CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
F. G. JACOBS
apresentadas em 2 de Abril de 1998 *

1. Em que medida pode o titular de uma marca opor-se ao uso da sua marca por terceiros, com a finalidade de anunciar a prestação de serviços ligados aos seus produtos autênticos abrangidos pela referida marca, se a não tiver registado para o tipo de serviços em causa? Eis a questão principal suscitada no presente pedido de decisão prejudicial, relativo à interpretação da directiva sobre as marcas [1], submetido pelo Hoge Raad der Nederlanden.

Matéria de facto

2. A Bayerische Motorenwerke AG (a seguir «BMW AG»), sociedade de direito alemão com sede em Munique, fabrica e comercializa veículos a motor. Comercializa automóveis da marca BMW nos Estados do Benelux desde 1930.

3. A BMW AG registou no Instituto das Marcas do Benelux a marca nominativa BMW e duas marcas figurativas para, *inter alia*, motores e automóveis, bem como para peças sobressalentes e acessórios para motores e automóveis (a seguir «marcas BMW»).

4. A BMW AG comercializa os seus veículos por intermédio de uma rede de concessionários. Nos Países Baixos, controla a rede com o auxílio da BMW Nederland BV (a seguir «BMW BV»). Os concessionários têm o direito de utilizar as marcas BMW no exercício da sua actividade, mas são obrigados a respeitar as normas de elevada qualidade julgadas indispensáveis pela BMW AG e suas filiais no âmbito do serviço e da garantia que asseguram e quando da promoção das vendas.

5. O demandado, R. Deenik, explora uma garagem. Embora não faça parte da rede de concessionários da BMW AG, especializou-se de modo particular na venda de veículos usados da marca BMW bem como na reparação e na manutenção de veículos da referida marca.

6. Na presente instância, a BMW AG e a BMW BV (a seguir «BMW») alegam que R. Deenik faz, no quadro da sua actividade, um

* Língua original: inglês.

1 — 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 1989, L 40, p. 1).

uso ilícito das marcas da BMW AG ou, pelo menos, de sinais semelhantes, em anúncios publicitários. Com esse fundamento, a BMW solicitou, no seu requerimento de 21 de Fevereiro de 1994, uma decisão judicial vedando a R. Deenik a utilização das marcas BMW ou de qualquer outro sinal semelhante, em anúncios, mensagens publicitárias ou outras comunicações, assim como a utilização das citadas marcas ou sinais por qualquer outro meio, em proveito da sua actividade ou com ela relacionada. A BMW invocou os seus direitos ao abrigo do artigo 13.°-A da Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas, na redacção então vigente (a seguir «lei Benelux»).

7. O Arrondissementsrechtbank te Zwolle (a seguir «Rechtbank») entendeu que determinadas afirmações feitas por R. Deenik em anúncios constituíam uma utilização ilícita das marcas BMW, na medida em que tais declarações podiam dar a impressão de que emanavam de uma empresa autorizada a utilizar estas marcas e, portanto, pertencente à rede de concessionários BMW. Por tal motivo, o Rechtbank proibiu R. Deenik de utilizar dessa forma as marcas BMW.

8. Todavia, o Rechtbank considerou igualmente que R. Deenik tinha o direito de utilizar, em anúncios, expressões como «reparações e manutenção de BMW», visto tratarem-se, manifestamente, de meras referências a produtos da marca BMW; assim sendo, e ainda que tal utilização não estivesse abrangida pela excepção prevista no artigo 13.°-A, n.° 3, da lei Benelux (que contemplava o esgotamento dos direitos conferidos pela marca ao seu titular em relação aos produtos que o titular ou um seu concessionário tivessem comercializado sob essa marca), existiam, de qualquer modo, motivos legítimos para o uso da marca, e o proprietário da mesma não podia ser prejudicado por essa utilização. Além disso, o Rechtbank considerou lícito o emprego de expressões como «especialista em BMW» ou «especializado em BMW», porquanto a BMW não contestou que R. Deenik possuísse experiência especializada no domínio dos veículos BMW e também porque não competia à BMW decidir quem se poderia apresentar como especialista em veículos BMW. O Rechtbank rejeitou ainda o pedido de indemnização da BMW.

9. A BMW recorreu dessa decisão para o Gerechtshof te Arnhem, requerendo, para além da anulação da decisão na parte em que não acolheu os seus pedidos iniciais ou apenas os acolheu parcialmente, a declaração, em suma, de que R. Deenik, ao mencionar, em anúncios, «reparações e manutenção de BMW» e ao apresentar-se como «especialista em BMW» ou «especializado em BMW», estava a violar os direitos de marca pertencentes à BMW e de que, de qualquer modo, o seu comportamento era ilícito. R. Deenik interpôs recurso subordinado.

10. O Gerechtshof, no seu acórdão de 22 de Agosto de 1995, pronunciando-se simultaneamente sobre o recurso principal e sobre o subordinado, confirmou a decisão do Rechtbank. O referido acórdão foi objecto de recurso para o Hoge Raad.

11. Como já foi dito, o requerimento que deu início à instância foi apresentado em 21 de Fevereiro de 1994. Nessa altura, já a directiva sobre as marcas devia estar transposta para o ordenamento jurídico do Benelux, uma vez que a data-limite para a implementação da directiva era 31 de Dezembro de 1992 [2]. Contudo, o Protocolo Benelux de 2 de Dezembro de 1992, que altera a Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas em conformidade com a directiva sobre as marcas (e nomeadamente o artigo 13.°-A, n.° 1, da lei), não entrou em vigor antes de 1 de Janeiro de 1996. A Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo citado protocolo, será doravante designada «lei Benelux alterada».

12. O Hoge Raad considera que o recurso submetido à sua apreciação suscita a questão de saber se, ao caso vertente, se aplica o texto da lei Benelux na sua anterior redacção ou na sua nova redacção. Uma vez que o protocolo Benelux, que altera a lei Benelux, não contém qualquer disposição transitória relacionada com o artigo 13.°-A da referida lei, o Hoge Raad decidiu submeter essa questão ao Tribunal de Justiça Benelux. O Hoge Raad decidiu igualmente submeter ao Tribunal de Justiça a questão de saber se os Estados-Membros, ao adaptarem a sua legislação à directiva, são livres de prever disposições transitórias ou se, ao fazê-lo, devem obedecer a determinadas limitações e, em caso afirmativo, a quais.

2 — Por força do artigo 16.°, n.° 1, da directiva, os Estados-Membros deviam ter dado execução às suas disposições, o mais tardar, em 28 de Dezembro de 1991. No entanto, pela Decisão 92/10/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991, que prorroga a data de entrada em vigor das disposições nacionais de aplicação da Directiva 89/104 (JO 1992, L 6, p. 35), o Conselho fez uso da faculdade que lhe era conferida pelo artigo 16.°, n.° 2, e prorrogou a data-limite para a implementação da directiva até 31 de Dezembro de 1992.

13. O Hoge Raad considera igualmente necessário submeter ao Tribunal de Justiça Benelux outras questões relativas à interpretação da lei Benelux, tanto anterior como posteriormente à execução da directiva. Porém, reconhecendo que tanto o antigo como o novo texto da lei Benelux devem ser interpretados, na medida do possível, à luz da letra e do espírito da directiva, submeteu a este Tribunal questões similares relativas à interpretação da directiva.

14. As questões colocadas ao Tribunal de Justiça são as seguintes:

«1) Dado que a Directiva 89/104/CEE, apenas no que respeita ao caso descrito no n.° 4 do artigo 5.°, contém uma disposição transitória no que toca aos direitos conferidos pela marca, são os Estados-Membros, para o mais, livres de regular a matéria ou implicam o direito comunitário em geral e/ou a finalidade e o alcance da directiva em particular que estes não são a este respeito completamente livres, mas devem respeitar determinadas limitações e, em caso afirmativo, quais?

2) Quando alguém, sem o consentimento do titular da marca, faça uso da sua marca registada que lhe confere um direito

exclusivo para determinados produtos com a finalidade de anunciar ao público

a) que presta serviços de reparação e manutenção dos produtos comercializados com a referida marca pelo titular da mesma ou com o seu consentimento ou

b) que é especialista ou está especializado nos referidos produtos,

cabe, no sistema do artigo 5.° da directiva, entender-se:

i) o uso da marca para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registada, na acepção da alínea a) do n.° 1 do artigo 5.°;

ii) o uso da referida marca para os serviços, a considerar como o uso da marca no sentido da alínea a) do n.° 1 do artigo 5.° ou como o uso da marca no sentido da alínea b) do n.° 1 do artigo 5.°, supondo que se possa decidir que existe uma semelhança entre os referidos serviços e os produtos para os quais a marca foi registada;

iii) o uso da marca no sentido do n.° 2 do artigo 5.°; ou

iv) o uso da marca no sentido do n.° 5 do artigo 5.° ?

3) Tem importância para a resposta à questão b) o facto de se tratar do anúncio (a) ou do anúncio (b)?

4) Para responder à questão de saber se o titular da marca se pode opor ao uso da sua marca registada que lhe confere um direito exclusivo para determinados produtos e tendo em conta o disposto no artigo 7.° da directiva, tem importância que se trate do uso a que se referem os pontos i), ii), iii) ou iv) da questão b)?

5) Supondo que, em ambos os casos ou num dos casos descritos no início da questão b), se trata do uso da marca no sentido seja da alínea a) ou seja da alínea b) do n.° 1 do artigo 5.°, pode o titular da marca opor-se apenas ao referido uso quando quem faça esse uso da marca dê com isso a impressão de que a sua empresa faz parte da organização do titular da marca ou pode este também opor-se ao referido uso quando exista a possibilidade clara de, pelo modo como é feito uso da marca nos referidos anúncios, se dar ao público a impressão de que a marca é utilizada em grande medida para fazer a publicidade da própria empresa, desse modo sugerindo uma determinada qualidade?»

15. A BMW, os Governos italiano e do Reino Unido e a Comissão apresentaram observações escritas. Na audiência, estiveram representados a BMW, R. Deenik, o Governo do Reino Unido e a Comissão.

A directiva sobre as marcas

16. A directiva sobre as marcas constitui uma primeira etapa no processo de harmonização das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Harmoniza, nomeadamente, os direitos conferidos pela marca, deixando ao critério dos Estados-Membros a adopção ou não de algumas das suas disposições. Assim, o artigo 5.° da directiva dispõe o seguinte:

«Direitos conferidos pela marca

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 a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

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 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.

4. Antes da entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à presente directiva num Estado-Membro, nos casos em que o direito desse Estado-Membro não preveja a proibição do uso de um sinal nas condições previstas no n.° 1, alínea b), ou no n.° 2, os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação do uso desse sinal.

5. Os n.os 1 a 4 não afectam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique».

17. A lei Benelux alterada prevê, no seu artigo 13.°-A, n.° 1, alíneas c) e d), respectivamente, as formas de protecção facultativa contempladas no artigo 5.°, n.° 2, e garantidas pelo artigo 5.°, n.° 5.

18. Os direitos conferidos pelo artigo 5.° estão, no entanto, condicionados pelos limites impostos pelos artigos 6.° e 7.° O artigo 6.° dispõe, na parte que interessa:

«Limitação dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

a) Do seu próprio nome e endereço;

b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes,

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»

19. O artigo 7.° dispõe:

«Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.° 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»

Quanto à primeira questão

20. Com a primeira questão, o Hoge Raad pergunta se, dado que a Directiva 89/104 só contém uma disposição transitória, no que respeita ao caso descrito no seu artigo 5.°, n.° 4, quanto aos direitos conferidos pela marca, são os Estados-Membros, «para o mais, livres de regular a matéria» ou se o direito comunitário, em geral, ou ainda a finalidade e o alcance da directiva, em particular, implicam que os Estados-Membros não são completamente livres na matéria, devendo respeitar determinadas limitações? E, em caso afirmativo, quais?

21. Conforme já foi exposto, o Hoge Raad considera que essa questão se coloca pelo facto de a directiva não ter sido transposta para a ordem jurídica interna dos Estados Benelux antes de 1 de Janeiro de 1996, quando os factos que estão na origem do presente litígio ocorreram, e a acção foi intentada antes dessa data, mas depois da data em que a directiva devia ter sido transposta (31 de Dezembro de 1992).

22. A disposição transitória contida no artigo 5.°, n.° 4, a que o Hoge Raad se refere, dispõe que, antes da entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à presente directiva num Estado-Membro, nos casos em que o direito desse Estado-Membro não preveja a proibição do uso de um sinal nas condições previstas no artigo 5.°, n.° 1, alínea b), ou no n.° 2 do mesmo artigo, os

direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação do uso desse sinal. Outras disposições transitórias constam do artigo 3.°, n.° 4, e do artigo 4.°, n.° 6, que dispõem que qualquer Estado-Membro pode prever que os motivos de recusa de registo ou de nulidade do mesmo aplicáveis no Estado-Membro em causa, antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à directiva, se apliquem às marcas para as quais tenha sido apresentado um pedido de registo antes dessa data.

23. A Comissão, a BMW e o Governo do Reino Unido argumentam que a presença de disposições transitórias expressamente previstas na directiva indica claramente que esta não autoriza outras disposições transitórias para além das que contempla.

24. Contudo, e salvo na medida da eventual aplicabilidade do artigo 5.°, n.° 4, a directiva não aborda a questão de saber se é a lei nacional anterior ou a lei nacional adaptada à directiva que se aplica ao litígio, em caso de uso (por oposição ao registo) [3] de um sinal que teve início antes da data em que a directiva entrou em vigor mas que ainda continua e em relação ao qual é necessário tomar agora uma decisão.

25. Segundo a BMW, é essa a situação que o Hoge Raad tem em mente, ao formular a primeira questão: a BMW explica que, com este processo, pretende obter uma decisão que proíba a publicidade futura e lhe atribua uma indemnização por perdas e danos pelos anúncios já efectuados. Se bem que a lei alterada esteja agora em vigor, o Hoge Raad deve pronunciar-se sobre a razoabilidade da decisão proferida pelo Gerechtshof numa altura em que a lei alterada ainda não estava em vigor. No entender da BMW, se o Hoge Raad considerar que o Gerechtshof aplicou correctamente a lei anterior, a sua decisão será simplesmente confirmada; todavia, no caso de o Hoge Raad anular a decisão do Gerechtshof e decidir ele próprio do mérito da causa ou reenviar o processo ao Gerechtshof, o litígio terá de ser julgado com base na lei alterada.

26. A opinião expressa pelo advogado-geral no processo pendente no Hoge Raad difere ligeiramente da opinião da BMW. Em seu entender, e com ressalva da regra segundo a qual, uma vez terminado o prazo para a transposição de uma directiva para a ordem jurídica interna de um Estado-Membro, a lei nacional deve, na medida do possível, ser interpretada à luz da directiva, a lei que o Hoge Raad deve aplicar é a antiga lei nacional, por analogia com o disposto no artigo 74.°, n.° 4, da Overgangswet Nieuw BW. Segundo a BMW, este artigo estabelece que a lei anterior é aplicável ainda que o processo seja remetido à instância inferior, a menos que a causa deva ser tratada de novo na íntegra. A BMW explica que o Hoge Raad deseja saber se o direito comunitário autoriza disposições transitórias deste teor.

3 — V. os artigos 3.°, n.° 4, e 4.°, n.° 6, mencionados no n.° 22 anterior.

27. Para dar resposta à primeira questão colocada pelo Hoge Raad, afigura-se-me suficiente fazer as seguintes observações.

28. Uma vez que o que está aqui em causa é o uso continuado do sinal após a data-limite para a transposição da directiva, os direitos conferidos pelo artigo 5.° da directiva devem aplicar-se, a menos que estejamos perante a situação prevista no artigo 5.°, n.° 4, como já foi referido. A directiva não contempla quaisquer outras disposições transitórias respeitantes ao uso ou ao registo de um sinal em altura posterior à mencionada data, para além das expressamente enunciadas no seu texto. A partir dessa data, quer a directiva haja sido transposta para o direito nacional quer não, todas as disposições da lei interna devem ser interpretadas, tanto quanto possível, de harmonia com a directiva [4]. Em contrapartida, se a directiva não tiver sido transposta da forma correcta, poderá colocar-se a questão de saber se as suas disposições poderiam ter efeito directo numa acção instaurada contra particulares [5].

29. Na medida em que o problema respeita à utilização do sinal antes do termo do prazo para a transposição da directiva, pode-se aplicar o direito interno anterior, sem ter em conta a directiva. Como o Tribunal declarou no acórdão Salumi [6], as normas materiais são «habitualmente interpretadas como só abrangendo situações existentes previamente à sua entrada em vigor na medida em que derive claramente dos seus termos, finalidades ou sistemática que tal efeito lhes deve ser atribuído» [7]. O que não se verifica neste caso.

30. Por conseguinte, concluo, em resposta à primeira questão, que, na transposição da directiva para direito interno, os Estados-Membros não são livres de adoptar outras disposições transitórias para além das expressamente previstas na directiva, na medida em que as mesmas prejudicariam a cabal e correcta transposição da directiva.

Quanto às segunda, terceira, quarta e quinta questões

31. No respeitante às segunda, terceira, quarta e quinta questões, importa ter em mente que R. Deenik vende veículos usados da marca BMW, assegurando ainda a reparação e a manutenção de veículos desta marca. Deve igualmente observar-se que as marcas BMW foram registadas para veículos a motor (assim

4 — Acórdão de 13 de Novembro de 1990, Marleasing (C-106/89, Colect., p. I-4135).

5 — Acórdãos de 26 de Fevereiro de 1986, Marshall (152/84, Colect., p. 723), e de 14 de Julho de 1994, Faccini Dori (C-91/92, Colect., p. I-3325).

6 — Acórdão de 12 de Novembro de 1981 (212/80 a 217/80, Recueil, p. 2735).

7 — N.° 9 do acórdão. V. igualmente acórdãos de 6 de Julho de 1993, CT Control (Roterdão) e JCT Benelux/Comissão (C-121/91 e C-122/91, Colect., p. I-3873), e de 6 de Novembro de 1997, Conserchimica (C-261/96, Colect., p. I-6177, n.os 16 a 18).

como para as suas peças sobressalentes e acessórios), mas não para os serviços a eles referentes.

32. As questões colocadas referem-se à utilização, por R. Deenik, dos anúncios «especialista em BMW» ou «especializado em BMW» e «reparações e manutenção de BMW». Enquanto o último destes anúncios respeita inequivocamente aos serviços de reparação e de manutenção prestados por R. Deenik, o Hoge Raad sublinha que as referências a uma especialização em matéria de veículos BMW podem ser entendidas como indicando, simultaneamente, a prestação de serviços de reparação e de manutenção e a venda de veículos BMW usados.

33. Penso que não compete ao Tribunal de Justiça procurar dar indicações quanto às expressões específicas que estão a ser discutidas no âmbito do processo principal. No entanto, o Tribunal pode fornecer orientações quanto aos princípios aplicáveis.

O uso da marca relativamente a produtos

34. Na medida em que os anúncios são meramente utilizados para anunciar que se encontram à venda, na garagem de R. Deenik, veículos BMW usados, o uso da marca fica abrangido pelo artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva, uma vez que se refere ao uso da marca relativamente ao produto autêntico: o artigo 5.°, n.° 1, alínea a), confere ao titular da marca registada o direito de impedir que qualquer terceiro, sem o seu consentimento, faça uso, na vida comercial, «de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada».

35. Na realidade, mesmo o anúncio referente à reparação e manutenção cai no âmbito de aplicação dessa norma, uma vez que pode ser entendido como significando simplesmente que a garagem de R. Deenik está em condições de fazer revisões de veículos BMW e não que essa revisão está autorizada pela BMW. Como o Reino Unido faz notar, neste caso, a marca é utilizada para descrever os produtos que podem ser objecto de reparação e de manutenção, sendo assim usada mais «em relação a» viaturas do que propriamente aos serviços de R. Deenik.

36. A questão que se coloca então é a de saber se os direitos conferidos à BMW pelo artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva estão sujeitos às excepções previstas no artigo 7.° (relativo ao esgotamento dos direitos conferidos pela marca), ou no artigo 6.° (que respeita, nomeadamente, ao direito de indicar o destino de um produto ou de um serviço).

37. O artigo 7.°, n.° 1, da directiva não permite que o titular da marca proíba o uso desta «para produtos comercializados na Comuni-

dade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento», o que parece ser aqui o caso. Contudo, ao abrigo do artigo 7.°, n.° 2, o titular de uma marca pode opor-se à comercialização posterior dos produtos quando existam «motivos legítimos» para o fazer, «nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado».

38. No acórdão Parfums Christian Dior [8], recentemente proferido, o Tribunal de Justiça declarou que um revendedor não só é livre de revender tais produtos como também de fazer uso da marca para anunciar ao público a futura comercialização desses produtos; porém, o titular da marca pode opor-se ao uso da sua marca nessa publicidade se esta prejudicar gravemente o prestígio da marca.

39. O processo Parfums Christian Dior não dizia respeito a publicidade alegadamente tendente a fazer o público acreditar que o anunciante era um distribuidor autorizado: a acusação da Dior era, ao invés, a de que a publicidade em questão não satisfazia as suas exigências neste domínio. No entanto, em situações em que se verifique um risco real e devidamente comprovado de que determinada publicidade leve o público a crer que o revendedor é um distribuidor autorizado, deve ser permitido ao titular da marca invocar a marca que registou para os seus produtos, a fim de evitar tal confusão no espírito do público, e isto mesmo quando, devido à competência e à respeitabilidade da empresa em questão, o seu prestígio tenha permanecido incólume.

40. Argumentou-se, no processo Parfums Christian Dior, que a faculdade de que o titular da marca goza, de se opor tanto a uma publicidade lesiva do seu prestígio como a uma publicidade que sugira que o revendedor é um distribuidor autorizado, teria por consequência prática proibir todo e qualquer comércio paralelo, uma vez que, ao melhorarem a sua publicidade na tentativa de evitarem a primeira das referidas acusações, os revendedores ficariam sujeitos a incorrer na segunda. Penso, todavia, que o revendedor deve ser livre de melhorar a sua publicidade sem que daí se deduza que se trata de um distribuidor autorizado, e o mesmo deve aplicar-se à prestação de serviços por um comerciante independente. Se a utilização de anúncios de qualidade adequada, por parte do comerciante, fosse equiparada à apresentação do mesmo como distribuidor autorizado, tal representaria uma restrição injustificada ao comércio de mercadorias e à prestação de serviços.

41. Desse modo, em circunstâncias semelhantes às deste caso, a BMW só pode opor-se à publicidade feita por R. Deenik se esta causar sérios danos ao prestígio da BMW, ou se existir um risco real e devidamente comprovado de que o público seja levado a crer

8 — Acórdão de 4 de Novembro de 1997 (C-337/95, Colect., p. I-6013).

que R. Deenik está autorizado pela BMW a vender os seus automóveis. Essa apreciação constitui, na sua essência, uma questão de facto da competência do órgão jurisdicional nacional; mas, de acordo com a avaliação dos factos já efectuada, afigura-se improvável: tanto o Rechtbank como o Gerechtshof consideraram que a publicidade ainda em causa não sugeria que R. Deenik era um distribuidor autorizado e que não parecia incorrecto descrever R. Deenik como tendo uma experiência especializada em matéria de veículos BMW.

42. Quanto à última questão suscitada pelo Hoge Raad, note-se que a BMW alega que R. Deenik faz uso das marcas BMW para fazer publicidade à sua própria actividade, uma vez que o simples facto de anunciar que vende e repara os seus produtos dá à sua actividade uma imagem de elevada qualidade. Contudo, se não existir a probabilidade de o público ser levado a crer que existe qualquer relação comercial entre o revendedor e o titular da marca, o mero facto de a actividade comercial do revendedor retirar benefícios do uso da marca, dado que a venda dos produtos por ela protegidos lhe dá uma aura de qualidade, não constitui, em minha opinião, um motivo legítimo, na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, nem justificação bastante para que o titular de uma marca se oponha à publicidade dos seus produtos. Caso contrário, seria extremamente difícil para um comerciante informar eficazmente o público da actividade a que se dedica.

A utilização da marca relativamente a serviços

43. O uso da marca em relação a serviços de reparação e de manutenção suscita questões diversas, pois as marcas BMW estão registadas unicamente em relação aos veículos BMW e não aos serviços. Por conseguinte, a questão com que nos confrontamos é a de saber se, e em que circunstâncias, uma marca protegida para produtos é afectada pelo uso que é feito da mesma marca para anunciar serviços que são oferecidos independentemente desses produtos e relativamente aos quais a marca não foi objecto de registo.

44. Para solucionar esta questão, é necessário averiguar, em primeiro lugar, se, para efeitos do artigo 5.°, n.° 1, da directiva, os serviços podem ser idênticos ou similares aos produtos. Parece evidente que os produtos e os serviços não podem ser idênticos ao ponto de forçarem a aplicação do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), mas são passíveis de semelhança, caso em que, em princípio, o artigo 5.°, n.° 1, alínea b), pode ser aplicável.

45. Os produtos e serviços podem muito bem ser similares sempre que, como se verifica no caso vertente, os serviços prestados se relacionem com a reparação ou a manutenção dos produtos em causa. Todavia, como salienta o Reino Unido, a decisão sobre a eventual semelhança compete ao órgão jurisdicional nacional. Pode ser útil ao órgão jurisdicional nacional ter em conta o facto de os serviços serem oferecidos no mesmo local em que os veí-

culos são vendidos, bem como outras considerações desta índole, mas é a esse órgão que compete a verificação da semelhança. A questão fulcral reside em determinar se a eventual semelhança é suficiente para causar a confusão no espírito do público, na interpretação que o Tribunal fez do termo «confusão» no processo SABEL [9] —, o que sugere que o que importa, neste caso específico, é determinar se existe um risco de confusão que possa levar o público a acreditar que existe qualquer relação comercial entre os fornecedores dos produtos e dos serviços em causa [10]. Por estas razões, no que toca à última questão suscitada pelo Hoge Raad, fica patente que não basta, para efeitos da aplicação do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), e não existindo o mencionado risco de confusão, demonstrar apenas que o revendedor é beneficiado pelo simples facto de a sua actividade estar ligada a produtos protegidos por uma marca, porque a aura de qualidade que envolve a marca reflecte-se de algum modo na sua empresa, conferindo-lhe uma imagem de qualidade elevada.

46. Quanto ao artigo 5.°, n.° 2, da directiva, esta norma aplica-se (quando os Estados-Membros o prevejam) a situações em que uma marca registada goze de prestígio num Estado-Membro e em que a utilização de um sinal, sem justo motivo, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

47. Também, neste caso, cabe ao órgão jurisdicional nacional aplicar esta norma à luz da matéria de facto, mas, tal como salientam o Reino Unido e a Comissão, parece improvável que esta disposição seja aqui aplicável e, nomeadamente, afigura-se difícil defender que uma publicidade efectuada no âmbito de actividades económicas legítimas, como a reparação de veículos usados, possa ser considerada um uso sem motivo legítimo. De igual modo, regra geral, à luz do preceituado, tal utilização não implica qualquer prejuízo. Os danos sofridos pela BMW seriam sobretudo resultantes, como sugere a Comissão, da concorrência que os garagistas independentes movem aos distribuidores autorizados da BMW. Do ponto de vista da protecção da marca, um prejuízo desse tipo não é pertinente.

48. O órgão jurisdicional nacional refere-se igualmente ao artigo 5.°, n.° 5, da directiva, que estabelece que os seus números anteriores não afectarão as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, quando a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

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

10 — V. as minhas conclusões apresentadas em 2 de Abril de 1998 no processo Canon (C-39/97).

49. O artigo 5.°, n.° 5, protege assim, mediante as condições que enumera, as disposições de direito interno que conferem uma protecção contra práticas desleais ou lesivas. Tais práticas, se estivessem em causa no caso vertente, poderiam ser objecto de acção judicial a instaurar com base nas referidas disposições de direito nacional, independentemente da directiva. A BMW considera que o artigo 5.°, n.° 5, se aplica ao presente caso, sem, contudo, especificar quais as normas de direito nacional aplicáveis. A Comissão, em contrapartida, considera que a publicidade em questão não pode ser caracterizada como servindo «fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços», conforme o disposto no artigo 5.°, n.° 5. De qualquer modo, é duvidoso que o artigo 5.°, n.° 5, se aplique ao presente caso, dado que, tal como acontece com o artigo 5.°, n.° 2, o mesmo só pode ser invocado contra o uso «sem justo motivo», para além de que, conforme mencionado no n.° 47, *supra*, parece de difícil demonstração que a publicidade de actividades económicas legítimas, como a reparação de veículos usados, possa ser integrada nessa definição.

O artigo 6.°

50. O órgão jurisdicional nacional não colocou nenhuma questão directamente relacionada com o artigo 6.° da directiva. Ora, na sistemática da directiva, enquanto o artigo 5.°, n.° 5, estipula os direitos do titular da marca, o artigo 6.° impõe determinadas limitações a esses direitos. Apesar disso, o artigo 6.° foi referido pelo Governo do Reino Unido, nas suas observações escritas, e também pela BMW, pelo Governo italiano e pela Comissão, em resposta a uma questão colocada pelo Tribunal quanto à eventual aplicabilidade do referido artigo. No caso em apreço, a questão coloca-se principalmente em relação ao fornecimento de serviços por um comerciante independente.

51. Conforme já foi referido anteriormente [11], o artigo 6.°, n.° 1, estabelece nas suas alíneas b) e c), respectivamente, que o direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial, designadamente: «de indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços», ou «da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes». No entanto, em cada caso, o terceiro deverá actuar «em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial».

52. A BMW, que faz notar que o artigo 6.°, n.° 1, alínea c), obsta a que o titular da marca possa proibir o uso da marca quando este for «necessário» para indicar o destino de um produto ou serviço, alega que tal necessidade não existe no caso presente.

11 — No n.° 18.

53. Penso, mais uma vez, que cabe ao órgão jurisdicional nacional pronunciar-se sobre esta questão, se suscitada. No entanto, a Comissão observa que a questão só se chegará a colocar, nos termos do artigo 6.°, se o titular da marca conseguir invocar com êxito uma das disposições do artigo 5.° E isso, como já vimos, parece duvidoso. A Comissão acrescenta que a condição prevista no artigo 6.°, n.° 1, segundo a qual o terceiro deve agir em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial, é compatível com a interpretação a dar à noção constante do artigo 5.°, n.os 2 e 5 —, a de utilização de um sinal que, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

54. A BMW, parcialmente apoiada pelo Governo italiano, alegou que R. Deenik podia oferecer os seus serviços de reparação e de manutenção de veículos, sem necessidade de nomear nenhuma marca de carros específica, o que parece ser uma sugestão irrealista. Como o Governo do Reino Unido fez questão de salientar na audiência, se R. Deenik se especializou, de facto, na manutenção e na reparação de veículos BMW, é difícil conceber como poderá ele, na prática, transmitir essa informação aos seus clientes sem fazer uso do sinal BMW. Como já foi dito, a BMW considera que aquele beneficia do uso das marcas da BMW em virtude de estas conferirem à sua actividade uma aura de qualidade, e que isso não é justo. Embora concorde com a posição do Governo do Reino Unido, o cerne da questão neste caso não reside em saber se R. Deenik retira ou não vantagens da situação, mas sim em determinar o grau de liberdade que um comerciante, na sua posição, pode usufruir para descrever a natureza dos serviços que presta.

55. Em minha opinião, o artigo 6.°, n.° 1, obsta a que o titular de uma marca registada proíba a utilização da sua marca por um comerciante independente com o fim de anunciar a reparação e a manutenção dos produtos cobertos pela marca, desde que o comerciante independente o faça «em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial». Como já foi dito, permitir que o titular da marca proíba tal utilização da marca, representaria uma restrição injustificada da liberdade do comerciante. Mas, em minha opinião, se a publicidade for concebida de molde a induzir o público a acreditar que o revendedor está autorizado pelo titular da marca [12] ou, ao referir-se aos produtos do titular da marca, a causar sérios danos ao prestígio da mesma [13], então já será contrária às referidas práticas. Relativamente à última questão suscitada pelo Hoge Raad, penso, contudo, que o simples facto de se retirar vantagem da utilização da marca não colide com as práticas honestas a que se refere o artigo 6.°, n.° 1.

56. Compete ao órgão jurisdicional nacional estabelecer, em relação a determinada utilização de uma marca, se esse uso obedece às condições impostas pelo artigo 6.° Ao fazê-lo, o órgão jurisdicional nacional deve, no entanto, ter em atenção a necessidade de velar por que o conceito de «práticas honestas em matéria industrial ou comercial» não seja interpretado de um modo tão extensivo que possa vir a constituir um obstáculo injustificado ao comércio ou à concorrência leal.

12 — V. n.° 39, *supra*.
13 — V. n.° 38, *supra*.

Conclusão

57. Por conseguinte, proponho que seja dada a seguinte resposta às questões colocadas pelo Hoge Raad der Nederlanden:

1) A Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretada no sentido de que, ao transporem a directiva para direito interno, os Estados-Membros não são livres de adoptar quaisquer outras disposições transitórias para além das expressamente contempladas na directiva, na medida em que tais disposições transitórias prejudicassem a cabal e correcta transposição da directiva.

2) Quando uma garagem é especializada na reparação e na manutenção de veículos de uma determinada marca e utiliza essa marca, sem o consentimento do seu titular, para anunciar ao público que efectua trabalhos de reparação e de manutenção desses veículos, ou que é especialista, ou ainda que está especializada no que se refere a esses veículos, os artigos 5.°, 6.° e 7.° da directiva devem ser interpretados no sentido de que a garagem é livre de fazer uso dessa marca para dar a conhecer ao público a sua actividade, a menos que fique demonstrado que a utilização da marca, com tal propósito, compromete seriamente o prestígio da marca ou que o uso da marca se destina a fazer o público acreditar que a garagem possui a qualidade de revendedor autorizado.