ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11 de Maio de 1999 *

No processo C-255/97,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE (actual artigo 234.° CE), pelo Handelsgericht Wien (Áustria), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Pfeiffer Großhandel GmbH

e

Löwa Warenhandel GmbH,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30.° e 52.° do Tratado CE (que passaram, após alteração, a artigos 28.° CE e 43.° CE),

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. J. G. Kapteyn e P. Jann, presidentes de secção, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relator), J. L. Murray, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, juízes,

advogado-geral: J. Mischo,
secretário: H. von Holstein, secretário adjunto,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Pfeiffer Großhandel GmbH, por Johannes Hintermayr, advogado em Linz,

— em representação da Löwa Warenhandel GmbH, por Andreas Foglar-Deinhardstein, advogado em Viena,

— em representação do Governo austríaco, por Christine Stix-Hackl, Gesandte no Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por Berend Jan Drijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente, assistido por Bertrand Wägenbaur, advogado em Hamburgo,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Pfeiffer Großhandel GmbH, representada por Johannes Hintermayr e Georg Minichmayr, advogado em Linz, da Löwa Warenhandel GmbH, representada por Jürgen Brandstätter, advogado em Viena, e da Comissão, representada por Bertrand Wägenbaur, na audiência de 26 de Maio de 1998,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 7 de Julho de 1998,

profere o presente

Acórdão

1 Por decisão de 24 de Março de 1997, entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 14 de Julho seguinte, o Handelsgericht Wien submeteu, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE (actual artigo 234.° CE), uma questão prejudicial relativa à interpretação dos artigos 30.° e 52.° do Tratado CE (que passaram, após alteração, a artigos 28.° CE e 43.° CE).

2 Esta questão foi suscitada no âmbito de um litígio entre a sociedade Pfeiffer Großhandel GmbH (a seguir «Pfeiffer») e a sociedade Löwa Warenhandel GmbH (a seguir «Löwa»), em que a Pfeiffer pede que a Löwa seja proibida de utilizar determinada denominação comercial.

3 A Pfeiffer explora desde 1969 uma grande superfície em Pasching, na Áustria, sob a denominação comercial «Plus KAUF PARK». Esta denominação foi registada no Patentamt austríaco (organismo federal de patentes) como marca nominal e figurativa, com prioridade reportada a 5 de Agosto de 1969. A Pfeiffer vende diversas

mercadorias, essencialmente do sector alimentar, sob a marca «Plus wir bieten mehr», registada na Áustria com prioridade reportada a 22 de Setembro de 1989.

4 A Löwa explora na Áustria 139 lojas de preço reduzido, em que vende mercadorias da mesma natureza que as propostas na grande superfície explorada pela Pfeiffer. A sociedade-mãe da Löwa, a sociedade alemã Tengelmann Warenhandelsgesellschaft (a seguir «Tengelmann»), é titular da marca internacional «Plus» com prioridade reportada a 15 de Novembro de 1989. Outra filial da Tengelmann, a sociedade alemã Plus Warenhandelsgesellschaft mbH & Co., é titular da marca nominal e figurativa «Plus prima leben und sparen» registada na Áustria com prioridade reportada a 18 de Dezembro de 1989. A Löwa é, por si, titular da marca nominal e figurativa «Pluspunkt», registada na Áustria com prioridade reportada a 15 de Abril de 1994.

5 A Tengelmann e a Plus Warenhandelsgesellschaft estão presentes no sector das lojas de preço reduzido na Alemanha, Itália, Espanha, República Checa e Hungria sob a denominação comercial «Plus». A Tengelmann aspira à apresentação uniforme das suas lojas em toda a Europa, o que permitiria uma publicidade idêntica a nível europeu e o posterior desenvolvimento de uma «corporate indentity».

6 Para esse efeito, a Löwa começou a comercializar em 1994 mercadorias sob a designação «Plus» e a alterar o nome de 17 dos 139 supermercados que explora na Áustria, de tal forma que «Zielpunkt» se tornou «Plus prima leben und sparen», cuja apresentação gráfica corresponde à marca nominal e figurativa da sociedade-irmã e se distingue da denominação comercial utilizada pela Pfeiffer quer pela junção de diversas menções quer pela apresentação visual.

7 No âmbito do processo principal, a Pfeiffer pede, com base no § 9 da Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lei relativa à repressão da concorrência desleal ou ilegal, a seguir «UWG»), que a Löwa seja proibida de explorar, nos Länder da Baixa

Áustria, da Alta Áustria e de Salisburgo, lojas de retalho destinadas a consumidores finais sob a denominação comercial «Plus», com ou sem junção de outras menções.

8 O § 9, n.º 1, da UWG permite a proibição do uso de denominações sociais, denominações comerciais ou designações específicas de empresas caso seja feita por forma susceptível de provocar confusão com denominações sociais, denominações comerciais ou designações específicas utilizadas de forma lícita por outra pessoa. Nos termos do § 9, n.º 3, da UWG, são equiparadas à designação específica de uma empresa as marcas registadas e os sinais comerciais que constituam característica da empresa no sector de actividade económica em causa, bem como os demais elementos destinados a distinguir a empresa em causa de outras empresas.

9 Na decisão de reenvio, o Handelsgericht Wien salienta que

— a jurisprudência austríaca interpreta o § 9 da UWG no sentido de que tanto as marcas como as designações específicas de empresas apenas beneficiam da protecção conferida por aquela disposição caso possuam natureza distintiva, ou seja, caso tenham algo de específico, individual, que seja apto, por natureza, a distinguir quem as use de outras pessoas ou caso adquiram força distintiva, independentemente da respectiva originalidade, em virtude da sua notoriedade no comércio;

— de acordo com essa jurisprudência, «Plus», enquanto denominação de uma empresa que comercializa em supermercados mercadorias de natureza muito diversa — produtos alimentares, mas também outras mercadorias de consumo corrente —, é original, e não meramente descritiva, sendo, em consequência, susceptível de protecção, e

— assim, a utilização pela Löwa da denominação comercial «Plus», com ou sem junção de outras menções, viola o § 9 da UWG, visto a Pfeiffer beneficiar de prioridade.

10 O Handelsgericht Wien entende, contudo, que a injunção de não agir que seria conduzido a pronunciar contra a Löwa nos termos do § 9 da UWG afectaria o comércio intracomunitário. Em tais condições, decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão:

«O artigo 30.° ou os artigos 52.° e seguintes do Tratado CE devem ser interpretados no sentido de que obstam à aplicação de disposições do direito nacional que exigem que, em caso de possibilidade de confusão de marcas ou designações de empresas, se proteja a prioridade anterior e, por conseguinte, proíbem a uma empresa a utilização em três dos *Länder* da Áustria duma marca ou designação empresarial sob a qual se apresentam noutros Estados-Membros sociedades que com aquela se encontram em relação de grupo?»

11 Saliente-se, a título liminar, que o órgão jurisdicional de reenvio considera provado o risco de confusão invocado pela recorrente no processo principal para pedir que a recorrida no processo principal seja proibida, nos termos de uma disposição nacional relativa à concorrência desleal, de utilizar determinada denominação comercial. Assim, na sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 30.° e 52.° do Tratado se opõem a uma disposição nacional que proíbe, em virtude do risco de confusão, a utilização de uma denominação comercial enquanto designação específica de uma empresa.

12 A Pfeiffer, fundando-se designadamente na jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à protecção das marcas no quadro dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CE (este último artigo passou, após alteração, a artigo 30.° CE), propõe que seja dada resposta negativa a essa questão. Argumenta que o § 9, n.° 1, da UWG, enquanto disposição nacional exclusivamente relativa às modalidades de venda, e não aos

produtos, e indistintamente aplicável a todos os operadores em causa, sejam ou não nacionais austríacos, é compatível com o artigo 30.° do Tratado, não violando a liberdade de estabelecimento consagrada no artigo 52.° do Tratado.

13 A Löwa argumenta, no essencial, que a proibição de uma sociedade utilizar, em parte do território austríaco, a mesma denominação utilizada em outros Estados-Membros por sociedades pertencentes ao mesmo grupo constituiu violação da livre circulação de mercadorias na medida em que entrava a criação, pelo grupo de sociedades, de um conceito de publicidade uniforme a nível comunitário, constrangendo assim o importador a organizar de forma diferente a apresentação dos seus produtos em função do local de comercialização. Entende, além disso, que a proibição de utilização de uma denominação comercial pode igualmente limitar de forma inadmissível a liberdade de estabelecimento na acepção do artigo 52.° do Tratado.

14 O Governo austríaco, que considera que a compatibilidade da legislação austríaca com o direito comunitário deve ser de ora avante apreciada à luz 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 L 40, p. 1), argumenta que o § 9, n.° 1, da UWG é conforme com as disposições da referida directiva, na medida em que assegura a protecção das marcas anteriores.

15 A Comissão entende, por um lado, que o artigo 52.° do Tratado não se opõe a uma disposição como a do § 9, n.° 1, da UWG na medida em que esta não diz directamente respeito à faculdade e às modalidades de estabelecimento, não tendo, em consequência, qualquer relação ou, pelo menos, relação suficiente com a liberdade de estabelecimento. Acrescenta que, seja como for, a decisão de reenvio não permite de forma alguma concluir que o § 9, n.° 1, da UWG, a sua aplicação prática ou a jurisprudência nacional na matéria procedem a uma discriminação directa ou indirecta entre as empresas austríacas e as empresas que se instalam na Áustria.

16 A Comissão argumenta, por outro lado, que o artigo 30.° do Tratado também não se opõe a uma disposição como a que consta do § 9, n.° 1, da UWG, visto que, estando as modalidades de venda excluídas do âmbito de aplicação do artigo 30.° do Tratado por força da jurisprudência Keck e Mithouard (acórdão de 24 de Novembro de 1993, C-267/91 e C-268/91, Colect., p. I-6097), o mesmo se deve passar, *a fortiori,* com disposições que não estabelecem qualquer modalidade de venda, seja ela de que natureza for.

17 Cabe antes demais examinar se uma proibição como a em causa no processo principal é contrária ao artigo 52.° do Tratado, que prevê a supressão das restrições à liberdade de estabelecimento na Comunidade. Com efeito, para a recorrida no processo principal, a injunção contra si pedida, caso fosse concedida, limitaria a liberdade de estabelecimento na Áustria do grupo a que pertence na medida em que a impediria de aí utilizar a denominação usada pelo grupo noutros Estados-Membros, em especial naquele em que está estabelecida a sociedade-mãe.

18 Recorde-se que o direito de estabelecimento previsto no artigo 52.° do Tratado, lido em conjugação com o artigo 58.° do Tratado CE (actual artigo 48.° CE), é reconhecido tanto às pessoas singulares nacionais de um Estado-Membro da Comunidade como às pessoas colectivas na acepção do artigo 58.° do Tratado. Compreende, sem prejuízo das excepções e condições previstas, o acesso no território de qualquer outro Estado-Membro a todo o tipo de actividades por conta própria e ao seu exercício, bem como a constituição e a gestão de empresas e a criação de agências, de sucursais ou de filiais.

19 Constituem restrição ao acesso a essas actividades no Estado-Membro de estabelecimento as medidas nacionais susceptíveis de colocar as sociedades de outros Estados-Membros numa situação, de facto ou de direito, desvantajosa em relação às sociedades do Estado-Membro de estabelecimento (v. acórdão de 17 de Junho de 1997, Sodemare e o., C-70/95, Colect., p. I-3395, n.° 33). Tal restrição é contrária ao artigo 52.° do Tratado, lido em conjugação com o artigo 58.° do Tratado, ainda que aplicada de forma não discriminatória, excepto se se justificar por razões imperativas de interesse geral, se for adequada para garantir a realização do objectivo que

prossegue e não ultrapassar o que é necessário para atingir esse objectivo (v. acórdão de 30 de Novembro de 1995, Gebhard, C-55/94, Colect., p. I-4165, n.° 37).

20 Ora, uma proibição como a pedida pela recorrente no processo principal desfavorece as empresas com sede noutro Estado-Membro, no qual utilizam legalmente uma denominação comercial, que estejam interessadas em alargar a utilização dessa denominação para além deste Estado-Membro. Com efeito, a proibição é susceptível de afectar a criação, por tais empresas, de um conceito publicitário uniforme a nível comunitário visto poder constrangê-las a organizar de forma diferente a apresentação dos respectivos produtos em função do local de estabelecimento.

21 No entanto, tal restrição ao direito de estabelecimento decorrente de uma disposição nacional que protege, designadamente, as denominações comerciais contra o risco de confusão justifica-se por razões imperativas de interesse geral atinentes à protecção da propriedade industrial e comercial (v., neste sentido, acórdão de 18 de Março de 1980, Coditel, 62/79, Recueil, p. 881, n.° 15).

22 Com efeito, a protecção, concedida por um direito nacional, contra este risco de confusão não pode ser censurada com base no direito comunitário, desde que corresponda ao objecto específico da protecção da denominação comercial, que consiste em proteger o titular contra riscos de confusão (v., no mesmo sentido, a propósito de marcas, o acórdão de 30 de Novembro de 1993, Deutsche Renault, C-317/91, Colect., p. I-6227, n.° 37).

23 Saliente-se, ainda, como fez o advogado-geral nos n.^{os} 63 a 68 das suas conclusões, que a injunção solicitada pela Pfeiffer no processo principal é adequada para garantir a realização do objectivo que prossegue e não ultrapassa o necessário para o atingir, desde que o órgão jurisdicional nacional chegue à conclusão, com base no seu direito nacional, que existe efectivamente risco de confusão.

24 Assim, o artigo 52.° do Tratado não se opõe a uma proibição como a que é susceptível de ser imposta à Löwa no processo principal.

25 Cabe em seguida examinar se tal proibição é contrária ao artigo 30.° do Tratado, que proíbe, entre os Estados-Membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente.

26 Como foi salientado nos n.os 17 a 24 do presente acórdão, a proibição que o órgão jurisdicional de reenvio se propõe pronunciar, apesar de limitar as possibilidade de as empresas estabelecidas noutros Estados-Membros usarem as mesmas denominações comerciais no Estado-Membro em causa, não é contrária ao artigo 52.° do Tratado por se justificar por razões imperativas. Em consequência, apenas pode ser contrária ao artigo 30.° do Tratado, relativo à livre circulação de mercadorias, se e na medida em que produza efeitos restritivos sobre a livre circulação de mercadorias entre Estados-Membros, que não as indirectamente decorrentes da restrição à liberdade de estabelecimento.

27 Ora, no caso vertente, ainda que se admita que a medida impugnada tem efeitos restritivos sobre a livre circulação de mercadorias, nada indica tratar-se de efeitos indirectamente decorrentes da restrição à liberdade de estabelecimento.

28 Assim, o artigo 30.° do Tratado também não se opõe a uma proibição como a que é susceptível de ser imposta à Löwa no processo principal.

29 Atendendo ao que precede, deve responder-se à questão prejudicial que os artigos 30.° e 52.° do Tratado não se opõem a uma disposição nacional que proíbe, em virtude de risco de confusão, a utilização de uma denominação comercial enquanto denominação específica de uma empresa.

Quanto às despesas

30 As despesas efectuadas pelo Governo austríaco e pela Comissão, 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 Handelsgericht Wien, por decisão de 24 de Março de 1997, declara:

Os artigos 30.° e 52.° do Tratado CE (que passaram, após alteração, a artigos 28.° CE e 43.° CE) não se opõem a uma disposição nacional que proíbe, em virtude do risco de confusão, a utilização de uma denominação comercial enquanto denominação específica de uma empresa.

Rodríguez Iglesias Kapteyn Jann

Moitinho de Almeida Gulmann Murray

Ragnemalm Sevón Wathelet

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 11 de Maio de 1999.

O secretário O presidente

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias