ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
31 de Outubro de 1974 *

No processo 16/74,

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

Centrafarm BV,

Adriaan de Peijper,

e

Winthrop BV,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação das normas do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias, conjugadas com o artigo 42.° do acto anexo ao Tratado relativo à adesão de novos Estados-membros à Comunidade Económica Europeia, bem como sobre a interpretação do artigo 85.° do Tratado CEE, relativamente ao direito de marca,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA

composto por: R. Lecourt, presidente, C. O'Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, presidentes de secção, A. M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher e M. Sørensen, juízes,

advogado-geral: A. Trabucchi
secretário: A. Van Houtte

* Língua do processo: neerlandês.

profere o presente

Acórdão

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

Fundamentos da decisão

1 Pela decisão interlocutória de 1 de Março de 1974, que deu entrada no Tribunal a 4 de Março, o Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Países Baixos) levantou, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, algumas questões sobre o direito de marca relativamente às disposições do Tratado e do acto relativo à adesão de três novos Estados-membros.

2 Na decisão de reenvio o Hoge Raad enunciou deste modo os elementos de facto e de direito nacional necessários para a resposta às questões formuladas.

— várias empresas pertencentes ao mesmo grupo têm o direito de utilizar a mesma marca para identificar um determinado produto em diversos Estados da CEE;

— os produtos com essa marca, licitamente comercializados num destes Estados-membros pelo titular da marca, foram em seguida adquiridos e exportados por terceiros para um dos outros Estados, em que foram comercializados e revendidos;

— a legislação sobre marcas deste último Estado-membro atribui ao titular de marca o direito de se opor judicialmente a que os produtos nele sejam comercializados com a mesma marca por outras empresas, mesmo que anteriormente uma empresa titular da marca noutro país e que faz parte do mesmo grupo as tenha licitamente comercializado nesse outro país.

Quanto à questão I, a)

3 Com esta questão pede-se ao Tribunal que declare se, na hipótese considerada, as normas do Tratado em matéria de livre circulação de mercadorias impedem o titular da marca de se opor a que o produto protegido pela marca seja comercializado por outras pessoas.

4 Por força das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias, e em especial do artigo 30.°, são proibidas, entre os Estados-membros, as medidas restritivas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente.

5 Nos termos do artigo 36.°, estas disposições não prejudicam contudo as proibições ou restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial.

6 Resulta no entanto deste mesmo artigo, tanto do seu segundo período como do contexto que, se o Tratado não prejudica a existência de direitos reconhecidos pela legislação de um Estado-membro em matéria de propriedade industrial e comercial, o exercício desses direitos poderá contudo, em certas circunstâncias, ser afectado pelas proibições do Tratado.

7 Tratando-se de uma excepção a um dos princípios fundamentais do mercado comum, o artigo 36.° só permite derrogações à livre circulação de mercadorias na medida em que essas derrogações sejam justificadas pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico dessa propriedade.

8 Em matéria de marcas, o objecto específico da propriedade industrial é, designadamente, o de assegurar ao titular o direito exclusivo de utilizar a marca, quando o produto é colocado no mercado pela primeira vez, e de assim o proteger contra os concorrentes que quisessem abusar da posição e reputação da marca vendendo produtos que indevidamente usassem essa mesma marca.

9 Pode haver obstáculos à livre circulação de mercadorias que sejam decorrentes da existência, numa legislação nacional, de disposições sobre propriedade industrial e comercial que prevejam que o direito do titular da marca não se esgota com a comercialização, noutro Estado-membro, de um produto com a protecção da marca, podendo o titular da marca opor-se à importação para o seu próprio Estado do produto comercializado noutro Estado.

10 Não se justifica um tal obstáculo quando o produto foi licitamente comercializado no mercado do Estado-membro de onde foi importado, pelo próprio titular ou com o seu consentimento, não podendo assim estar em causa qualquer possibilidade de abuso ou de contrafacção de marca.

11 Com efeito, se o titular da marca pudesse proibir a importação dos produtos protegidos, comercializados por ele ou com o seu consentimento, noutro Estado-membro

ele teria a possibilidade de fechar os mercados nacionais e de criar assim uma restrição no comércio entre os Estados-membros, sem que essa restrição fosse necessária para lhe garantir a essência do direito exclusivo que resulta da marca.

12 Deve portanto responder-se à questão formulada dizendo que o exercício pelo titular de uma marca do direito que lhe confere a legislação de um Estado-membro de proibir a comercialização, neste Estado, de um produto comercializado, noutro Estado-membro, com a mesma marca pelo seu titular ou com o seu consentimento é incompatível com as regras do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias no interior do mercado comum.

Quanto à questão I, b)

13 Esta questão foi levantada para a eventualidade de as normas comunitárias não se oporem, em qualquer circunstância, a que o titular da marca exerça o direito que lhe confere a lei nacional de proibir a importação do produto protegido.

14 Com a resposta dada à questão I, a), acima exposta, não é de considerar, por falta de objecto, esta questão I, b).

Quanto à questão I, c)

15 Com esta questão o que se pede ao Tribunal que declare é se o titular pode, não obstante a resposta dada à primeira questão, opor-se à importação dos produtos comercializados com a marca, sempre que se verifiquem diferenças de preços que resultam de medidas adoptadas pelos poderes públicos no país de exportação tendo em vista controlar os preços dos produtos.

16 Constitui tarefa das autoridades comunitárias eliminar os factores susceptíveis de falsear a concorrência entre os Estados-membros, designadamente pela harmonização das medidas nacionais destinadas ao controlo de preços e pela proibição de auxílios incompatíveis com o mercado comum, bem como pelo exercício dos seus poderes em matéria de concorrência.

17 No entanto a existência desses factores num Estado-membro não poderá justificar a manutenção ou a introdução por outro Estado-membro de medidas incompatíveis

com as normas relativas à livre circulação de mercadorias, designadamente em matéria de propriedade industrial e comercial.

18 Deve portanto dar-se uma resposta negativa à questão formulada.

Quanto à questão I, d)

19 Com esta questão pede-se ao Tribunal que declare se o titular de uma marca, a fim de poder controlar a distribuição de um produto farmacêutico com o objectivo de protecção do público contra riscos provenientes de produtos defeituosos, é autorizado a exercer direitos que a marca lhe confere, não obstante a existência de normas comunitárias sobre a livre circulação de mercadorias.

20 Constituindo a protecção do público contra os riscos devidos a produtos farmacêuticos defeituosos uma preocupação legítima, o artigo 36.° do Tratado autoriza os Estados-membros a derrogar as normas sobre livre circulação de mercadorias por razões de protecção da saúde e da vida das pessoas e animais.

21 No entanto, as medidas necessárias para este efeito devem ser adoptadas enquanto medidas próprias da área do controlo sanitário e não como desvio das regras em matéria de propriedade industrial e comercial.

22 Aliás, o objectivo específico de protecção da propriedade industrial e comercial é distinto do objectivo da protecção do público e das eventuais responsabilidades que ela pode implicar.

23 Deve portanto responder-se negativamente à questão formulada.

Quanto à questão I, e)

24 Com esta questão pede-se ao Tribunal que declare se o artigo 42.° do acto relativo às condições de adesão de três novos Estados-membros implica que não possam ser invocadas nos Países Baixos, antes de 1 de Janeiro de 1975, as regras do Tratado em matéria de livre circulação de mercadorias pelo facto de as mercadorias em causa provirem do Reino Unido.

25 O artigo 42.° do acto de adesão dispõe no seu primeiro parágrafo que as restrições quantitativas à importação ou exportação entre a Comunidade na sua composição originária e os novos Estados-membros são suprimidas a partir da adesão.

26 Nos termos do segundo parágrafo do mesmo artigo, mais directamente relacionado com a questão, «as medidas de efeito equivalente a estas restrições são suprimidas o mais tardar no dia 1 de Janeiro de 1975».

27 Pelo seu contexto, esta disposição só pode dizer respeito àquelas medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas que deviam ser suprimidas entre os antigos Estados-membros no final de um período de transição, por força dos artigos 30.° e 32.° a 35.° do Tratado CEE.

28 Verifica-se imediatamente que o artigo 42.° do acto de adesão não tem incidência sobre as proibições de importação que resultam da legislação nacional relativa à propriedade industrial e comercial.

29 Esta matéria encontra-se sujeita ao princípio inerente ao Tratado e ao acto de adesão, segundo o qual as disposições dos Tratados que instituem as Comunidades Europeias, relativas à livre circulação de mercadorias, e em especial do artigo 30.°, são aplicáveis, a partir da adesão, aos novos Estados-membros, excepto se houver derrogação expressa.

30 Do exposto resulta que o artigo 42.° do acto de adesão não poderá ser invocado para impedir a importação para os Países Baixos, mesmo antes de 1 de Janeiro de 1975, de mercadorias comercializadas nas condições acima descritas no Reino Unido pelo titular de uma marca ou com o seu consentimento.

Quanto à questão II

31 Com esta questão pede-se ao Tribunal que declare se se trata de uma prática concertada proibida pelo artigo 85.° do Tratado o facto de uma empresa pertencente a um grupo utilizar os seus direitos de marca para se opor à comercialização por um terceiro de um produto que foi anteriormente posto em circulação noutro país pela empresa titular da marca nesse país e pertencente ao mesmo grupo.

32 O artigo 85.° não se aplica aos acordos ou práticas concertadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo como é o caso de uma sociedade-mãe e uma sua

4 Por força das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias, e em especial do artigo 30.°, são proibidas, entre os Estados-membros, as medidas restritivas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente.

5 Nos termos do artigo 36.°, estas disposições não prejudicam contudo as proibições ou restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial.

6 Resulta no entanto deste mesmo artigo, tanto do seu segundo período como do contexto que, se o Tratado não prejudica a existência de direitos reconhecidos pela legislação de um Estado-membro em matéria de propriedade industrial e comercial, o exercício desses direitos poderá contudo, em certas circunstâncias, ser afectado pelas proibições do Tratado.

7 Tratando-se de uma excepção a um dos princípios fundamentais do mercado comum, o artigo 36.° só permite derrogações à livre circulação de mercadorias na medida em que essas derrogações sejam justificadas pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico dessa propriedade.

8 Em matéria de marcas, o objecto específico da propriedade industrial é, designadamente, o de assegurar ao titular o direito exclusivo de utilizar a marca, quando o produto é colocado no mercado pela primeira vez, e de assim o proteger contra os concorrentes que quisessem abusar da posição e reputação da marca vendendo produtos que indevidamente usassem essa mesma marca.

9 Pode haver obstáculos à livre circulação de mercadorias que sejam decorrentes da existência, numa legislação nacional, de disposições sobre propriedade industrial e comercial que prevejam que o direito do titular da marca não se esgota com a comercialização, noutro Estado-membro, de um produto com a protecção da marca, podendo o titular da marca opor-se à importação para o seu próprio Estado do produto comercializado noutro Estado.

10 Não se justifica um tal obstáculo quando o produto foi licitamente comercializado no mercado do Estado-membro de onde foi importado, pelo próprio titular ou com o seu consentimento, não podendo assim estar em causa qualquer possibilidade de abuso ou de contrafacção de marca.

11 Com efeito, se o titular da marca pudesse proibir a importação dos produtos protegidos, comercializados por ele ou com o seu consentimento, noutro Estado-membro

4) O artigo 42.° do acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos Tratados não poderá ser invocado para impedir, nos Países Baixos, mesmo antes de 1 de Janeiro de 1975, a importação de mercadorias comercializadas no Reino Unido pelo titular da marca ou com o seu consentimento.

5) O artigo 85.° do Tratado não se aplica aos acordos ou práticas concertadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo como é o caso da sociedade-mãe e de uma sua filial, se as empresas constituírem uma unidade económica dentro da qual a filial não goze de efectiva autonomia para a determinação da sua linha de acção no mercado, e se estes acordos ou práticas tiverem por objectivo estabelecer uma repartição interna das tarefas entre empresas.

Lecourt O'Dálaigh Mackenzie Stuart Donner

Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Sørensen

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 31 de Outubro de 1974.

O secretário

A. Van Houtte

O presidente

R. Lecourt