Estado-membro A — com razão, face ao direito interno deste Estado — o direito de marca («Warenzeichenrecht») e/ou de «apresentação» («Ausstattungsrecht») sobre a palavra «quattro», 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.

Com efeito, na ausência de uma unificação no âmbito da Comunidade ou de uma aproximação das legislações, a fixação das condições de protecção de uma denominação como «quattro» e a determinação dos critérios que permitam concluir sobre a existência de risco de confusão entre duas denominações — em relação ao que o direito comunitário não impõe uma interpretação estrita — depende das normas nacionais, sob reserva dos limites indicados no segundo período do artigo 36.° do Tratado.

RELATÓRIO PARA AUDIÊNCIA
apresentado no processo C-317/91 *

I — Matéria de facto e tramitação processual

1. *Enquadramento jurídico do litígio*

a) *Direito nacional*

As disposições relevantes para o presente processo da lei alemã sobre as marcas, a *Warenzeichengesetz* (a seguir «WZG»), na redacção de 2 de Janeiro de 1968 (Bundesgesetzblatt I, p. 29), modificada, por último, pela Lei de 7 de Março de 1990 (Bundesgesetzblatt I, p. 422), são do seguinte teor:

«*Artigo 4.° (Sinais não abrangidos)*

(1) Os sinais livres não podem ser inscritos no regime das marcas.

(2) Também não podem ser registados os sinais que

1° não têm carácter distintivo ou são exclusivamente compostos por números, letras ou palavras que indiquem a espécie, época e lugar de produção, a

* Língua do processo: alemão.

qualidade, o destino, o preço, a quantidade ou o preço das mercadorias.

...

(3) A inscrição será aceite, contudo, nos casos indicados na alínea 2 do n.º 1, se o sinal se tiver imposto no comércio como sinal distintivo dos produtos do requerente.

...»

«Artigo 16.º (Efeitos limitados da marca)

O registo de marca de fabrico não prejudica o direito de cada um de apor, nas mercadorias, seu acondicionamento ou embalagem, mesmo de forma abreviada, o seu nome, firma, referência ao domicílio, ou indicações relativas à espécie, época e lugar de produção, à qualidade, ao destino, ao preço, à quantidade ou ao preço das mercadorias, e de usar indicações semelhantes no comércio, desde que aquele emprego não seja feito enquanto marca de fábrica.»

«Artigo 25.º (Uso ilícito de determinada apresentação — 'Ausstattungsrecht')

(1) A aposição ilícita, no quadro de actividades comerciais, a mercadorias, seu acondicionamento ou embalagem, ou a anúncios, catálogos de preços, cartas de negócios, publicidade, facturas ou outros documentos análogos, de apresentação considerada, nos meios comerciais respectivos, sinal distintivo de produtos idênticos ou similares de terceiro, ou a colocação à venda de tais mercadorias, podem ser objecto de acção, por parte do interessado, para fazer cessar a violação.

(2) A prática dolosa ou negligente dos actos referidos no número anterior dá origem a obrigação de indemnizar os danos causados.

...»

«Artigo 33.º (Risco de confusão)

A aplicação do preceituado no presente diploma não é prejudicado por diferenças na forma das marcas (nominais ou figurativas) nem por outras modificações realizadas nas marcas, símbolos, nome, firma ou qualquer sinal distintivo de mercadorias, desde que subsista o risco de confusão, apesar das modificações.»

b) *Direito comunitário*

Nas observações apresentadas é feita referência à 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), cujo prazo de transposição terminou em 31 de Dezembro de 1992 [1]. As

1 — Decisão 92/10/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991 (JO 1992, L 6, p. 35).

disposições daquela Directiva de relevo para o presente processo são as seguintes:

«Artigo 2.° — Sinais susceptíveis de constituir uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes das pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

«Artigo 3.° — Motivos de recusa ou de nulidade

1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:

...

b) Às marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) Às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

d) As marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

...

3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.° 1, alínea b), ou c), ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.

...»

«Artigo 5.° — Direitos conferidos pela marca

1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a

marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

...»

«Artigo 6.° — Limitação dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

...

b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

...»

2. *Antecedentes do litígio*

A AUDI AG (a seguir «AUDI») é titular de duas marcas «quattro» que inscreveu no registo das marcas na classe 12 (veículos, aparelhos de locomoção por terra, mar ou ar). Vende com esta marca, desde 1980, veículos automóveis com quatro rodas motrizes. Em meados de Março de 1988 a Deutsche Renault AG (a seguir «Renault»), filial alemã de um construtor francês, colocou à venda no mercado alemão um veículo automóvel de quatro rodas motrizes, fabricado em França e já comercializado em outros países europeus, sob a denominação «*Espace Quadra*».

Em Março de 1988 a Renault apresentou ao Deutsches Patentamt (Instituto da Propriedade Industrial alemão) um pedido de cancelamento das duas marcas registadas pela AUDI. Afirmou, para este efeito, que a denominação «quattro», que designa um número, devia ser deixada disponível e não devia ter sido registada, não se tendo imposto suficientemente no comércio (v. o n.° 3 do artigo 4.° da WZG). Em decisões de 9 de Agosto e de 11 de Outubro de 1990 [ou seja, antes de o tribunal de recurso ter proferido o acórdão que é objecto da «Revision» (recurso de revista) apresentada ao Bundesgerichtshof] a secção das marcas do Deutsches Patentamt cancelou as duas marcas «quattro». O recurso da AUDI contra aquelas decisões ou julgado improcedente pelo Bundespatentgericht que, contudo, admitiu recurso — «Rechtsbeschwerde».

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 pela confusão entre a referida denominação e «quattro». A acção da AUDI assenta nas duas marcas que registou e, por outro lado, em direito protegido pelo artigo 25.° da WZG. A AUDI apresenta sondagens no sentido de demonstrar que a denominação

«quattro» se impôs largamente, no público em geral e entre os compradores de automóveis e titulares de carta de condução em particular. A AUDI obteve vencimento em primeira instância e em segunda instância. O tribunal de segunda instância entendeu que os direitos que invocava com base no artigo 25.° da WZG eram legítimos, que as sondagens demonstravam que a denominação se tinha imposto suficientemente para merecer protecção, que não era necessário deixar aquela disponível para concorrentes e que o risco de confusão era real, dada a similitude de sonoridade e de sentido.

A Renault apresentou um pedido de «Revision» perante o 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», importante para o ramo de vários pontos de vista, seja deixado disponível para utilização geral, incluindo a versão italiana, em letras. O BGH chegou assim à conclusão provisória de que a protecção da denominação «quattro» necessitava que fosse verificada notoriedade superior à encontrada pelo tribunal de segunda instância, não rejeitando, contudo, *a priori* a sua existência. A prova da notoriedade pressupunha, todavia, a devolução da causa aos tribunais competentes para conhecer do mérito.

Tendo em conta a tese da Renault de que, a ser-lhe imposta a proibição de comercializar os seus automóveis sob a designação «Quadra», tal constituiria um entrave ilícito às trocas comerciais intracomunitárias, o BGH decidiu interrogar o Tribunal de Justiça, a título prejudicial, a fim de apreciar a necessidade de tal devolução ao tribunal do mérito, que seria supérflua caso a protecção da denominação «quattro» oposta a «Quadra» fosse proibida pelo direito comunitário.

3. *Questão prejudicial*

O Bundesgerichtshof (Primeira Secção Cível) submeteu ao Tribunal de Justiça, em despacho de 17 de Outubro de 1991, a seguinte questão prejudicial:

«A proibição em determinado Estado-membro A a filial, aí estabelecida, de construtor de automóveis com sede em outro Estado-membro, de utilização como marca da denominação 'Quadra', livremente utilizada até ao presente por aquele construtor no seu Estado de origem e em outros para designar um veículo de quatro rodas motrizes, devido ao facto de outro construtor de automóveis invocar naquele Estado-membro (A) direito de marca e/ou de apresentação sobre a palavra 'quattro' (com razão, face ao direito interno deste Estado), embora tal palavra, em outro Estado-membro, corresponda a um número, sendo, de qualquer forma, tal correspondência reconhecível em muitos outros Estados-membros, e embora o número '4' designado por tal forma desempenhe um papel importante e diversificado na construção e distribuição automóvel, constitui uma restrição inaceitável às trocas comerciais intracomunitárias, na acepção dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE?»

4. *Tramitação perante o Tribunal de Justiça*

O pedido prejudicial deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 9 de Dezembro de 1991.

Nos termos do artigo 20.° do Protocolo sobre o Estatuto do Tribunal de Justiça, foram apresentadas observações escritas:

— em 9 de Março de 1992, pela Renault, representada por H. Kroitzsh, advogado perante o Bundesgerichtshof,

— em 25 de Março de 1992, pela AUDI, representada por M. Brandi-Dohrn, advogado no foro de Munique,

— em 26 de Março de 1992, pelo Governo alemão, representado por J. Karl, do ministério federal da Economia, e por A. von Mühlendahl e A. Dittrich, do Ministério Federal da Justiça, na qualidade de agentes,

— em 6 de Abril de 1992, pelo Governo do Reino Unido, representado por S. Cochrane, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente,

— Em 24 de Março de 1992, pela Comissão das Comunidades Europeias, representada por B. Langeheine, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente.

Com base no relatório preliminar do juiz-relator e ouvido o advogado-geral, o Tribunal decidiu iniciar a fase oral do processo sem instrução.

II — Observações escritas apresentadas ao Tribunal de Justiça

5. A *Renault* começa por expor que a AUDI obteve, através da marca nacional de que é titular, o registo internacional da marca «quattro». A AUDI invocou os direitos de protecção em relação a esta marca nos seguintes Estados-membros: Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Espanha, França, Itália e Portugal.

A Régie Nationale des Usines Renault é titular da marca francesa «Quadra». Pediu o registo internacional desta marca e invocou os direitos de protecção nos seguintes Estados-membros: Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Espanha, Itália e Mónaco (sic).

A Renault salienta que só na Alemanha a AUDI agiu judicialmente contra si. Por outro lado, a AUDI tolera, na Alemanha e nos outros Estados-membros, que outros construtores de automóveis utilizem o número «4», só ou em combinação, para designar veículos a quatro rodas motrizes. Em italiano e Espanhol, prossegue, a confusão fonética com a marca da AUDI é total.

A Renault sustenta que o registo da marca alemã «quattro» era, desde o início, contrária à regulamentação aplicável. Não é, regra geral, admitido o registo de palavras retiradas de língua viva estrangeira, devido ao risco de erro (artigo 4.° da WZG). A AUDI não teria também conseguido obter o registo do número «Vier», devido à grande importância

de tal número na indústria automóvel (a Renault apresenta uma lista de características de viaturas em que é habitual o emprego do número «4»). Em consequência, não é também possível a concessão de protecção internacional àquela marca.

A Renault debruça-se de seguida sobre os entraves às trocas comerciais. Em seu entender, constitui um entrave daquele tipo a impossibilidade de apresentação de modo uniforme para todo o território da Comunidade dos documentos relativos aos automóveis vendidos (prospectos e manuais de uso). A técnica de fabrico de tais documentos permite manter a paginação das fotografias em todas as versões linguísticas, modificando apenas o texto.

Na sequência da acção da AUDI, e dados os custos da realização de uma paginação específica para a Alemanha (que seria, aliás, diferente da destinada à Áustria e à Suíça), a Renault teve de suprimir de todas as versões linguísticas dos catálogos do modelo Espace todas as reproduções do Espace «Quadra», e renunciar, assim, a qualquer publicidade a esta viatura. A AUDI obteve assim uma protecção *de facto* em países onde não dispõe de protecção internacional para a marca «quattro» (Reino Unido, Irlanda, Dinamarca e Grécia) e em países onde tolera a utilização da palavra «Quadra» (Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França, Espanha, Itália e Portugal).

A Renault vê nestes factos um importante obstáculo às trocas comerciais intracomunitárias. Insiste nas consequências da proibição de utilização da marca «Quadra» na Alemanha, resultante da decisão dos tribunais que conheceram do mérito (eliminação da palavra «Quadra» onde quer que aparecesse, impressão de novos manuais de uso).

A Renault chega assim à conclusão de que a AUDI cria assim restrições inadmissíveis às trocas comerciais intracomunitárias:

— ao invocar indevidamente direitos resultantes da protecção das marcas sobre o número «4», «quattro» em italiano, sendo tal número indispensável no sector da construção automóvel,

— ao intentar, apenas na Alemanha, acção destinada a impedir a utilização pela Renault da denominação «Quadra» naquele país, apesar de tolerar a utilização do número «4» por outros construtores e da denominação «Quadra», pela Renault, nos outros Estados-membros,

— ao obrigar a Renault a produzir duas versões da edição em língua alemã dos catálogos e manuais de uso, uma para a Alemanha, outra para a Suíça e a Áustria,

— ao impedir na prática, dados os custos de realização, a utilização pela Renault da denominação «Quadra» na sua publicidade, privando-a assim de parte dos direitos decorrentes do registo francês e internacional da referida marca.

6. A *AUDI* apresentou ao Tribunal de Justiça observações escritas e nove pareceres jurídicos. Oito destes incidem sobre a susceptibilidade de protecção de números em direito francês, italiano, espanhol, português, dinamarquês, grego, inglês, e pela lei uniforme Benelux. O nono, elaborado pelo Professor G. Schricker, Director do Instituto Max-Planck de Munique para Direito Estrangeiro e Internacional em matéria de Patentes, Direitos de Autor e Direito da Concorrência, refere-se ao direito alemão e comunitário, do ponto de vista do presente processo.

A AUDI apresenta sondagens que revelam que a denominação «quattro» é amplamente conhecida entre o público em geral, as pessoas com a intenção de comprar um automóvel e os titulares de carta de condução. Por outro lado, tal denominação é maioritariamente atribuída a dado construtor automóvel. A AUDI retira daí a conclusão de que a marca «quattro» se encontra bem estabelecida no mercado.

A AUDI recorda que os dois tribunais que decidiram sobre o mérito acolheram o seu pedido e não alimentaram quaisquer dúvidas quanto à susceptibilidade de protecção de «quattro», ao invés do BGH. Todavia, este apresentou a questão prejudicial para saber se aquela denominação pode ser protegida em direito alemão. Assim, é a partir desta hipótese que o Tribunal de Justiça deve raciocinar.

A AUDI retoma de seguida o parecer do Professor Schricker e os pareceres que descrevem os vários sistemas nacionais.

Resume tais sistemas nos seguintes termos:

Em França, os números e as letras são susceptíveis de protecção, a menos que não possuam qualquer carácter distintivo. É apresentada uma lista de marcas numéricas registadas naquele país, em francês ou em língua estrangeira.

Em Itália, todos os números podem ser registados como marcas. É apresentada uma lista de marcas numéricas registadas naquele país.

Em Espanha, os números podem ser registados, a menos que sejam puramente descritivos. É apresentada uma sentença do Juzgado de Primera Instancia de Madrid, de 24 de Abril de 1991, que negou provimento a um pedido de cancelamento da marca «quattro» apresentada pela sociedade Fabricación de Automóviles Renault de España e pela Régie Nationale des Usines Renault, com fundamento em que a referida marca é uma denominação de fantasia, não genérica nem descritiva. É também apresentada uma lista de marcas numéricas registadas naquele país.

Em Portugal, os números podem ser registados, desde que não sejam descritivos.

Nos países do *Benelux*, a Lei Uniforme sobre as Marcas autoriza a utilização dos números como marcas.

Na Dinamarca, embora as letras ou marcas numéricas não sejam expressamente proibidas, as exigências relativas ao carácter distintivo traduzem-se na proibição. De qualquer modo, «quattro» encontra-se registado, por ser considerada uma denominação de fantasia.

Na Grécia, embora os números e letras não sejam em princípio susceptíveis de protecção, a jurisprudência protege-os caso o número não descreva dada qualidade.

No Reino Unido, embora a lei autorize que os números constituam marcas, não é admitido, em princípio, que possam ter o carácter distintivo exigido. Tal carácter pode, contudo, ser adquirido na sequência da utilização, como aconteceu em relação a «quattro».

A AUDI conclui desta enumeração que a maior parte dos Estados-membros aceitam a protecção de marcas numéricas e que, em consequência, não é possível impor à Alemanha a recusa de protecção por razões de livre circulação. A necessidade de deixar determinada denominação livre deve ser apreciada do mesmo modo em toda a parte.

Dado que o direito alemão é mais severo do que a Directiva (ver, *infra*, a opinião do Professor Schricker), na medida em que recusa o registo de números autorizado por aquela, a AUDI invoca o acórdão de 8 de Outubro de 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Colect., p. 3969), para afirmar que os órgãos jurisdicionais nacionais devem elaborar jurisprudência conforme com as directivas, ainda que o prazo de transposição destas ainda não tenha terminado. Segundo a AUDI, a legislação alemã sobre marcas não pode ser aplicada em seu prejuízo de forma mais severa que a exigida pela Directiva, em matéria de protecção de números.

A AUDI afirma que a eliminação dos obstáculos ao comércio comunitário pressupõe uma protecção o mais uniforme possível. Embora tal uniformização seja da competência das instâncias legislativas e não do Tribunal de Justiça, este pode, pelo menos, convidar os tribunais nacionais a utilizar as margens de apreciação que lhes são deixadas pelos diferentes direitos nacionais de modo a criar uma certa harmonia no plano do direito comunitário. A AUDI sustenta que a protecção nacional deveria, portanto, ser aplicada o mais conformemente possível com a directiva de harmonização ou com os padrões de protecção utilizados mais frequentemente na Comunidade.

O parecer do Professor Schricker, apresentado pela AUDI, pode ser sintetizado como segue.

Observa-se no parecer, antes de mais, que a questão colocada pelo BGH só respeita à incidência do direito alemão sobre a importação de automóveis fabricados em França, e não sobre o eventual fabrico de veículos na Alemanha pela Renault. A questão também não aborda a possibilidade de a AUDI impedir importações de Itália sob denominação idêntica ou semelhante à «quattro». A questão incide apenas sobre a questão de saber se a invocação da marca «quattro» contra automóveis importados de França viola os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE.

O parecer recorda a jurisprudência do Tribunal de Justiça que elaborou o conceito de esgotamento comunitário da marca. O presente processo não se ocupa com aquele problema, mas com um conflito entre duas empresas independentes, titular, cada uma, de um direito de marca, nenhuma delas tendo aprovado a utilização da marca da outra. Está em causa a função essencial da marca

(acórdão de 17 de Outubro de 1990, dito «HAG II», HAG GF, C-10/89, Colect., p. I-3711, n.° 14): a garantia de origem para o utilizador final. Para que esta função seja cumprida, o titular deve poder defender a sua marca contra concorrentes que pretendessem apropriar-se da sua posição e da sua reputação. Direitos nacionais à marca podem assim ser defendidos contra violação por terceiros não autorizados, mesmo quando tal violação vem de outro Estado-membro e o terceiro se baseia em direito protegido neste Estado.

De acordo com o parecer, as dúvidas do BGH no presente processo advêm de que «quattro» quer dizer «4», na língua de um país que não está envolvido no conflito, a Itália, de que o mesmo significado é largamente entendido em outros Estados-membros e de que o número «4» tem importância no sector automóvel.

Sustenta que se trata, assim, de um problema novo em direito das marcas, de que o Tribunal de Justiça não teve que conhecer até ao momento. O BGH interroga-se sobre a possibilidade de limitar a protecção de um sinal particular — «quattro» — devido às suas implicações semânticas.

O problema do alcance dos poderes dos tribunais nacionais ao decidir sobre perigo de confusão entre duas marcas já foi suscitado nos debates do processo Terranova (acórdão de 22 de Junho de 1976, 119/75, Recueil, p. 1039), onde foi contestada a existência de risco de confusão entre as duas marcas em litígio (Terrapin e Terranova); todavia, o Tribunal de Justiça não decidiu sobre este aspecto da questão (n.° 4).

Quanto a desenhos e modelos, o Tribunal de Justiça decidiu, no acórdão de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop (144/81, Recueil, p. 2853), que as regras e condições da protecção são definidas pelo direito nacional em causa.

Quanto ao direito das patentes, o Tribunal de Justiça decidiu que, «relevando actualmente a existência do direito da patente apenas da legislação interna, a legislação de um Estado-membro em matéria de patentes... está em princípio incluída nas derrogações ao artigo 30.° admitidas pelo artigo 36.°» (acórdão de 30 de Junho de 1988, Thetford, 35/87, Colect., p. I-3585, n.° 15). Esta jurisprudência foi seguidamente confirmada (acórdãos de 5 de Outubro de 1988, CICRA e o., 53/87, Colect., p. I-6039, e Volvo, 238/87, Colect., p. I-6211).

O parecer deduz do conjunto daquelas decisões que, na falta de unificação ou harmonização, as condições e circunstâncias da protecção devem ser definidas pelos direitos nacionais. Sustenta que não compete ao Tribunal de Justiça proceder a essa harmonização. Conclui, portanto, que a apreciação da susceptibilidade de protecção da denominação «quattro» e do risco de confusão com «Quadra» deve ser efectuada pelas autoridades e pelos órgãos jurisdicionais alemães, com base no direito alemão. As suas conclusões a este respeito não podem ser postas em causa perante o Tribunal de Justiça. O exame, em matéria de direito comunitário, concentra-se, consequentemente, na eventual presença de discriminação arbitrária ou de restrição dissimulada, na acepção do artigo 36.° do Tratado CEE.

O parecer examina detalhadamente, de seguida, o direito alemão aplicável ao presente caso. O artigo 4.° da WZG não permite a protecção de números, dada a necessidade

de os deixar disponíveis e o facto de não terem carácter distintivo. A proibição aplica-se em relação aos cardinais escritos em número, por extenso e, em princípio, em línguas estrangeiras. Contudo, alguns entendem que se deve distinguir consoante se trate ou não de língua corrente, suficientemente conhecida na Alemanha. O italiano preenche estas condições, para uma parte dos autores. No presente caso, o Instituto da Propriedade Industrial alemão tratou «quattro» como sendo um número escrito em alemão, ou seja, insusceptível de registo a menos que se tenha imposto no comércio.

Em direito alemão, prossegue o parecer, o facto de determinado sinal se ter imposto no comércio significa que se criou o hábito de relacionar o bem sobre que a marca incide com determinada empresa. O grau de notoriedade do sinal que é necessária para que não seja tida em conta a sua natureza insusceptível de protecção aumenta com a importância da necessidade de deixar disponível o referido sinal.

O artigo 16.° da WZG autoriza expressamente, pese embora todas as marcas já registadas, o emprego descritivo de determinada denominação para indicar as características particulares de dado produto; todavia, tal emprego não deve levar a crer que se trata de uma marca, não pode ser feito «enquanto marca» (*warenzeichenmäßig*), ou seja, como indicação da proveniência do produto. O mesmo regime se aplica às línguas estrangeiras. O BGH admitiu assim que o titular da marca «*Champion du Monde*», para bicicletas, tinha que tolerar o emprego por um concorrente de «*Campione del Mondo 1973-74*», tendo em atenção o carácter descritivo desta denominação, e que o titular da marca «*Pralindt*» devia aceitar o uso de «*praliné*» por um concorrente.

O parecer recorda que o BGH entendeu que o artigo 16.° não podia ser aplicado no presente processo, pois a denominação «Quadra» não é descritiva, sendo, antes pelo contrário, usada como marca.

Quanto ao perigo de confusão, o parecer afirma que se encontra demonstrado a partir do momento em que os meios interessados podem ser induzidos em erro quanto à proveniência da mercadoria, ou porque consideram as empresas em causa idênticas (risco de confusão directo) ou por haver a impressão de existência de relações comerciais, económicas ou estruturais entre as empresas (risco de confusão em sentido lato). Os sinais estrangeiros são tratados como os alemães: tudo depende de saber como interpretam e compreendem os referidos sinais os meios interessados. No presente caso, os tribunais que apreciaram o mérito da causa entenderam existir risco de confusão fonética.

O parecer expõe que os mesmos princípios são aplicáveis à protecção do direito à apresentação (Ausstattungsrecht; artigo 25.° da WZG); as denominações em língua estrangeira são tratadas da mesma forma.

Prossegue, comparando o direito alemão assim descrito com a Primeira Directiva do Conselho, já citada. Observa que esta não contém disposições relativas à protecção da apresentação, e que a comparação só pode, assim, respeitar ao regime das marcas registadas.

Ao invés do direito alemão, a Directiva não começa por considerar que os números sejam

necessariamente descritivos. Por outro lado, autoriza a protecção de denominações de carácter descritivo, caso estas tenham adquirido, com o uso, natureza distintiva. Não se refere a denominações descritivas em línguas estrangeiras. De acordo com o parecer, o n.° 1, alínea c), do artigo 3.° da Directiva refere-se ao comércio *nacional*, o que confirma a proposta de regulamento sobre a marca comunitária (JO C 351 de 31 de Dezembro de 1980, p. 5 — modificações: JO C 230, de 31 de Agosto de 1984, p. 1), que toma em consideração os obstáculos ao registo que existiriam apenas numa parte da Comunidade. Não existe na Directiva a regra correspondente, que obrigaria os Estados-membros a tomar em consideração o significado de palavras estrangeiras.

O parecer afirma que o tratamento do presente caso pelos tribunais alemães é conforme com a Directiva. Com efeito, verificou-se expressamente que o número «4» tem um papel descritivo importante na indústria automóvel, o que levaria igualmente à recusa de registo no sistema preconizado pela Directiva.

Aquela autoriza também a protecção de marcas que tenham adquirido, pelo uso, carácter definitivo. Contudo, não se encontra definido o grau daquele. A exigência de direito alemão de penetração muito forte não é contrária à Directiva, pois esta só é vinculativa em relação ao resultado: a possibilidade de obter protecção através da aquisição de carácter distintivo pelo uso.

O parecer chega assim à conclusão de que a possibilidade, considerada pelo BGH, de proteger a denominação «quattro», devido ao carácter distintivo adquirido pelo uso, é conforme com a Directiva. A recusa de fazer beneficiar a denominação «Quadra» do tratamento privilegiado reservado às indicações puramente descritivas pelo artigo 16.° da WZG é também conforme com aquele diploma, cujo artigo 6.°, n.° 1, alínea b), deve ser interpretado à luz do artigo 2.°, que define a marca.

O parecer afirma, a propósito da apreciação do perigo de confusão, que as observações dos tribunais que apreciaram o mérito da causa são conformes com a definição da Directiva: o facto de considerar no presente processo a ideia de uma cooperação entre as empresas relevante para determinar o perigo de confusão decorre da noção de risco de associação entre as duas denominações.

Conclui no sentido da conformidade com a Directiva da protecção da marca «quattro» contra a denominação «Quadra».

Examina de seguida a eventualidade de discriminação arbitrária ou restrição dissimulada que obste à invocação da excepção ao artigo 30.° consagrada no artigo 36.°

Dado que os tribunais alemães trataram um número escrito numa língua estrangeira como se escrito em alemão, e que tomaram em consideração o interesse da concorrência estrangeira em que o número em questão continue disponível, está fora de questão a existência de discriminação ou desvantagem em relação a estrangeiros. O parecer sustenta, pelo contrário, que é mesmo possível

falar de discriminação em prejuízo dos nacionais, dado que o direito alemão, ao invés dos direitos de outros Estados-membros, não autoriza a protecção de números. Tal discriminação contra os interesses nacionais não é contrária ao direito comunitário (acórdão de 23 de Outubro de 1986, Cognet, 355/85, Colect., p. 3231).

O parecer entende também que não há discriminação na qualificação da denominação «Quadra» efectuada pelos tribunais alemães. Aquela denominação não é descritiva, em francês ou em alemão.

Também não encontra discriminação na apreciação do risco de confusão. É certo que aquela apreciação pode ser diferente consoante se trate de uma expressão alemã ou estrangeira, mas aquela diferenciação, longe de ser arbitrária, justifica-se pelo facto de a apreciação ser efectuada do ponto de vista do público nacional (acórdão HAG II, já citado, n.° 14, e artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da Primeira Directiva, já citada).

Por outro lado, a exclusividade conferida pelo direito alemão pode ser oposta, quer às importações, quer às mercadorias produzidas no território nacional.

No que respeita a uma eventual restrição dissimulada do comércio entre os Estados-membros, o parecer salienta que a protecção atribuída à marca pelo direito alemão se aplica da mesma forma ao comércio nacional e ao comércio de importação. O artigo 36.° do Tratado CEE exige a verificação de circunstâncias que impliquem que a protecção da marca não sirva apenas para dissimular restrições ao comércio entre os Estados-membros. Não se verificam tais circunstâncias no presente caso.

A AUDI propõe assim que se responda ao BGH que não há entraves ilícitos ao comércio entre os Estados-membros, na acepção dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE.

7. O *Governo alemão* começa por descrever a legislação alemã aplicável na matéria. Para serem susceptíveis de protecção, os sinais devem ter carácter distintivo, no sentido de serem entendidos nos meios interessados como indicação de que as mercadorias provêm de empresa determinada.

No presente caso o BGH entendeu que a denominação «quattro» não podia, à partida, ser protegida. O Governo alemão subscreve esta solução porque, tratando-se do número italiano «4», a denominação não indica a origem das mercadorias e porque, por outro lado, é, regra geral, necessário deixar livres os números.

Contudo, sinais insusceptíveis de protecção, como «quattro», podem ser registados como marca se, nos termos do n.° 3 do artigo 4.° da WZG, se tiverem imposto no comércio como sinais distintivos de mercadorias provenientes da empresa titular da marca.

Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o grau de penetração exigido varia consoante as circunstâncias do caso e, em particular, a necessidade de deixar disponível a denominação em causa. Quanto mais necessário é deixar a denominação em causa livre para utilização geral, mais as exigências de penetração no mercado serão severas. No presente caso, o BGH entendeu que havia um grande interesse no sector da construção automóvel em deixar livre o número «4»,

atendendo à sua importância (4 rodas, 4 portas, 4 lugares, 4 cilindros, 4 válvulas, etc.), e que os níveis de penetração encontrados pelos tribunais que conheceram do mérito eram insuficientes.

O Governo federal partilha aquela apreciação, tendo em conta as importações de outros Estados-membros de veículos com denominações na língua do respectivo país de origem. Salienta que a tomada em consideração dos equivalentes em língua estrangeira de termos ou noções alemãs respeita as necessidades da livre circulação de mercadorias.

O raciocínio acima desenvolvido a respeito das marcas registadas também se aplica ao direito à apresentação resultante do artigo 25.° da WZG. Aquele direito confere, no essencial, os mesmos direitos que uma marca registada. Distingue-se da marca precisamente pelo facto de não ser obtido por registo, mas pelo uso da referida apresentação nos meios a que respeita. O grau de penetração daqueles meios deve ser muito elevado, tendo em conta a necessidade de disponibilidade do sinal.

Se a AUDI conseguir demonstrar tal elevado grau de penetração, deve ser reconhecido o mérito das suas pretensões na medida em que haja risco de confusão entre as denominações «quattro» e «Quadra», e que a Renault utilize esta última como sinal distintivo. O BGH considera que estas condições se encontram reunidas. O Governo federal precisa que, em direito alemão, há risco de confusão quando uma parte importante dos meios que podem constituir saídas comerciais para os produtos em causa não distingue os dois sinais, apesar das diferenças existentes, e supõe, por erro, que se trata de produtos provenientes da mesma empresa (risco de confusão em sentido estrito) ou que há relações económicas ou estruturais entre as empresas (risco de confusão em sentido lato).

O Governo alemão entende que, com a sua questão, o BGH se interroga, de facto, sobre dois problemas distintos: a legitimidade, face ao direito comunitário, de protecção da denominação «quattro» (enquanto marca ou enquanto direito à apresentação), e a possibilidade, face ao direito comunitário, de proibir naquela base a utilização da denominação «Quadra».

O Governo alemão recorda que a jurisprudência do Tribunal de Justiça autoriza o titular de direito de propriedade industrial existente em dado Estado-membro a opor-se à introdução de mercadorias provenientes de outros Estados-membros e que violem o direito à protecção, caso tal protecção se justifique pela necessidade de salvaguardar o objecto específico do direito de propriedade industrial nacional.

No presente processo, tal como no que deu origem ao acórdão HAG II, o Governo alemão entende que o direito alemão deve ser examinado com base no direito comunitário derivado, mais precisamente, a Primeira Directiva do Conselho 89/105/CEE, já citada.

Depois de ter examinado as disposições da Directiva, o Governo federal entende que o direito alemão se encontra em conformidade

com os imperativos desta, o que afasta, à partida, a existência de qualquer violação do artigo 30.° Embora a Directiva não trate do direito à apresentação resultante do uso, o seu quarto considerando autoriza os Estados-membros a proteger este tipo de direitos.

Quanto à possibilidade de proteger a denominação «quattro»

O Governo federal, baseando-se no já citado acórdão Keurkoop, relativo a desenhos e modelos, entende que, na falta de harmonização, compete ao legislador nacional fixar as condições de aquisição de direitos de propriedade industrial.

Além disso, a condição de forte penetração nos meios interessados, exigida pelo BGH, encontra-se em perfeita conformidade com as conclusões do Tribunal de Justiça sobre o «*objecto específico*» do direito à marca. A protecção neste caso beneficia, não só o seu titular, como ainda os consumidores, pois o papel chave da marca é o de constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa (acórdão HAG II, n.° 13). O Governo federal chega à conclusão de que o reconhecimento da susceptibilidade de protecção da denominação «quattro» não é criticável, do ponto de vista do direito comunitário.

Quanto ao alcance da protecção de que a denominação «quattro» beneficia

O Governo alemão observa que o Tribunal de Justiça não decidiu até ao presente sobre a questão de saber se o direito comunitário impõe restrições ao alcance da protecção de que beneficiam as denominações protegidas pelo direito nacional de cada Estado-membro. Assim, no acórdão Terranova (já citado, n.° 4) e no acórdão de 30 de Janeiro de 1985, BAT (35/83, Recueil, p. 363, n.° 35), o Tribunal de Justiça absteve-se expressamente de decidir sobre o risco de confusão.

O Governo federal entende que esta questão é do foro dos legisladores nacionais, só intervindo o direito comunitário em relação aos casos previstos no segundo período do artigo 36.° do Tratado CEE. A directiva citada não é relevante para este efeito, pois não contém qualquer índice que permita interpretar a noção de risco de confusão.

O Governo alemão afirma, finalmente, que «Quadra» é uma denominação de fantasia, que se limita a sugerir o número «4», não sendo assim composta a partir de elementos que devam ficar disponíveis.

Quanto à aplicação do artigo 36.°, segundo período, do Tratado CEE

Segundo o Governo federal, nenhum elemento do presente processo demonstra que nos encontremos perante qualquer das hipóteses referidas esta norma.

8. O *Governo do Reino Unido* começa por observar que o presente caso difere da maior parte dos processos de propriedade intelectual submetidos ao Tribunal de Justiça até ao presente, na medida em que incide sobre a criação de um direito a nível nacional e não simplesmente sobre o exercício de direito a uma marca comercial.

Considera que a questão prejudicial, tal como redigida, é incompleta, e que devia ser reformulada para pôr em evidência o problema de princípio que lhe subjaz. Entende assim que a parte relativa à qualificação do número e ao papel desempenhado pelo número «4» na construção automóvel respeita, manifestamente, a questões de facto.

Assinala que no Reino Unido as denominações «Quadra» e «quattro» foram ambas aceites para inscrição no registo britânico das marcas comerciais, o que implica que o conservador daquele registo entendeu que não havia qualquer conflito entre elas. Divergências de interpretação deste tipo entre os Estados-membros são legítimas, na falta de normas comunitárias (acórdão de 17 de Maio de 1988, Warner Brothers e o., 158/86, Colect., p. 2605).

O Governo do Reino Unido sintetiza o ponto de vista da Renault do seguinte modo: em nenhum Estado-membro deviam poder ser registadas como marcas comerciais palavras empregues para designar os números em cada uma das línguas oficiais.

Ora, prossegue, os números podem ter carácter distintivo, como admite a já citada Primeira Directiva do Conselho.

Segundo o Governo do Reino Unido, a questão do BGH incide de facto sobre a distinção entre o direito dos Estados-membros a controlar e regulamentar, na falta de regras comuns, a existência de direitos de propriedade industrial, e sobre o direito da Comunidade a fiscalizar o exercício de tais direitos, e, mais precisamente, sobre a compatibilidade com o direito comunitário de divergências entre as legislações dos Estados-membros sobre a existência, o alcance e o sentido do conceito de «*carácter distintivo*».

O Governo do Reino Unido é de opinião que, até à harmonização das diversas legislações nacionais com base na referida directiva, compete a cada Estado determinar quais os elementos necessários para criar uma marca comercial válida e registá-la validamente, o que implica definir a expressão «*carácter distintivo*».

Compete aos legisladores nacionais estabelecer as condições e formas de protecção dos direitos de propriedade intelectual (acórdãos de 29 de Fevereiro de 1968, Parke, Davis and Co, 24/67, Recueil, p. 81, e de 24 de Janeiro de 1989, EMI Electrola, 341/87, Colect., p. 79, n.° 11).

O Governo do Reino Unido baseia-se também no acórdão HAG II para afirmar que a realização da função essencial da marca, garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que a exibe, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa, só é possível graças à existência de sinais distintivos, elemento necessário das marcas comerciais.

O Governo do Reino Unido não vê nada na jurisprudência do Tribunal de Justiça que permita afastar a aplicação daquele conceito simplesmente por se tratar de uma marca de natureza particular, como um número.

A Directiva, por sua parte, proíbe expressamente aos Estados-membros afastar a possibilidade de tomada em consideração dos números como marcas comerciais.

A partir do momento em que a Directiva comece a produzir efeitos, a interpretação das suas disposições, incluindo as relativas ao carácter distintivo, tornar-se-á matéria de direito comunitário, da competência do Tribunal de Justiça. Segundo aquele Governo, tal momento ainda não chegou.

Conclui portanto que compete aos tribunais alemães determinar, em conformidade com o seu direito nacional, se a marca comercial pertencente à AUDI foi validamente registada na Alemanha e se a marca pertencente à Renault é susceptível de ser confundida com a marca da AUDI.

Propõe assim que se responda da seguinte forma à questão prejudicial:

«Não existe restrição inaceitável às trocas comerciais intracomunitárias quando é necessário proibir em determinado Estado-membro A a filial, aí estabelecida, de construtor de automóveis com sede em outro Estado-membro, de utilização como marca da denominação 'Quadra', livremente utilizada até ao presente por aquele construtor no seu Estado de origem e em outros para designar um veículo de quatro rodas motrizes, devido ao facto de outro construtor de automóveis invocar naquele Estado-membro (A) direito de marca e/ou de apresentação sobre a palavra 'quattro' (com razão, face ao direito interno deste Estado), embora tal palavra, em outro Estado-membro, corresponda a um número, pouco importando que tal correspondência seja reconhecível em outros Estados-membros, desde que no Estado-membro A a marca se tenha tornado de facto uma característica distintiva do seu titular e não tenha adquirido carácter usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, e que a importação para aquele Estado de automóveis com a marca 'Quadra' seja susceptível de criar confusão com os automóveis vendidos com a marca 'quattro'».

9. A *Comissão* entende que a questão se traduz na interrogação sobre em que medida é necessário tomar em consideração a situação nos outros Estados-membros para apreciar a protecção de que pode beneficiar uma palavra como «quattro».

A Comissão sublinha que a protecção daquela palavra constitui uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa, na acepção do artigo 30.° do Tratado CEE, na medida em que permite ao titular daquela protecção opor-se a importações sob denominação susceptível de levar a confusões. A Comissão recorda de seguida as condições a que o artigo 36.° submete as excepções à proibição de tais medidas: não devem constituir um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.

A Comissão recorda que o Tribunal de Justiça declarou que o Tratado CEE não afecta fundamentalmente a existência de direitos reconhecidos pela legislação de algum Estado-membro em matéria de propriedade industrial ou comercial (acórdão de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm, 16/74, Recueil, p. 1183, n.os 4 a 7), pelo menos na ausência de uma unificação no âmbito da Comunidade ou de uma aproximação das legislações dos Estados-membros (acórdão Keurkoop, já citado, n.° 18, e acórdão Thetford, já citado, n.° 12).

A Comissão examina de seguida a actividade normativa da Comunidade no domínio do direito das marcas. Quanto à Primeira Directiva, a Comissão verifica que, à parte o n.° 4, alínea g), do artigo 4.°, que prevê a anulação ou a recusa de registo em caso de susceptibilidade de confusão com marca utilizada no estrangeiro, aquele diploma não contém qualquer disposição que precise em que medida as autoridades nacionais competentes devem tomar em conta a situação existente nos outros Estados-membros. Pelo contrário, a já referida proposta de regulamento sobre a marca comunitária proíbe o registo de denominações genéricas ou descritivas, ainda que apenas numa parte do mercado comum.

A Comissão conclui portanto que, no estado actual do direito comunitário, não existe qualquer norma geral expressa que obrigue as autoridades nacionais competentes em matéria de marcas a tomar em conta a situação existente nos outros Estados-membros.

Contudo, a protecção do uso legítimo dos direitos conferidos pela legislação nacional não deve permitir manter ou criar compartimentações artificiais no interior do mercado comum, em conformidade com o segundo período do artigo 36.° do Tratado CEE (acórdão Terranova, n.° 7, e acórdão Keurkoop, n.° 24).

O risco de tal efeito não pode ser afastado, tendo em atenção as particularidades do presente caso:

— a denominação «quattro» corresponde à palavra italiana para o número «4»; é largamente compreendida na Alemanha, segundo o BGH.

— Aquela denominação, e outras semelhantes, são utilizadas nos Estados-membros de língua românica, com significados frequentemente descritivos, dado que se trata de um número.

— O número «4» desempenha um papel importante na descrição das características técnicas dos produtos no sector automóvel; a AUDI, assim, utiliza a denominação «quattro» para todos os veículos que produz equipados com quatro rodas motrizes. Daí conclui a Comissão que a denominação em litígio se aproxima de denominações puramente descritivas como, por exemplo, *turbo* ou *injection*.

A Comissão sustenta assim que a denominação «quattro» não poderia beneficiar da protecção do direito das marcas em numerosos Estados-membros, no sector da produção em questão.

Segundo a Comissão, as autoridades nacionais não podem ignorar em qualquer caso as exigências das disposições do Tratado CEE sobre as liberdades fundamentais; pelo contrário, em situações como a do litígio no processo principal têm que tomar em consideração as eventuais circunstâncias prevalecentes em outros Estados-membros e apreciar possíveis necessidades de disponibilidade de determinada marca, tendo em conta a existência da Comunidade e as exigências de livre circulação de mercadorias. Tal dever, prossegue, também poderia, eventualmente, resultar do artigo 5.° do Tratado CEE.

Em apoio desta tese, a Comissão cita numerosos casos em que a jurisprudência do Tribunal de Justiça admitiu a existência de dever, para as autoridades nacionais competentes, de tomar em consideração elementos de apreciação provenientes de outros Estados-membros.

É, por exemplo, necessário examinar se os produtos importados são legalmente produzidos e comercializados no Estado-membro exportador (acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, «Cassis de Dijon» Rewe-Zentral, 120/78, Recueil, p. 649, n.° 14; acórdão de 13 de Março de 1984, Prantl, 16/83, Recueil, p. 1299, n.° 35). Os controlos efectuados em outros Estados-membros também devem ser tomados em consideração (acórdão de 17 de Dezembro de 1981, Biologische Produkten, 272/80, Recueil, p. 3277, n.° 14; acórdão de 28 de Janeiro de 1986, Comissão/França, 188/84, Colect., p. 419, n.° 16).

Quanto à propriedade industrial, as autoridades nacionais competentes devem examinar se determinado produto foi posto em circulação em outro Estado-membro com consentimento do titular do direito à protecção (acórdão Centrafarm, n.os 9 a 11; acórdão HAG II, n.° 12). Aquelas mesmas autoridades devem também examinar se determinada patente foi utilizada em outro Estado-membro (acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, Comissão/Reino Unido, C-30/90, Colect., p. I-829).

A Comissão entende que, nas circunstâncias particulares do presente caso, a atribuição pelas autoridades nacionais competentes de uma marca ou de um direito à apresentação para a denominação «quattro» vai para além do que é autorizado pelo disposto no artigo 36.° do Tratado CEE em matéria de regulamentação da protecção da propriedade industrial ou comercial.

Segundo a Comissão, foram também, manifestamente, estas considerações que levaram a secção das marcas do Deutsches Patentamt a cancelar a inscrição das duas marcas «quattro» registadas pela AUDI.

A Comissão prossegue salientando que as observações relativas à marca em sentido formal (ou seja, à obtenção de um direito de marca na sequência de registo) devem ser também aplicadas à marca em sentido material (protecção do direito à apresentação, ou seja, protecção resultante de uso feito de determinada denominação, nos termos do artigo 25.° da WZG) A Comissão entende que a concessão de protecção do direito à

apresentação da denominação «quattro» não pode conduzir a resultado diferente daquele a que leva a apreciação da protecção susceptível de ser atribuída no quadro de um registo.

A Comissão chega portanto à conclusão de que a concessão da protecção do direito das marcas à denominação «quattro» no domínio da indústria automóvel constitui um entrave à livre circulação de mercadorias, não coberto pelas excepções do artigo 36.° do Tratado CEE.

Mesmo que esta tese não seja acolhida pelo Tribunal de Justiça, a Comissão entende que o exercício de um direito à marca ou à apresentação em relação à expressão «quattro» suscita problemas em relação às disposições de direito comunitário. O artigo 36.° só permite derrogações à livre circulação de mercadorias na medida em que aquelas sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objecto específico da propriedade industrial ou comercial em questão (acórdão Terranova, n.° 5, e acórdão HAG II, n.° 12).

Para determinar o alcance exacto do direito exclusivo reconhecido ao titular da marca, prossegue a Comissão, é necessário ter em atenção a função essencial desta, de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa (acórdão de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, p. 1139, n.° 7; acórdão de 10 de Outubro de 1978, Centrafarm, 3/78, Recueil, p. 1823, n.^{os} 11 a 14; acórdão de 3 de Dezembro de 1981, Pfizer, 1/81, Recueil, p. 2913, n.° 8, e acórdão HAG II, n.° 14).

Ainda que a noção de risco de confusão só possa, em termos estritos, ser considerada um conceito de direito comunitário *stricto sensu* depois do termo do prazo de transposição da Primeira Directiva, as autoridades nacionais competentes deverão desde já tomar em conta as exigências de direito comunitário, ao apreciar aquele risco no quadro nacional; com efeito, uma interpretação demasiado lata daquela noção poderia ter repercussões sobre a livre circulação de mercadorias já não cobertas pelo artigo 36.° do Tratado CEE (faz-se referência às conclusões do Advogado-geral F. G. Jacobs no referido processo HAG II, n.^{os} 36 e 48).

A Comissão entende assim que as noções de similitude das marcas, dos produtos ou serviços e de risco efectivo de confusão devem ser estritamente interpretadas, para não entravar a livre circulação mais do que o necessário para a protecção das marcas.

A Comissão entende, por outro lado, que as marcas compostas por vários elementos devem ser consideradas globalmente para apreciar o risco de confusão. Recorda a definição de risco de confusão da Primeira Directiva.

Por estas razões, a Comissão entende que é necessário tomar em conta o facto de a Renault comercializar os seus veículos sob a denominação composta «Espace Quadra», enquanto a denominação «quattro» é sempre utilizada com a marca AUDI.

A Comissão propõe assim que se responda da seguinte forma à questão prejudicial:

«Os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE opõem-se a regulamentação nacional nos termos da qual seja proibido em determinado Estado-membro A a filial, aí estabelecida, de construtor de automóveis com sede em outro Estado-membro, a utilização como marca da denominação 'Quadra', livremente utilizada até ao presente por aquele construtor no seu Estado de origem e em outros para designar um veículo de quatro rodas motrizes, devido ao facto de outro construtor de automóveis invocar no Estado-membro A direito de marca e/ou de apresentação sobre a palavra 'quattro'».

G. C. Rodríguez Iglesias

Juiz-relator