável, por analogia, ao direito de «apresentação» («Ausstattungsrecht») — que a protecção do sinal não impede os concorrentes de aporem nos seus produtos menções descritivas das suas características, desde que tais menções não sejam empregues enquanto marca. As denominações descritivas em língua estrangeira encontram-se submetidas às mesmas regras. Contudo, os tribunais que conheceram do mérito da causa no processo principal decidiram que a denominação «Quadra» não era usada de modo descritivo.

27 Em segundo lugar, os autos não revelaram que os produtores de outros Estados-membros não possam beneficiar, nas mesmas condições, da protecção atribuída pelo direito alemão a marcas, registadas ou não, ou que aquela protecção varie em função da origem nacional ou estrangeira dos produtos revestidos com o sinal em questão.

28 Em consequência, legislações nacionais como a que está em causa no litígio no processo principal, que permitem a constituição de direitos exclusivos à utilização de denominações como a «quattro», nas condições referidas, não constituem discriminações arbitrárias ou restrições dissimuladas ao comércio intracomunitário.

Quanto ao risco de confusão entre as denominações «quattro» e «Quadra»

29 A Comissão afirma, quanto ao exercício do direito, que a noção de risco real de confusão deve ser interpretada estritamente para não entravar a livre circulação de mercadorias para além do necessário para a protecção das marcas. Sublinha que o artigo 36.°, como excepção a um princípio fundamental do mercado comum, só admite restrições à livre circulação de mercadorias na medida em que sejam justificadas pela salvaguarda de direitos que constituem o objecto específico da propriedade industrial ou comercial em questão.

30 Tendo em conta estes argumentos, deve dizer-se, em primeiro lugar, que o objecto específico do direito das marcas consiste em proteger o titular da marca contra riscos de confusão susceptíveis de permitir a terceiros que tirem indevidamente partido da reputação dos produtos daquele titular (v. acórdãos de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm/Winthrop, 16/74, Colect., p. 499, n.° 8, e de 17 de Outubro de 1990, HAG GF, dito HAG II, C-10/89, Colect., p. I-3711, n.° 14).

31 A determinação dos critérios que permitam concluir pela existência de risco de confusão faz parte das regras de protecção do direito à marca que, como já foi acima salientado (n.° 20), são estabelecidas pelo direito nacional. Com efeito, como foi acertadamente sublinhado pela advogado-geral no n.° 21 das suas conclusões, o direito à marca, enquanto direito exclusivo, e a protecção contra sinais susceptíveis de confusão, são, no essencial, as duas faces de uma mesma 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.

32 Do exposto decorre que o direito comunitário não impõe um critério de interpretação estrita do risco de confusão.

33 Todavia, o direito nacional encontra-se sujeito aos limites enunciados no segundo período do artigo 36.° do Tratado. Ora, nenhum elemento dos autos revela que tais limites tenham sido infringidos. Em particular, nada indica que os tribunais alemães pratiquem uma interpretação extensiva da noção de confusão quando está em causa a protecção de marcas de produtores alemães, e restritiva quando se trate de marcas de produtores estabelecidos noutros Estados-membros.

34 Nestas condições, legislações nacionais como a que está em causa, que permitem o exercício de direitos exclusivos à utilização de denominações como a «quattro» para impedir o uso de denominações como a «Quadra», considerada susceptível de

criar risco de confusão com a primeira, não constituem discriminações arbitrárias nem restrições dissimuladas ao comércio intracomunitário.

35 A Comissão afirma ainda que as marcas compostas devem ser consideradas globalmente para a apreciação do risco de confusão e que, portanto, no presente processo, é necessário ter em conta que os veículos em questão são comercializados sob as denominações Espace Quadra e AUDI quattro.

36 Deve dizer-se, em primeiro lugar que, de acordo com o direito alemão, existe risco de confusão entre dois sinais, não só quando os meios interessados possam supor, por erro, que os produtos em causa provêm da mesma empresa (risco de confusão em sentido estrito), mas ainda quando a suposição errada respeite à existência, entre as empresas em causa, de laços estruturais ou económicos, como um acordo de licença que autorize uma a fabricar um produto com as características de determinado produto da outra (risco de confusão em sentido lato).

37 A protecção, concedida por um direito nacional, contra este último risco de confusão não pode ser censurada com base no direito comunitário, desde que corresponda ao objecto específico do direito das marcas que, como foi acima indicado, consiste em proteger o titular contra riscos de confusão.

38 A questão de saber se a utilização das palavras «quattro» e «Quadra» em denominações compostas como «AUDI quattro» e «Espace Quadra» basta para afastar riscos de confusão, apesar do elevado grau de notoriedade eventualmente encontrado em relação à denominação «quattro», deve ser apreciada pelo órgão jurisdicional nacional.

39 Tendo em atenção o conjunto das considerações precedentes, deve responder-se à questão colocada que não constitui um entrave ilícito às trocas comerciais intracomunitárias, na acepção dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE, a proibição em determinado Estado-membro A, a uma filial, aí estabelecida, de um construtor de automóveis com sede num Estado-membro B, de utilizar como marca a denominação «Quadra», livremente utilizada até ao presente por aquele construtor no seu Estado de origem e noutros para designar um veículo de quatro rodas motrizes, devido ao facto de um outro construtor de automóveis invocar no Estado-membro A o direito à marca (Warenzeichenrecht) e/ou de «apresentação» (Ausstattungsrecht) sobre a palavra «quattro» (com razão, face ao direito interno deste Estado), ainda que a palavra «quattro» seja um número noutro Estado-membro, e que, noutros Estados-membros ainda, pareça, de qualquer forma e sem dúvida, ter também este significado, e embora o número «4» designado por esse termo desempenhe um papel importante e diversificado na construção e distribuição automóvel.

Quanto às despesas

40 As despesas efectuadas pelo Governo alemão, 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 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 despacho de 21 de Novembro de 1991, declara:

Não constitui um entrave ilícito às trocas comerciais intracomunitárias, na acepção dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE, a proibição em determinado

Estado-membro A, a uma filial, aí estabelecida, de um construtor de automóveis com sede num Estado-membro B, de utilizar como marca a denominação «Quadra», livremente utilizada até ao presente por aquele construtor no seu Estado de origem e noutros para designar um veículo de quatro rodas motrizes, devido ao facto de um outro construtor de automóveis invocar no Estado-membro A o direito à marca (Warenzeichenrecht) e/ou de «apresentação» (Ausstattungsrecht) sobre a palavra «quattro» (com razão, face ao direito interno deste Estado), ainda que a palavra «quattro» seja um número noutro Estado-membro, e que, noutros Estados-membros ainda, pareça, de qualquer forma e sem dúvida, ter também este significado, e embora o número «4» designado por esse termo desempenhe um papel importante e diversificado na construção e distribuição automóvel.

Due Mancini Moitinho de Almeida Díez de Velasco

Edward Joliet Schockweiler

Rodríguez Iglesias Zuleeg Kapteyn Murray

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 30 de Novembro de 1993.

O secretário

J.-G. Giraud

O presidente

O. Due