ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
15 de Junho de 1976 *

No processo 51/75,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, pelo High Court of Justice de Londres, destinado a obter, no processo pendente neste órgão jurisdicional entre

EMI Records Limited, Middlesex,

e

CBS United Kingdom Limited, Londres,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias e às regras de concorrência em matéria de direito de marca,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

advogado-geral: J.-P. Warner
secretário: A. Van Houtte

* Língua do processo: inglês.

profere o presente

Acórdão

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

Fundamentos da decisão

1 Por despacho de 22 de Maio de 1975, que deu entrada na Secretaria deste Tribunal em 19 de Junho de 1975, o High Court of Justice de Londres colocou, ao abrigo do artigo 177.° do Tratado CEE, a seguinte questão prejudicial:

«As disposições do Tratado que instituem a Comunidade Económica Europeia e em especial aquelas que estabelecem os princípios de direito comunitário e as regras relativas à livre circulação de mercadorias e à concorrência deverão ser interpretadas no sentido de que A não pode exercer os direitos de marca que lhe são reconhecidos pela lei nacional de cada Estado-membro, sempre que esse exercício se destine a impedir:

i) a venda por B em qualquer Estado-membro de produtos da marca X fabricados e marcados com a marca por B fora da Comunidade, num território onde B é titular da marca X, ou

ii) o fabrico por B em qualquer Estado-membro de mercadorias da marca X?»

2 Resulta dos elementos fornecidos pelo Tribunal nacional que a marca em questão pertencia originariamente a uma empresa americana que, em 1917, cedeu à sua filial inglesa os seus interesses e a sua clientela em vários países, incluindo os Estados que actualmente compõem a Comunidade.

3 Ao mesmo tempo, a empresa americana cedeu à sua filial inglesa, nos mencionados países, um determinado número de marcas, incluindo a marca em litígio, reservando, no entanto, a titularidade desta nos Estados Unidos e em países terceiros.

4 Depois de 1922 esta marca foi sucessivamente adquirida por várias empresas americanas e inglesas, sendo, actualmente, propriedade da empresa inglesa EMI Records Limited em determinados países, incluindo os Estados-membros, enquanto que noutros

países, entre os quais os Estados Unidos, é propriedade da empresa americana CBS Inc., empresa da qual a CBS United Kingdom Limited é filial no Reino Unido.

5 Resulta dos elementos fornecidos pelo High Court que o titular da marca nos Estados Unidos vende na Comunidade, por intermédio da sua filial aí estabelecida, produtos desta marca fabricados nos Estados Unidos.

6 O objectivo essencial da questão colocada consiste em averiguar se o titular de uma marca num Estado-membro da Comunidade pode exercer o seu direito exclusivo com o objectivo de impedir a importação ou a comercialização nesse Estado-membro de produtos da mesma marca provenientes de um país terceiro ou fabricados na Comunidade por uma filial do titular da marca nesse país.

7 É por esta razão que o tribunal nacional solicita ao Tribunal de Justiça que examine a questão que lhe foi colocada, à luz dos princípios e regras do direito comunitário relativos à livre circulação de mercadorias e à concorrência.

1. Quanto à livre circulação de mercadorias

8 No quadro das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias e nos termos do artigo 3.°, alínea a), e artigos 30.° e seguintes, relativos à eliminação das restrições quantitativas e das medidas de efeito equivalente, prevê-se expressamente que estas restrições e medidas são proibidas «entre os Estados-membros».

9 Especialmente o artigo 36.°, que, depois de ter estabelecido que os artigos 30.° a 34.° não impedem as restrições às importações, às exportações ou à circulação de mercadorias justificadas, designadamente por razões de protecção da propriedade industrial e comercial, determina que tais restrições não devem em nenhum caso constituir um meio de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio «entre os Estados-membros».

10 Consequentemente, o exercício do direito de marca destinado a impedir a comercialização de produtos com a mesma marca provenientes de países terceiros, apesar de constituir uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa, não afecta a livre circulação de mercadorias entre os Estados-membros, não caindo, assim, no âmbito das proibições enunciadas nos artigos 30.° e seguintes do Tratado.

11 Nestas circunstâncias, o exercício do direito de marca não põe em perigo a unidade do mercado comum que os artigos 30.° e seguintes pretendem assegurar.

12 Além disso, se o mesmo titular detém o direito de marca em relação ao mesmo produto em todos os Estados-membros, não há razão para analisar a questão de saber se estas marcas têm uma origem comum com uma marca idêntica reconhecida num país terceiro, uma vez que tal questão só é importante quando se trata de determinar se existe a possibilidade de fraccionar o mercado no interior da Comunidade.

13 Não se podem afastar estas conclusões invocando os artigos 9.° e 10.° do Tratado.

14 Nos termos do artigo 10.°, n.° 1, do Tratado, os produtos provenientes de países terceiros consideram-se em livre prática num Estado-membro se forem cumpridas as formalidades de importação e se se tiverem cobrado os direitos aduaneiros ou encargos de efeito equivalente exigíveis no Estado-membro importador.

15 Nos termos do n.° 2 do artigo 9.°, o disposto no capítulo I, secção I e no capítulo II do título I é aplicável aos produtos provenientes de países terceiros que se encontrem em livre prática nos Estados-membros.

16 Dado que estas disposições mencionam apenas os efeitos do cumprimento das formalidades de importação e do pagamento dos direitos aduaneiros ou dos encargos de efeito equivalente, não podem ser interpretadas no sentido de que seria suficiente, relativamente aos produtos com marca reconhecida num país terceiro importados para a Comunidade, que se tivessem cumprido as formalidades aduaneiras no primeiro Estado-membro para onde tivessem sido importados para, em seguida, poderem ser comercializados em todo o mercado comum, infringindo as regras relativas à protecção da marca.

17 De resto, as disposições do Tratado relativas à política comercial da Comunidade não impõem nos artigos 110.° e seguintes qualquer obrigação de os Estados-membros tornarem extensivos às trocas com países terceiros os princípios imperativos que disciplinam a livre circulação de mercadorias entre os Estados-membros e, em especial, a proibição de medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas.

18 As medidas permitidas pela Comunidade em determinados acordos internacionais, tais como a Convenção ACP-CEE de Lomé de 28 de Fevereiro de 1975 ou os acordos com a Suécia e com a Suíça de 22 de Julho de 1972, inscrevem-se no quadro de tal política e não constituem o cumprimento de uma obrigação que incumbe aos Estados-membros por força do Tratado.

19 O carácter obrigatório dos compromissos tomados pela Comunidade em relação a determinados países não pode ser extensivo a outros.

20 Além disso, as disposições do Regulamento n.° 1439/74, de 4 de Julho de 1974 (JO 1974, L 159, p. 1), que introduz regras comuns para as importações, referem-se apenas às restrições quantitativas excluindo as medidas de efeito equivalente.

21 Daqui resulta que nem as regras do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias nem as relativas à colocação em livre prática dos produtos provenientes de países terceiros, nem, finalmente, os princípios que regem a política comercial comum, proíbem o titular de uma marca em todos os Estados-membros da Comunidade de exercer o seu direito com o objectivo de impedir a importação de produtos similares com a mesma marca e provenientes de um país terceiro.

22 As disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias também não podem ser invocadas com o objectivo de proibir o titular de uma marca nos territórios dos Estados-membros de exercer o seu direito com o fim de impedir outro titular da mesma marca num país terceiro de produzir e comercializar os seus produtos no interior da Comunidade, quer directamente quer através das suas filiais estabelecidas na Comunidade.

23 Efectivamente, a protecção da propriedade industrial e comercial prevista no artigo 36.° ficaria desprovida de significado se fosse permitido a uma empresa diferente da empresa titular de uma marca nos Estados-membros produzir e comercializar produtos da mesma marca, uma vez que tal conduta constituiria uma verdadeira contrafacção da marca protegida.

24 A acção do titular de uma marca destinada a impedir que uma pessoa que não o titular dessa marca nos Estados-membros aí fabrique ou comercialize produtos com a mesma marca não se pode qualificar como um meio de discriminação arbitrária nem de restrição dissimulada, na acepção do artigo 36.°, nas trocas entre os Estados-membros.

2. Quanto à concorrência

25 Nos termos do n.° 1 do artigo 85.° do Tratado, são proibidos por incompatibilidade com o mercado comum «todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associação de empresas e todas as práticas concertadas» que possam afectar o comércio entre os Estados-membros e que tenham por objectivo ou efeito afectar desfavoravelmente o jogo da concorrência no mercado comum.

26 Um direito de marca, enquanto instituto legal, não possui os elementos contratuais ou de práticas concertadas referidos no n.° 1 do artigo 85.°

27 No entanto, o exercício desse direito pode cair no domínio das proibições previstas no Tratado se ele próprio se manifestar como o objecto, o meio ou o resultado de uma prática restritiva.

28 Um acordo restritivo entre os operadores económicos no interior do mercado comum e os concorrentes em países terceiros, que provocasse um isolamento de todo o mercado comum e que reduzisse, na área da Comunidade, a oferta de produtos provenientes de países terceiros, similares aos produtos protegidos por uma marca no interior da Comunidade, poderia ser de molde a afectar as condições da concorrência no interior do mercado comum.

29 Designadamente, quando o titular da marca em litígio no país terceiro dispõe, no interior da Comunidade, de várias filiais estabelecidas em diferentes Estados-membros e que estão em condições de comercializar no mercado comum os produtos em causa, tal isolamento seria igualmente susceptível de afectar as trocas entre os Estados-membros.

30 Tratando-se, como é o caso, de acordos que deixaram de estar em vigor, para que o artigo 85.° seja aplicável basta que tais acordos continuem a produzir efeitos posteriormente à cessação formal da sua vigência.

31 Considera-se que um acordo continua a produzir efeitos se do comportamento dos interessados se puder deduzir a existência de elementos de concertação e de coordenação típicos do acordo e se conduzir ao resultado projectado pelo acordo.

32 Tal não se verifica quando os referidos efeitos não transcendem os efeitos decorrentes do mero exercício dos direitos nacionais de marca.

33 De resto, resulta do processo que o operador estrangeiro pode ter acesso ao mercado comum sem ter que se servir da marca em litígio.

34 Nessas circunstâncias, a necessidade de o titular da marca idêntica num país terceiro proceder, a fim de exportar para o mercado protegido, à obliteração desta marca nos produtos em causa e, eventualmente, de lhes colocar uma marca diferente inscreve-se nas consequências admissíveis decorrentes da protecção da marca.

35 Além disso, nos termos do artigo 86.° do Tratado, «é incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja susceptível de afectar o comércio entre os Estados-membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado comum ou numa parte substancial deste».

36 Apesar de o direito de marca atribuir ao seu titular uma posição especial no território protegido, isso não implica, no entanto, a existência de uma posição dominante na acepção do mencionado artigo, especialmente quando, como é o caso em análise, várias empresas cujo poder económico é comparável ao do titular da marca exploram o mercado dos produtos em questão e estão em condições de competir com o referido titular.

37 Além disso, na medida em que se destina a impedir a importação para o território protegido de produtos revestidos de uma marca idêntica, o direito de marca não constitui um abuso de posição dominante na acepção do artigo 86.° do Tratado.

38 Por estas razões, deve concluir-se que os princípios do direito comunitário e as normas relativas à livre circulação de mercadorias e à concorrência não proíbem que o titular da mesma marca em todos os Estados-membros da Comunidade exerça os seus direitos de marca, reconhecidos pelos direitos nacionais de cada Estado-membro, a fim de impedir que terceiros vendam ou fabriquem na Comunidade produtos com a mesma marca detida num país terceiro, desde que o exercício dos referidos direitos não se manifeste como o resultado de um acordo ou de práticas concertadas que têm como objecto ou efeito isolar ou compartimentar o mercado comum.

39 Na medida em que esta condição esteja preenchida, a necessidade de o terceiro proceder, com o fim de efectuar as suas importações para a Comunidade, à obliteração da marca nos produtos em causa e, eventualmente, à aplicação de uma marca diferente inscreve-se nas consequências admissíveis da protecção que os direitos nacionais de cada Estado-membro asseguram ao titular da marca contra a importação de produtos com uma marca semelhante ou idêntica provenientes de países terceiros.

Quanto às despesas

40 As despesas efectuadas pelos governos da Dinamarca, da República Federal da Alemanha, da França, da Irlanda, dos Países Baixos e do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis.

41 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de um incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo High Court of Justice de Londres, por decisão de 22 de Maio de 1975, declara:

1) Os princípios de direito comunitário e as normas relativas à livre circulação de mercadorias e à concorrência não proíbem que o titular da mesma marca em todos os Estados-membros da Comunidade exerça os seus direitos de marca, reconhecidos pelos direitos nacionais de cada Estado-membro, com o objectivo de impedir que terceiros vendam ou fabriquem na Comunidade produtos da mesma marca detida num país terceiro, desde que o exercício dos referidos direitos não se manifeste como resultado de um acordo ou de práticas concertadas que têm por objecto ou efeito isolar ou compartimentar o mercado comum.

2) Na medida em que esta condição esteja preenchida, a necessidade de o terceiro proceder, com o fim de efectuar as suas exportações para a Comunidade, à obliteração da marca nos produtos em causa e, eventualmente, à aposição de uma marca diferente inscreve-se nas consequências admissíveis da protecção que os direitos nacionais de cada Estado-membro asseguram ao titular da marca contra a importação de produtos com uma marca semelhante ou idêntica provenientes de países terceiros.

Lecourt Kutscher O'Keeffe Donner

Mertens de Wilmars Sørensen Capotorti

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de Junho de 1976.

O secretário

A. Van Houtte

O presidente

R. Lecourt