CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER apresentadas em 17 de Janeiro de 2006 [1]

I — Introdução

1. A diferença mais relevante entre a protecção conferida pelo direito de marca e a concedida pelos outros títulos de propriedade intelectual e industrial radica, com toda a probabilidade, na sua duração, já que é concedido por tempo indefinido, sujeito unicamente ao seu uso efectivo e ao pagamento das taxas de renovação do registo. No entanto, esta característica não protege das vicissitudes do mercado, uma vez que a forte concorrência ou outras circunstâncias podem privá-lo da sua razão de ser, ou seja, da sua capacidade de distinguir os produtos ou os serviços da empresa titular, por exemplo, devido à evolução da sua percepção pelo público interessado.

2. Os elementos de facto do presente processo constituem um exemplo dessas transformações e dos problemas que acarretam. A Cour de cassation belga (tribunal supremo desse país) pretende saber em que momento deve apreciar tal impressão nos consumidores, a fim de determinar se existe risco de confusão entre uma marca registada e um sinal introduzido no mesmo mercado por outra empresa que, deste modo, a violaria. A questão não é supérflua, pois se o direito a esse bem imaterial se diluir, a resposta conduz a resultados opostos em função do momento considerado oportuno para o juiz avaliar o referido risco.

3. Basta observar na rua a quantidade de pessoas que vestem diariamente calças de ganga para se ter uma ideia da importância económica dessas peças de vestuário no comércio [2] e, portanto, da dimensão do

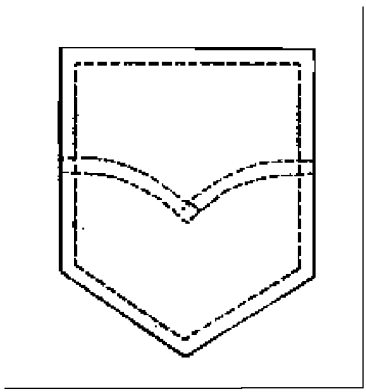
1 — Língua original: espanhol.

2 — Nos seus mais de 150 anos de história a Levi Strauss vendeu cerca de 3 500 milhões de pares de calças. Adrián, J., *Levi's abandona sus raíces*, http://winred.com.

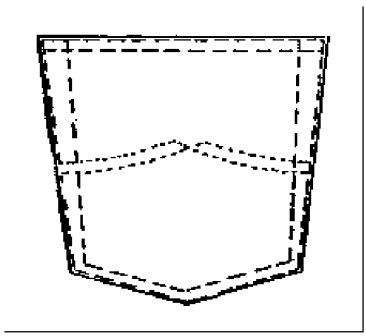
litígio discutido nos tribunais belgas. Originariamente controversa [3], duvido que exista uma indumentária tão representativa do modo de vida americano que tenha alcançado uma expansão mundial semelhante [4].

II — Factos do litígio e questões prejudiciais

4. Em 1980, a Levi Strauss & Co., empresa com sede no estado de Delaware (Estados Unidos), obteve, no Instituto Benelux de Marcas, o registo da marca figurativa denominada «mouette» [5], composta pelo desenho de um pesponto duplo com uma inflexão no meio, situada no centro de um bolso pentagonal, para roupa correspondente à classe 25 do Acordo de Nice, cujo desenho se reproduz a seguir:



5. A sociedade Casucci Spa, com sede em Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Itália), iniciou em 1997 a comercialização de calças de ganga também com um pesponto duplo ligeiramente curvado no sentido ascendente, no centro dos bolsos traseiros, com o seguinte aspecto:



3 — Em geral, usava-se para trabalhar e a partir dos anos 50 do século passado começou a impor-se entre os jovens. Menos divulgada parece, em contrapartida, a sua história. Começa em Génova, quando a cidade italiana era ainda uma república independente e uma potência naval. A sua armada, que necessitava de roupa resistente para os marinheiros, recorreu a este tipo de tecido que permitia a sua utilização, mesmo molhado (http://es.wikipedia.org).

4 — Entre as múltiplas referências a esta peça de vestuário na literatura recente, quero destacar Hosseini, K., escritor nascido no Afeganistão e residente na Califórnia, que, na sua obra *Cometas en el cielo*, 2.ª ed., tradução espanhola de Isabel Murillo Fort, ed. Salamandra, Madrid, 2003, veste a personagem central com «casaco de pele preta, cachecol vermelho e calças de ganga deslavadas» (p. 78) no dia de Inverno de 1975 que marcou a sua vida, quando ganhou o concurso de papagaios de papel de Cabul, no tempo do presidente Daoud Kan, ele que, através de um golpe de Estado em 1973, tinha derrotado o seu primo, o Xá Zahir, acabando com a monarquia no país. Pouco depois, Hosseini acrescenta que «o seu olhar reparou, com admiração, no meu casaco de pele e nas minhas calças de ganga [...] chamávamos-lhe calças de *cowboy*. No Afeganistão, ser proprietário de alguma coisa norte-americana, sobretudo se não fosse em segunda mão, era sinal de riqueza» (p. 81) [tradução não oficial].

5 — A palavra francesa mouette significa «gaivota», também conhecida por «arcuate», como se infere do despacho de reenvio.

6. Por considerar que esse desenho violava os direitos derivados do seu sinal, a recorrente no processo principal demandou a empresa italiana no tribunal de commerce de Bruxelas (tribunal do comércio dessa cidade), pedindo a cessação da utilização do sinal aposto nas calças da Casucci e a sua condenação no pagamento de uma indemnização a título de perdas e danos.

7. Ao não ver satisfeitos os seus pedidos nesse órgão jurisdicional, a Levi Strauss recorreu para a Cour d'appel (tribunal de segunda instância) da mesma cidade, que, em acórdão de 7 de Junho de 2002, confirmou a decisão do tribunal de commerce, negando a violação da marca «mouette» pela empresa italiana. Declarou, além disso, a reduzida semelhança dos sinais em conflito e a perda da qualidade de marca «forte» da marca da Levi Strauss, devido ao uso constante e generalizado dos seus elementos mais característicos. Em sua opinião, o pesponto duplo indica, actualmente, a pertença das peças de vestuário à categoria de calças confeccionadas com denim [6], «jeans» em inglês [7].

8. O tribunal de segunda instância entendeu também que os desenhos dos respectivos bolsos tinham um significado diferente, pois, segundo o n.º 23 do acórdão SABEL [8], a apreciação do risco de confusão deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, e a costura da Levi Strauss evocava uma gaivota abrindo as asas, enquanto a da Casucci lembrava mais a forma de um vulcão. Baseando-se nessa decisão [9], e no n.º 29 do acórdão Canon [10], a Cour d'appel de Bruxelas indicou que a falta de sobreposição conceptual impedia que o público atribuísse a mesma origem comercial às calças de ganga fabricadas por cada uma das empresas em conflito neste litígio.

9. Não se conformando com a decisão, a Levi Strauss recorreu para a Cour de cassation, onde o processo continua pendente, à espera da resposta a esta questão prejudicial.

10. No essencial, considera que o tribunal de segunda instância violou o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104/CEE [11], ao declarar que a sua marca «mouette» carecia da força que tivera outrora. O seu título de propriedade industrial conservava esse vigor em 1997, quando a sociedade italiana pôs à venda as calças no Benelux, momento a que

6 — Esse vocábulo corresponde à sua origem, atribuída à cidade francesa de Nimes (serge de Nîmes, denim). É composto por algodão, embora também se misture com *nylon*, sendo a sua cor típica o azul. Usava-se tradicionalmente para a roupa de trabalho em ranchos e quintas. Encyclopedia Britannica, 15.ª ed., editora Helen Hemingway Benton, Chicago, 1974, volume III, p. 466.

7 — A etimologia desta palavra remonta à antiga república de Génova, surgindo, provavelmente, da pronúncia inglesa do nome francês dessa cidade, Gênes, jeans (http//es.wikipedia.org).

8 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-251/95, Colect., p. I-6191).

9 — Concretamente, nos n.os 16 a 18.

10 — Acórdão de 29 de Setembro de 1998 (C-39/97, Colect., p. I-5507).

11 — Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, Primeira Directiva que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

o referido órgão de segunda instância se deveria ter remetido quando apreciou o risco de confusão, respeitando a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Benelux no acórdão Quick [12].

11. Por último, a empresa americana defende que o tribunal de segunda instância não tinha fundamento legal para declarar a fragilidade da marca «mouette» devido à perda do poder distintivo na sequência da generalização dos seus componentes mais representativos, pois não apreciou se tal circunstância lhe era imputável, pelo menos parcialmente, pela passividade demonstrada no auge da concorrência.

12. Neste contexto, a Cour de cassation suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Para determinar o alcance da protecção de uma marca regularmente obtida em função do seu carácter distintivo, ao abrigo do disposto no artigo 5.°, n.° 1, da [...] Directiva 89/104 [...], deve o Tribunal ter em conta a percepção do público no momento em que teve início a utilização [...] do sinal semelhante, contestado por violação da marca?

2) Em caso de resposta negativa, pode o tribunal atender à percepção do público [...] em qualquer momento do período subsequente [...] [à] utilização controvertida? Nomeadamente, pode [fazê-lo] [...] no momento em que deve decidir?

3) Se, ao aplicar o critério previsto na primeira questão, o tribunal concluir que existe violação da marca, justifica-se, regra geral, que determine a cessação do uso do sinal constitutivo da violação?

4) Poderá não ser assim se a marca do requerente tiver perdido o seu carácter distintivo, no todo ou em parte, quando teve início a utilização constitutiva da violação, mas só se essa perda se tiver ficado a dever, no todo ou em parte, a acção ou omissão do titular da marca?»

III — Processo no Tribunal de Justiça

13. O despacho de reenvio foi registado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 31 de Março de 2005.

12 — Acórdão do Tribunal de Justiça Benelux de 13 de Dezembro de 1994 (A 93/3).

14. Apresentaram observações escritas, no prazo indicado pelo artigo 20.º do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça, a Levi Strauss e a Comissão das Comunidades Europeias. A Casucci, em contrapartida, prescindiu expressamente de exercer tal direito através de um documento do seu representante legal, de 1 de Junho de 2005.

15. Na audiência, que teve lugar em 17 de Novembro de 2005, compareceram a recorrente no processo principal e a Comissão, para exporem oralmente as suas alegações.

IV — Quadro jurídico

16. A decisão da causa depende fundamentalmente da exegese da Directiva 89/104, que pretende «aproxima[r] [...]as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, com o objectivo de suprimir as disparidades susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum. A aproximação que visa é apenas parcial, de modo que a intervenção do legislador comunitário se limita a aspectos determinados relativos às marcas adquiridas pelo registo» [13]. Em especial, não abrange normas de carácter processual.

13 — N.º 3 das conclusões que apresentei em 6 de Novembro de 2001 no processo que deu origem ao acórdão de 12 de Dezembro de 2002, Sieckmann (C-273/00, Colect., p. I-11737). V. também os terceiro e nono considerandos da Directiva 89/104.

17. Os n.os 1 e 3 do artigo 5.º da directiva dispõem:

«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 [...] [o título de propriedade industrial e o logótipo] se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

[...]

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.os 1 e 2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;

b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.»

18. Segundo o artigo 12.°, n.° 2, da mesma directiva:

«2. O registo de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado:

a) Como consequência da actividade ou inactividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada;

[...]»

V — Análise das questões prejudiciais

19. Previamente ao exame das perguntas submetidas ao Tribunal de Justiça pela Cour de cassation, importa recordar o interesse do litígio no processo principal. A determinação do momento em que o juiz nacional deve apreciar o risco de confusão tem relevância no caso dos autos, pois, aparentemente, é pacífico que a marca «mouette» tinha perdido o seu carácter distintivo no período que precedeu a propositura da acção na Bélgica. Pelo que apreciar esse perigo antes ou depois pode conduzir a um resultado completamente diferente, que influencia o cálculo do tempo a ter em conta para a determinação da eventual indemnização.

A — *Primeira e segunda questões prejudiciais*

20. Com estas perguntas, o órgão jurisdicional de reenvio quer saber, para delimitar a protecção de uma marca obtida regularmente devido ao seu carácter distintivo, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, em que momento deve apreciar a percepção das marcas pelo público interessado, apresentando três hipóteses, conforme se tenha em conta: o momento em que se começa a utilizar o sinal que viola a marca; qualquer outro momento; ou o momento da decisão da causa.

21. Não é inútil recordar que a função essencial da marca é, segundo jurisprudência reiterada, garantir ao consumidor ou utilizador final a origem dos produtos ou dos serviços designados, permitindo-lhe identificá-los sem confusão [14]. Por isso, reconhece-se essa capacidade apenas às marcas dotadas de carácter distintivo, na falta do qual lhes seria negado o registo, como resulta do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva [15].

22. Uma vez registada no instituto correspondente e após publicação no respectivo boletim, a marca confere ao seu titular os direitos enunciados no artigo 5.º da Directiva 89/104. Embora não haja nenhuma disposição a este respeito, a lógica jurídica impõe que o exercício de tais direitos se mantenha enquanto se mantiver a sua titularidade.

23. Como acertadamente indica a Comissão, segundo o acórdão SABEL [16], a percepção das marcas que tem o consumidor médio do produto ou serviço em causa desempenha um papel determinante na apreciação do risco de confusão, constituindo um critério especialmente importante para averiguar o carácter distintivo. Mas a forma de captação desses sinais pelo público varia no tempo, particularmente em função da atitude dos restantes fornecedores de produtos ou serviços no mesmo mercado, afectando o seu poder diferenciador.

24. Consequentemente, os direitos derivados do artigo 5.º apenas produzem todo o

14 — Acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect. p. 391, n.º 7); de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 30); e de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI (C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.º 27). V. também o décimo considerando da Directiva 89/104.

15 — No que respeita ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), *alter ego* da disposição da Directiva 89/104, v. acórdão de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI (C-329/02 P, Colect., p. I-8317, n.º 23), e acórdão BioID/IHMI, referido na nota anterior, n.º 27.

16 — Acórdão já referido, n.º 23.

seu efeito útil se protegerem o seu titular *ipso facto*, ou seja, se forem invocáveis a partir do momento em que são violados. Nos bens munidos de um sinal que viola um direito de marca pela confusão gerada no público a que se destinam, a violação do título de propriedade industrial surge no momento em que os objectos são comercializados e mantém-se até que se sane a situação.

25. O juiz nacional não deve adoptar, pois, como referência temporal para apreciar o risco de confusão um momento posterior ao início desse acto ilícito, uma vez que estaria a reduzir a protecção concedida ao legítimo titular da marca. Mas também não deve estender essa protecção para além da data em que o titular deixa de ter esses mesmos direitos. Por esse motivo, neste processo não se pode tomar o dia da decisão da causa, já que não se poderia avaliar o impacto do referido risco no carácter distintivo da marca nem adoptar as medidas ou as sanções pertinentes.

26. Se, como sucede no processo principal, em que se pede uma indemnização, no momento em que o órgão jurisdicional decide a acção não subsiste a violação de nenhum direito, por ter desaparecido, por qualquer razão, a capacidade diferenciadora da marca inicialmente violada, deve verificar-se também em que momento cessaram os efeitos jurídicos do sinal protegido, para determinar o tempo relativamente ao qual se pode pedir essa indemnização.

27. Por isso, quando um sinal semelhante a uma marca a violar por criar um risco de confusão entre ambos, o juiz nacional, para determinar o alcance da protecção dessa marca, obtida regularmente em função do seu carácter distintivo, previsto no artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, tem de apreciar a percepção do público interessado no momento em que se começou a utilizar o sinal.

B — *Terceira questão*

28. A essência desta pergunta diz respeito a uma medida precisa, a ordem de cessação do uso do sinal lesivo, como prevenção adequada nas circunstâncias indicadas nas duas questões anteriores: quando o juiz concluiu que a utilização desse sinal constituía um ilícito.

29. Já indiquei que a Directiva 89/104 não procede a uma aproximação das legislações nacionais no âmbito processual, em que vigora o princípio da autonomia, por força do qual os Estados-Membros gozam de liberdade para instituir as vias adequadas ao cumprimento das normas substantivas emanadas do legislador comunitário.

30. No entanto, ao transpor para o ordenamento nacional as directivas, o Estado tem de observar o princípio da cooperação leal, consagrado no artigo 10.º CE. Assim, para além desta disposição, há que respeitar, como indica a Comissão, a jurisprudência reiterada deste Tribunal de Justiça [17], que obriga os juízes e tribunais nacionais a interpretar e aplicar a lei de transposição de uma directiva de acordo com as exigências do direito comunitário, de modo a que as decisões que profiram assegurem a protecção jurisdicional dos direitos derivados de tais actos normativos.

31. No que respeita à harmonização da regulamentação das marcas, a Directiva 89/104, apesar de não ter abordado expressamente as disposições processuais [18], refere indirectamente alguns aspectos.

32. O artigo 5.º, n.º 3, da Directiva 89/104, ao definir o *ius prohibendi* do titular de um direito de marca, refere as opções mais convenientes para a obtenção dos resultados que descreve. À luz das alíneas a) a d) desse número, determinar a cessação do uso de um sinal lesivo seria uma medida eficaz; além disso, é provável que os sistemas nacionais disponham de instrumentos parecidos.

33. No entanto, incumbe ao juiz nacional determinar se uma providência dessa índole é adequada, tendo em conta todas as circunstâncias concorrentes no momento de decidir, para garantir a salvaguarda dos direitos que a Directiva 89/104 concede.

C — *Quarta questão prejudicial*

34. Com esta questão, a Cour de cassation da Bélgica pergunta se se pode decretar a cessação do uso do sinal lesivo de uma marca, quando esta última tenha perdido, parcial ou totalmente, o seu carácter distintivo por actos ou omissões imputáveis ao seu titular. Na realidade, trata-se de uma variante da questão precedente.

35. A Levi Strauss propõe que se responda afirmativamente, uma vez que tal abordagem tem em conta, na justa medida, tanto os interesses do titular do direito de propriedade industrial como os dos seus concorrentes.

17 — Acórdãos de 10 de Abril de 1984, Von Colson e Kamann (14/83, Recueil, p. 1891, n.os 23, 26 e 28); e de 20 de Março de 1997, Phytheron International (C-352/95, Colect., p. I-1729, n.º 18).

18 — Entretanto, avançou-se para a unificação processual no direito de propriedade intelectual e industrial, em especial, com a Directiva 2004/48/CE, do Parlamento e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45), aplicável às marcas por força do seu artigo 1.º

36. Para a Comissão, ao basear-se a determinação do carácter distintivo em critérios objectivos, a sua perda não pode ser consequência da atitude do beneficiário da protecção conferida pelo artigo 5.°, pois o seu comportamento é abrangido pelos artigos que expressamente o prevêem: o artigo 9.° (preclusão por tolerância) e o artigo 12.° (caducidade). Além disso, distorcer-se-ia o sentido dessa norma se uma empresa que tivesse distribuído produtos ou serviços, violando os direitos conferidos por um bem imaterial juridicamente protegido, património de outro operador económico, retirasse certas vantagens do acto ilícito cometido.

37. Há que não esquecer que a natureza de título de propriedade que a marca tem, formalmente concedido através de um acto de registo, cuja força jurídica resulta desse registo, de duração indefinida, subordinada à sua utilização no comércio e ao pagamento das taxas, implica que o seu registo só deve ser cancelado através de uma declaração emanada de um órgão juridicamente competente. Nesta linha, a Directiva 89/104 permite aos concorrentes que recorrem a sinais semelhantes que peçam, em algumas situações, essa declaração, de nulidade ou de caducidade. As variações na percepção dos objectos da propriedade industrial constituem a condição prévia para o exercício dessas acções. Mas, por si, não bastam para extinguir a protecção resultante do registo.

38. A Comissão tem razão quando chama a atenção para os direitos dos concorrentes que servem de limite e contraponto aos direitos do titular de uma marca. No entanto, há que matizar as suas observações, salientando duas situações na perda do carácter distintivo, que pode obedecer tanto a factores relacionados com o seu uso pelo titular como ao seu plágio massivo por terceiras empresas e até à atitude dos consumidores.

39. O exemplo mais comum da primeira situação consiste na grande difusão da marca entre os utentes, que a utilizam para outros produtos ou serviços [19], dando origem à sua banalização. Mas também certas omissões do seu titular têm consequências nefastas ao não intentar as acções de nulidade contra os infractores [20]. Por último, o público, ao designar indiscriminadamente todos os objectos semelhantes com a mesma marca, generaliza-a, privando-a do seu carácter distintivo.

40. Ora, quando o desaparecimento da capacidade de diferenciação é causado por terceiros concorrentes no mercado, negar ao juiz nacional a possibilidade de decidir a cessação do uso de sinais susceptíveis de perturbar o direito do titular de uma marca equivaleria a incitar essas empresas infractoras a realizarem uma acção concertada para

19 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 662, indica, também, que as marcas de prestígio estão mais expostas a este perigo.

20 — *Ibidem*.

inundar o mercado com sinais parecidos e invocar depois a diluição do sinal imitado. Neste contexto estou de acordo com a Comissão, quando afirma que estaríamos a reconhecer-lhes um benefício obtido através de factos ilícitos pelos quais eram responsáveis.

41. Pelo contrário, se, pelo abuso do seu próprio sinal ou pela inapelável opinião do consumidor, a função de garantia de origem se dissipasse, desvanecendo-se o seu carácter distintivo, os rivais da empresa titular dessa marca teriam abertas as vias do artigo 12.º, para pedir a caducidade, ou do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), para pedir a nulidade. A declaração formal nessas hipóteses provocaria o desaparecimento do direito, pelo que não se poderia proibir a utilização de sinais semelhantes.

42. Em suma, só se justifica que o órgão jurisdicional nacional se abstenha de determinar a cessação dessa utilização com violação de uma marca quando as restantes empresas possam invocar a generalização da marca por motivos alheios ao uso das suas próprias marcas, desde que se peça o seu cancelamento pela via idónea. Fora destas hipóteses, tal inactividade judicial é contrária ao espírito da protecção do direito do titular nos termos dos artigos 4. ° e 5.º da Directiva 89/104.

VI — Conclusão

43. Tendo em conta o exposto, sugiro ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais da Cour de cassation da Bélgica da seguinte maneira:

«1) Quando um sinal semelhante a uma marca a violar por criar um risco de confusão, o órgão jurisdicional nacional, para determinar o alcance da protecção

dessa marca obtida regularmente por força do seu carácter distintivo, previsto no artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, Primeira Directiva que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve apreciar a percepção do público interessado no momento em que se começou a utilizar o sinal.

2) Verificada a infracção de uma marca registada, incumbe-lhe apreciar também se a decisão judicial de pôr termo ao uso do sinal lesivo constitui uma medida adequada, à luz de todas as circunstâncias concorrentes no momento de decidir, para garantir a protecção dos direitos concedidos ao titular de uma marca pela referida directiva.

3) Não obstante, o órgão jurisdicional nacional pode abster-se de ordenar essa medida quando a marca tenha perdido o seu carácter distintivo pela actividade ou passividade do seu titular, desde que essa responsabilidade seja expressamente declarada através de uma decisão de um órgão competente.»