

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

18 de Fevereiro de 1971 \*

No processo 40/70,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.º do Tratado CEE, pelo Tribunale civile e penale di Milano, destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

**Sirena SRL**

e

**Eda SRL,**

**Fiorenza Ferrari,**

**Teresa Formaggia,**

**Pietro Grugni,**

**Mario Biraghi,**

**Natale Mappi,**

**Sergio Puppo,**

**Novimpex SRL,**

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 85.º e 86.º do Tratado CEE,

\* Língua do processo: italiano.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: R. Lecourt, presidente, A. M. Donner e A. Trabucchi, presidentes de secção, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher, juízes,

advogado-geral: A. Dutheillet de Lamothe

secretário: A. Van Houtte

profere o presente

**Acórdão**

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

**Fundamentos da decisão**

- 1 Por despacho de 12 de Junho de 1970, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 31 de Julho de 1970, o Tribunale civile e penale di Milano submeteu, ao abrigo do artigo 177.º do Tratado CEE, duas questões relativas à interpretação dos artigos 85.º e 86.º do referido Tratado.

Com base nestas questões, o Tribunal de Justiça é convidado a declarar se os artigos 85.º e 86.º do Tratado «... são ou não aplicáveis aos efeitos resultantes de um contrato de transmissão de marca, celebrado anteriormente à entrada em vigor do Tratado», e se devem ser interpretados no «sentido de impedirem que o titular de uma marca legalmente depositada num Estado-membro possa invocar o correspondente direito absoluto para proibir a terceiros a importação, de outros países da Comunidade, de produtos com a mesma marca, legalmente aposta na origem».

- 2 Resulta dos autos no processo principal que o contrato referido pelo órgão jurisdicional italiano é um acordo celebrado em 1937 nos termos do qual uma empresa americana, titular de uma marca de um creme cosmético e medicinal que fabrica, «vendeu, cedeu e transferiu», para o território italiano, «... todos os direitos, títulos e interesses sobre a referida marca», a uma sociedade italiana que, desde então, produz e distribui no mercado daquele país um creme com a mesma marca, registada em conformidade com a legislação italiana.

Resulta também dos autos que o litígio na causa principal tem por objecto uma acção intentada pela sociedade italiana, por usurpação, destinada a proibir a distribuição no território italiano de um creme da mesma natureza importado da República Federal da Alemanha, que apresenta a marca em litígio, aposta por um produtor alemão que teria celebrado com a empresa americana um acordo semelhante, válido para o território alemão.

- 3 A questão submetida consiste, pois, em saber se, supondo que a legislação nacional admite que o titular de uma marca tem o direito de se opor a importações provenientes de outros Estados-membros, a norma comunitária afecta o alcance desse direito.
- 4 Os artigos 85.º e seguintes do Tratado não se pronunciam sobre as relações entre o regime comunitário da concorrência e as legislações nacionais relativas à propriedade industrial e comercial e, mais concretamente, ao direito à marca.

Por outro lado, as normas nacionais relativas à protecção da propriedade industrial e comercial não foram ainda objecto de unificação no âmbito da Comunidade, pelo que o carácter nacional dessa protecção pode criar obstáculos quer à livre circulação dos produtos portadores de marca quer ao regime comunitário da concorrência

- 5 No domínio das disposições relativas à livre circulação dos produtos, as proibições e restrições à importação, justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial, são admitidas pelo artigo 36.º, mas com a expressa ressalva de que «não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária, nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros».

O artigo 36.º, embora se encontre no capítulo relativo às trocas entre os Estados-membros, inspira-se num princípio que também pode ser aplicado em matéria de concorrência, no sentido de que, se os direitos reconhecidos pela legislação de um Estado-membro em matéria de propriedade industrial e comercial não são afectados, na sua existência, pelos artigos 85.º e 86.º do Tratado, o seu exercício pode, no entanto, estar sujeito às proibições estabelecidas por esses preceitos.

- 6 De resto, considerações análogas encontram-se expressas no artigo 3.º do Regulamento n.º 67/67/CEE da Comissão, nos termos do qual a isenção prevista no artigo 1.º, n.º 1, desse regulamento «não é aplicável..., especialmente quando os contraentes exerçam direitos de propriedade industrial tendo em vista impedir os revendedores ou utilizadores de obter, noutras partes do mercado comum, os produtos referidos no contrato, com marca aposta regularmente e colocados no comércio, ou de vender esses produtos no território concedido».

Com efeito, embora resulte do nono considerando que o referido regulamento não pretendeu prejudicar «as relações existentes entre o direito da concorrência e os direitos de propriedade industrial», exprime-se aí, no entanto, a intenção de não admitir «que os direitos de propriedade industrial... sejam abusivamente exercidos por forma a criar uma protecção territorial absoluta».

- 7 O exercício do direito à marca é particularmente susceptível de contribuir para a repartição dos mercados e de atentar, assim, contra a livre circulação das mercadorias entre os Estados, essencial ao mercado comum.

De resto, o direito à marca pode distinguir-se de outros direitos de propriedade industrial e comercial pelo facto de os elementos protegidos por estes terem, frequentemente, um interesse e um valor superiores aos que resultam de uma simples marca.

- 8 O pedido de interpretação destina-se essencialmente, em primeiro lugar, a saber em que condições o exercício do direito à marca pode constituir uma violação à proibição enunciada no artigo 85.º, n.º 1.
- 9 Nos termos do disposto nesse artigo, são proibidos, por incompatibilidade com o mercado comum, «todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas» que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-membros e que tenham por objectivo ou efeito alterar o jogo da concorrência.

O direito à marca, enquanto instituto legal, escapa aos elementos contratuais ou de concertação contemplados no artigo 85.º, n.º 1.

No entanto, o seu exercício pode cair na alçada das proibições do Tratado, sempre que se apresentar como sendo objecto, meio ou resultado de um acordo.

Quando o exercício do direito à marca tem lugar por força de transferências efectuadas a exploradores num ou em vários Estados-membros, convém, pois, determinar, caso a caso, se esse exercício conduz a uma situação que se inscreva numa das proibições do artigo 85.º

- 10 Situações desse género podem decorrer, designadamente, de acordos celebrados pelos titulares da marca ou seus representantes que lhes permitam impedir importações provenientes de outros Estados-membros.

Se a justaposição de transferências de direitos à marca nacionais, protegendo o mesmo produto, a diferentes exploradores tiver por efeito a reconstituição de fronteiras impenetráveis entre os Estados-membros, essa prática pode afectar o comércio entre os Estados e alterar a concorrência no mercado comum.

A situação seria diferente se, para evitar a compartimentação do mercado, os acordos relativos à utilização dos direitos nacionais aplicáveis à mesma marca se aplicassem em condições susceptíveis de conciliar o exercício generalizado do direito à marca à escala da Comunidade com o respeito das condições de concorrência e da unidade do mercado, tão essenciais para o mercado comum que os acordos que não as respeitem são declarados nulos pelo artigo 85.º

- 11 O artigo 85.º é, portanto, aplicável, já que, invocando-se o direito à marca, se impedem as importações provenientes de diferentes Estados-membros de produtos que têm a mesma marca, pelo facto de os seus titulares terem adquirido essa marca, ou o direito à sua utilização, por força quer de acordos entre eles quer de acordos celebrados com terceiros.

Não obsta à aplicação do artigo 85.º, o facto de a legislação nacional sujeitar o direito à marca a elementos de direito ou de facto diferentes dos referidos acordos, tais como o registo da marca ou a sua utilização incontestada.

- 12 Se os acordos foram celebrados antes da entrada em vigor do Tratado é necessário e suficiente que continuem a produzir efeitos após essa data.
- 13 Para que um acordo caia na alçada do artigo 85.º, n.º 1, deve afectar de forma sensível o comércio entre Estados-membros e restringir o jogo da concorrência no interior do mercado comum.
- 14 O pedido de interpretação visa, portanto, saber em que condições é que o exercício de um direito à marca é incompatível com o mercado comum e proibido nos termos do artigo 86.º do Tratado.
- 15 Resulta do teor desse artigo que o facto proibido supõe a reunião de três requisitos: a existência de uma posição dominante, a sua exploração abusiva e a possibilidade de, por via disso, o comércio entre os Estados-membros ser afectado.

- 16 Em primeiro lugar, deve observar-se que o titular de uma marca não goza de uma «posição dominante», na acepção do artigo 86.º, pelo simples facto de se encontrar na posição de impossibilitar a terceiros a comercialização, no território de um Estado-membro, de produtos com a mesma marca.

Uma vez que o artigo exige que a posição dominante se estenda, pelo menos, a uma «parte substancial» do mercado comum, é necessário, além disso, que o referido titular tenha o poder de impedir a manutenção de uma concorrência efectiva numa parte importante do mercado em questão, tendo em conta, nomeadamente, a eventual existência e a posição de produtores ou distribuidores que comercializem produtos análogos ou sucedâneos.

- 17 No que respeita à exploração abusiva da posição dominante, se o nível do preço do produto não basta, necessariamente, para revelar a existência desse abuso, pode, no entanto, pela sua importância e na falta de justificações objectivas, constituir um índice determinante.

### **Quanto às despesas**

- 18 As despesas efectuadas pela Comissão e pelo Governo neerlandês, 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,

vistos os autos,

visto o relatório do juiz-relator,

ouvidas as alegações das partes na causa principal e da Comissão das Comunidades Europeias,

ouvidas as conclusões do advogado-geral,

visto o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, designadamente os artigos 36.º, 85.º, 86.º e 177.º,

visto o Protocolo relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça da Comunidade Económica Europeia,

visto o Regulamento Processual do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Tribunale civile e penale di Milano, por despacho de 12 de Junho de 1970, declara:

- 1) a) **O artigo 85.º do Tratado é aplicável quando, invocando-se o direito à marca, se impedem as importações de produtos originários de diferentes Estados-membros, pelo facto de os seus titulares terem adquirido essa marca, ou o direito à sua utilização, por força quer de acordos entre eles quer de acordos celebrados com terceiros.**
- b) **Se os referidos acordos foram celebrados antes da entrada em vigor do Tratado, é necessário e suficiente que continuem a produzir efeitos após essa data.**
  
- 2) a) **O titular de uma marca não goza de uma posição dominante, na acepção do artigo 86.º do Tratado, pelo simples facto de se encontrar na posição de impossibilitar a terceiros a comercialização, no território de um Estado-membro, de produtos com a mesma marca. É, ainda, necessário que tenha o poder de impedir a manutenção de uma concorrência efectiva numa parte importante do mercado em questão.**
- b) **Se o nível do preço do produto não basta, necessariamente, para revelar a existência de um abuso de posição dominante, na acepção do referido artigo, pode, no entanto, pela sua importância e na falta de justificações objectivas, constituir um índice determinante.**

Lecourt

Donner

Trabucchi

Monaco

Mertens de Wilmars

Pescatore

Kutscher

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de Fevereiro de 1971.

O secretário

O presidente em exercício

A. Van Houtte

A. M. Donner, Presidente de secção