Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

6 de fevereiro de 2014*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 89/104/CEE — Direitos conferidos pela marca — Marca de prestígio — Proteção alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Utilização por um terceiro sem justo motivo de um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio — Conceito de 'justo motivo'»

No processo C-65/12,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos), por decisão de 3 de fevereiro de 2012, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 8 de fevereiro de 2012, no processo

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

contra

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, K. Lenaerts, vice-presidente do Tribunal de Justiça, exercendo funções de juiz da Primeira Secção, A. Borg Barthet, E. Levits (relator) e M. Berger, juízes,

advogado-geral: J. Kokott,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 27 de fevereiro de 2013,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Leidseplein Beheer BV e de H. de Vries, por T. Cohen Jehoram e L. Bakers, advocaten,

— em representação da Red Bull GmbH e da Red Bull Nederland BV, por S. Klos, advocaat,

— em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

* Língua do processo: neerlandês.

— em representação da Comissão Europeia, por F. Wilman e F. Bulst, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 21 de março de 2013,

profere o presente

Acórdão

1 O presente pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da Primeira Diretiva 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).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Leidseplein Beheer BV e H. de Vries (a seguir, em conjunto, «De Vries»), à Red Bull GmbH e à Red Bull Nederland BV (a seguir, em conjunto, «Red Bull»), a respeito da produção e da comercialização por De Vries de bebidas energéticas em embalagens que ostentam o sinal «Bull Dog», ou outro sinal de cujo elemento nominativo faça parte o termo «Bull», ou outros sinais suscetíveis de criar, pela sua semelhança, um risco de confusão com as referidas marcas registadas da Red Bull.

Quadro jurídico

Direito da União

3 O artigo 5.º da Diretiva 89/104, posteriormente retomado, em substância, pelo artigo 5.º da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25, e retificação no JO 2009, L 11, p. 86), dispõe, sob a epígrafe «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 um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende 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 caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

[...]»

Direito neerlandês

4 Em matéria de direito de marcas, a legislação neerlandesa procede da Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos), assinada em Haia, em 25 de fevereiro de 2005 (a seguir «Convenção Benelux»).

5 O artigo 2.20, n.º 1, alínea c), desta convenção, que substituiu o antigo artigo 13.º, A, n.º 1, alínea c), da Lei uniforme Benelux sobre as marcas, tem a seguinte redação:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. Sem prejuízo da possível aplicação da lei ordinária em matéria de responsabilidade civil, o direito exclusivo sobre uma marca habilita o seu titular a proibir um terceiro, sem o seu consentimento, de:

[...]

c. fazer uso na vida comercial de um sinal idêntico ou semelhante à marca, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio no território do Benelux e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo;

[...]».

Litígio no processo principal e questão prejudicial

6 A Red Bull é titular no Benelux, nomeadamente, da marca nominativa e figurativa *Red Bull Krating-Daeng* (a seguir «marca *Red Bull Krating-Daeng*»), que foi registada em 11 de julho de 1983, para produtos da classe 32 relativa a bebidas não alcoólicas.

7 De Vries é titular no Benelux, para produtos desta classe 32, das marcas seguintes:

— Marca nominativa e figurativa *The Bulldog*, registada em 14 de julho de 1983;

— Marca nominativa *The Bulldog*, registada em 23 de dezembro de 1999; e

— Marca nominativa e figurativa *The Bulldog Energy Drink*, registada em 15 de junho de 2000.

8 Resulta da decisão de reenvio que as partes não contestam que antes de a Red Bull ter depositado a sua marca em 1983, já De Vries utilizava o sinal «The Bulldog» como denominação comercial de uma atividade de serviços de restauração, de hotelaria e de fornecimento de bebidas (a seguir «serviços horeca») no âmbito dos quais as bebidas eram vendidas. Também é ponto assente que a marca *Red Bull Krating-Daeng* goza de um prestígio concreto no território do Benelux.

9 Considerando que a utilização por De Vries do sinal distintivo «The Bulldog», na medida em que é constituído pelo elemento nominativo «Bull», prejudica a marca *Red Bull Krating-Daeng*, a Red Bull pediu, em 27 de junho de 2005, ao Rechtbank Amsterdam (tribunal de primeira instância de Amesterdão) que ordenasse a De Vries a cessação da produção e da comercialização de bebidas energéticas em embalagens que ostentam o sinal «Bull Dog», de outro sinal do qual faça parte o elemento nominativo «Bull», ou de outros sinais suscetíveis de criar, pela sua semelhança, confusão com as marcas registadas da Red Bull.

10 A título reconvencional, De Vries pediu a declaração de caducidade, para o Benelux, dos direitos da Red Bull correspondentes à marca *Red Bull Krating-Daeng*.

11 Por sentença de 17 de janeiro de 2007, o Rechtbank Amsterdam julgou todos os pedidos improcedentes.

12 Por acórdão de 2 de fevereiro de 2010, o Gerechtshof te Amsterdam (tribunal de recurso de Amesterdão) julgou o recurso da Red Bull da sentença do Rechtbank Amsterdam procedente. O Gerechtshof te Amsterdam considerou, por um lado, que a marca *Red Bull Krating-Daeng* tinha prestígio no Benelux e, por outro, que, dada a semelhança, resultante do emprego do elemento comum «Bull», entre esta marca e o sinal «The Bulldog» utilizado por De Vries para as bebidas energéticas, o público pertinente fazia, sem todavia os confundir, uma ligação entre a referida marca e este sinal.

13 O Gerechtshof te Amsterdam considerou que o referido sinal era semelhante à marca *Red Bull Krating-Daeng* e que De Vries, ao colocar-se na esteira desta marca de prestigio, tinha querido aproveitar a reputação da referida marca para beneficiar da parte do mercado das bebidas energéticas detida pela Red Bull, que corresponde a um volume de negócios de vários milhares de milhões de euros.

14 O facto, invocado por De Vries, de a marca *The Bulldog* ter sido utilizada na continuidade de uma utilização, iniciada antes de 1983, do sinal «The Bulldog» para *merchandising* e para a designação de uma atividade de serviços horeca consistente, nomeadamente, na venda de bebidas, não foi qualificado, pelo Gerechtshof te Amsterdam, de justo motivo que permita a utilização deste sinal.

15 Com efeito, segundo o Gerechtshof te Amsterdam, De Vries não demonstrou ter uma tal necessidade de utilizar o referido sinal que não se pudesse razoavelmente esperar, da sua parte, a abstenção da sua utilização.

16 De Vries interpôs recurso de cassação da decisão do Gerechtshof te Amsterdam no Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal), invocando nomeadamente que este último tribunal interpretou de maneira restritiva o conceito de «justo motivo», na aceção do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 (a seguir «conceito de 'justo motivo'»). No caso em apreço, a utilização de boa-fé do sinal «The Bulldog» como denominação comercial anterior ao depósito da marca *Red Bull Krating-Daeng* constitui justo motivo.

17 O órgão jurisdicional de reenvio assinala que, no processo que lhe foi submetido, o Gerechtshof te Amsterdam aplicou o critério da necessidade de utilização do sinal formulado no acórdão do Tribunal de Justiça do Benelux de 1 de março de 1975, Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), para apreciar a existência de um justo motivo que permita essa utilização.

18 O órgão jurisdicional de reenvio emite dúvidas quanto à interpretação, pelo Gerechtshof te Amsterdam, do conceito de «justo motivo». Por um lado, este conceito, tal como é previsto no artigo 2.20, n.º 1, alínea c), da Convenção Benelux, deve ser interpretado em conformidade com o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104. Por outro, no acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, Colet., p. I-8625), o Tribunal de Justiça da União Europeia deu ao referido conceito um alcance mais alargado do que o consagrado pelo Tribunal de Justiça do Benelux no acórdão Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), já referido.

19 Nestas circunstâncias, o Hoge Raad der Nederlanden decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«O artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva [89/104] deve ser interpretado no sentido de que existe igualmente um justo motivo na aceção desta disposição quando o sinal que é idêntico ou semelhante à marca de prestígio era já utilizado de boa-fé pelo terceiro ou pelos terceiros em causa antes de essa marca ter sido registada?»

Quanto à questão prejudicial

20 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que é suscetível de ser qualificada de «justo motivo», na aceção desta disposição, a utilização, por um terceiro, de um sinal semelhante a uma marca de prestígio para um produto idêntico àquele para o qual esta marca foi registada, desde que se verifique que esse sinal foi utilizado antes do depósito desta marca.

21 Tendo em conta as circunstâncias do processo principal e na medida em que a questão prejudicial submetida exige a interpretação dos termos do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104, há que recordar que, embora estas disposições apenas se refiram expressamente à hipótese em que é usado um sinal idêntico ou semelhante a uma marca que goza de prestígio para produtos ou serviços que não são semelhantes àqueles para os quais essa marca está registada, a proteção nelas enunciada vale, por maioria de razão, igualmente em relação à utilização de um sinal idêntico ou semelhante ao de uma marca que goza de prestígio para produtos ou serviços que são idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca está registada (acórdão Interflora e Interflora British Unit, já referido, n.º 68 e jurisprudência referida).

22 Além disso, uma vez que é ponto assente que a marca *Red Bull Krating-Daeng* goza de prestígio e que o titular desta marca pede a cessação da produção e da comercialização, por De Vries, em embalagens que ostentam um sinal semelhante ao da referida marca de um produto idêntico àquele para o qual a mesma marca foi registada, o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 deve ser aplicado ao processo principal.

23 Contudo, as partes no processo principal opõem-se quanto ao alcance do conceito de «justo motivo». Enquanto De Vries considera que a utilização, de boa-fé, de um sinal semelhante a uma marca de prestígio quando essa utilização é anterior ao depósito dessa marca é suscetível de estar abrangida por este conceito, a Red Bull alega que o referido conceito apenas abrange razões objetivamente imperiosas.

24 Em primeiro lugar, a Red Bull alega que a interpretação lata do conceito de «justo motivo» resultante da argumentação de De Vries conduz indiretamente ao reconhecimento das marcas não registadas, quando a Convenção Benelux consagrou, em conformidade com a Diretiva 89/104, um sistema de proteção das marcas baseado unicamente no seu registo.

25 Em segundo lugar, a Red Bull alega que esta interpretação levaria, erradamente, a que o alcance dos direitos conferidos pelo artigo 5.º, n.º 2, da referida diretiva ao titular de uma marca registada, para proteção da mesma, seja mais reduzido do que o alcance dos direitos que resultam, para este titular, do n.º 1 deste artigo.

26 Por conseguinte, num primeiro momento, há que apreciar o alcance do conceito de «justo motivo» antes de determinar, num segundo momento, tendo em consideração esta apreciação, se a utilização, anterior ao depósito de uma marca de prestígio, de um sinal semelhante a essa marca pode estar abrangida por esse conceito quando esse sinal é utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca foi registada.

Quanto ao alcance do conceito de «justo motivo»

27 É forçoso constatar, desde logo, que o conceito de «justo motivo» não está definido na Diretiva 89/104. Por outro lado, a redação do artigo 5.º, n.º 2, desta diretiva não corrobora a interpretação estrita que a Red Bull dá a este conceito.

28 Por conseguinte, há que interpretar este conceito tomando em consideração a economia geral e os objetivos do sistema em que o mesmo se insere (v., neste sentido, acórdão de 9 de janeiro de 2003, Davidoff, C-292/00, Colet., p. I-389, n.º 24), e, em particular, tendo em conta o contexto da disposição que contém o conceito em causa (v., neste sentido, acórdão de 27 de junho de 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, n.º 25).

29 A título preliminar, há que recordar que, embora o artigo 5.º da Diretiva 89/104 preveja que a marca registada confere um direito exclusivo ao seu titular, desta disposição decorrem igualmente restrições ao exercício deste direito.

30 Assim, decorre de jurisprudência constante que o direito exclusivo previsto nesta disposição foi concedido para permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular dessa marca, ou seja, assegurar que esta possa cumprir as suas funções próprias. Por conseguinte, o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que a utilização do sinal por um terceiro prejudica ou pode prejudicar uma das funções da marca. Entre estas funções incluem-se não só a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço em causa, mas também as suas outras funções, como a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade (acórdão de 19 de setembro de 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, n.º 58 e jurisprudência referida).

31 A este respeito, há que salientar que decorre da redação do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 89/104 e do décimo considerando desta que o direito dos Estados-Membros foi harmonizado no sentido de que o direito exclusivo conferido por uma marca oferece ao titular desta uma proteção «absoluta» contra a utilização por terceiros de sinais idênticos a essa marca para produtos ou serviços idênticos (acórdão Interflora e Interflora British Unit, já referido, n.º 36).

32 Embora o legislador tenha qualificado de «absoluta» a proteção contra a utilização não consentida de sinais idênticos a uma marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta está registada, o Tribunal de Justiça pôs essa qualificação em perspetiva ao salientar que, por mais importante que possa ser, a proteção conferida pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 89/104 não visa senão permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular da marca, ou seja, assegurar que esta possa cumprir as suas funções próprias. O Tribunal de Justiça concluiu que o exercício do direito exclusivo conferido pela marca deve ser reservado aos casos em que a utilização do sinal por um terceiro afeta ou é suscetível de afetar as funções da marca (acórdão Interflora e Interflora British Unit, já referido, n.º 37).

33 Ora, o artigo 5.º, n.º 2, alínea a), da referida diretiva institui, a favor das marcas de prestígio, uma proteção mais ampla do que a prevista no n.º 1 deste mesmo artigo. A condição específica dessa proteção é constituída por uma utilização sem motivo justificado de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca registada que tira ou é suscetível de tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhes causa ou é suscetível de lhes causar prejuízo (acórdão de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, Colet., p. I-5185, n.º 34 e jurisprudência referida).

34 Por conseguinte, ao proceder à transposição do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 para a sua legislação, um Estado-Membro deve conceder aos produtos ou serviços idênticos ou semelhantes uma proteção, no mínimo, tão alargada quanto aos produtos ou serviços não semelhantes. A opção do Estado-Membro incide, assim, sobre o próprio princípio da concessão de uma proteção reforçada em proveito das marcas de prestígio, mas não sobre as situações abrangidas por esta proteção, quando ele a concede (v. acórdão de 23 de outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colet., p. I-12537, n.º 20).

35 No entanto, essa conclusão não significa que o conceito de «justo motivo» deva ser interpretado tomando em consideração o âmbito de aplicação do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 89/104.

36 Com efeito, como, em substância, salientou a advogada-geral no n.º 29 das suas conclusões, os n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º desta diretiva não têm o mesmo objeto, pelo que as regras relativas à proteção das marcas simples se podem aplicar em casos que não são regidos pelas disposições referentes à proteção de marcas de prestígio. Inve00rsamente, estas últimas disposições podem aplicar-se em casos que não são regidos pelas regras relativas à proteção das marcas simples.

37 Por conseguinte, é sem razão que a Red Bull e o Governo italiano alegam que o sistema de proteção das marcas baseado no seu registo, consagrado pela Convenção Benelux, se opõe a que o alcance dos direitos reconhecidos ao titular da marca depositada possa ser delimitado.

38 Com efeito, há que salientar que é apenas sob determinadas circunstâncias que o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 habilita os titulares de uma marca de prestígio a proibir terceiros de utilizarem sinais idênticos ou semelhantes às suas marcas, para produtos ou serviços que não são semelhantes àqueles para os quais essas marcas estão registadas.

39 A proteção das marcas de prestígio é mais alargada do que a das marcas simples, na medida em que a proibição de utilização de um sinal por um terceiro não depende da identidade, prevista no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da referida diretiva, do sinal e da marca, nem do risco de confusão mencionado no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da mesma diretiva.

40 Em particular, para invocar a proteção prevista no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104, o titular de uma marca de prestígio não tem que provar um prejuízo ao caráter distintivo ou ao prestígio dessa marca, quando um terceiro tire partido indevido do seu prestígio através da utilização de um sinal idêntico ou semelhante à referida marca.

41 Contudo, a Diretiva 89/104 destina-se, de um modo geral, a conciliar, por um lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e, por outro, os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços (acórdão de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05, Colet., p. I-3703, n.º 29).

42 Daí que a proteção dos direitos conferidos pela referida diretiva ao titular de uma marca não seja incondicional, uma vez que, a fim de conciliar os referidos interesses, essa proteção está, nomeadamente, limitada aos casos em que o titular se mostra suficientemente vigilante, opondo-se à utilização, por outros operadores, de sinais suscetíveis de violar a sua marca (acórdão Levi Strauss, já referido, n.º 30).

43 Ora, num sistema de proteção de marcas como o que foi adotado, com base na Diretiva 89/104, pela Convenção Benelux, os interesses de um terceiro em utilizar, na vida comercial, um sinal semelhante a uma marca de prestígio são tomados em consideração, no contexto do artigo 5.º, n.º 2, da diretiva, através da possibilidade de o utilizador do referido sinal invocar um «justo motivo».

44 Com efeito, quando o titular da marca de prestígio tenha conseguido demonstrar a existência de uma das infrações referidas no artigo 5.º, n.º 2, da diretiva, e, nomeadamente, o partido indevido tirado do caráter distintivo ou do prestígio da referida marca, compete ao terceiro que utilizou um sinal semelhante à marca de prestígio demonstrar que a utilização desse sinal tem um justo motivo (v., por analogia, acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Colet., p. I-8823, n.º 39).

45 Daqui resulta que o conceito de «justo motivo» não abrange apenas razões objetivamente imperiosas, mas pode também estar ligado aos interesses subjetivos de um terceiro que utiliza um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio.

46 Assim, o conceito de «justo motivo» não tende a regular um conflito entre uma marca de prestígio e um sinal semelhante cuja utilização é anterior ao depósito dessa marca nem a limitar os direitos reconhecidos ao titular da referida marca, mas a encontrar um equilíbrio entre os interesses em

questão tendo em conta, no contexto específico do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 e atenta a proteção alargada de que goza a mesma marca, os interesses do terceiro utilizador desse sinal. Assim sendo, a invocação, por um terceiro, de um justo motivo para a utilização de um sinal semelhante a uma marca de prestígio não pode levar ao reconhecimento, em seu benefício, dos direitos ligados a uma marca registada, mas obriga o titular da marca de prestígio a tolerar a utilização do sinal semelhante.

47 Além disso, o próprio Tribunal de Justiça declarou, no n.º 91 do acórdão Interflora e Interflora British Unit, já referido, relativo a um processo que dizia respeito à utilização de palavras-chave para um referenciamento na Internet, que quando a publicidade exibida na Internet a partir de uma palavra-chave correspondente a uma marca que goza de prestígio propõe, sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca, sem prejudicar a reputação da marca ou o seu caráter distintivo e sem, de resto, infringir as funções da referida marca, uma alternativa relativamente aos produtos ou aos serviços do titular da marca que goza de prestígio, deve concluir-se que tal utilização se enquadra, em princípio, nos limites de uma concorrência sã e leal no setor dos produtos ou dos serviços em causa e tem portanto lugar por um «justo motivo».

48 Por conseguinte, o conceito de «justo motivo» não pode ser interpretado como limitando-se a razões objetivamente imperiosas.

49 Há, também, que examinar em que condições a utilização, por um terceiro, de um sinal semelhante a uma marca de prestígio para um produto idêntico àquele para o qual esta marca foi registada, quando esse sinal foi utilizado antes do depósito desta marca, é suscetível de estar abrangida por este conceito.

Quanto às condições em que a utilização anterior de um sinal semelhante ao de uma marca de prestígio pode estar abrangida pelo conceito de «justo motivo»

50 Nas suas observações, De Vries alega que utiliza o sinal «The Bulldog» para serviços horeca desde 1975. Resulta da decisão de reenvio que essa utilização é comprovada a partir de uma data anterior ao registo da marca *Red Bull Krating-Daeng*. Por outro lado, De Vries é titular da marca nominativa e figurativa *The Bulldog*, nomeadamente para bebidas não alcoólicas, registada em 14 de julho de 1983. A data a partir da qual De Vries produz e comercializa bebidas energéticas em embalagens que ostentam o sinal «Bull Dog» não foi indicada.

51 Não é contestado que De Vries utilizava o sinal «The Bulldog», para serviços e produtos diferentes daqueles para os quais a marca Red Bull foi registada, antes de esta marca ter adquirido o seu prestígio.

52 O Tribunal de Justiça declarou que, quando um terceiro procura, através da utilização de um sinal semelhante a um marca de prestígio, colocar-se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de despender esforços próprios para tanto, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem dessa marca, considera-se que o benefício obtido com a referida utilização é indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio da referida marca (v. acórdão L'Oréal e o., já referido, n.º 49).

53 Para determinar se uma utilização anterior ao depósito da marca de prestígio, por um terceiro, de um sinal semelhante a esta marca é suscetível de ser qualificada de «justo motivo», na aceção do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104, e de permitir justificar o facto de o terceiro tirar proveito do prestígio da referida marca, cabe ao órgão jurisdicional de reenvio proceder a uma apreciação tendo em conta, em particular, dois elementos.

54 Em primeiro lugar, essa análise exige que se determine qual a implantação do referido sinal e se aprecie a reputação de que goza junto do público em causa. No caso em apreço, não é contestado que o sinal «The Bulldog» é utilizado para um conjunto de produtos e serviços horeca desde uma data anterior ou contemporânea a 1983. Contudo, não resulta com precisão da decisão de reenvio a data a partir da qual De Vries pôs bebidas energéticas à venda.

55 Em segundo lugar, importa apreciar a intenção do utilizador do referido sinal.

56 A este respeito, para qualificar de boa-fé a utilização do sinal semelhante à marca de prestígio, importa ter em conta o grau de proximidade entre os produtos e os serviços para os quais o sinal foi utilizado e o produto para o qual a marca foi registada, bem como a cronologia da primeira utilização do referido sinal para um produto idêntico ao da referida marca e da aquisição pela mesma marca do seu prestígio.

57 Por um lado, na medida em que um sinal foi utilizado antes do depósito de uma marca de prestígio para serviços e produtos suscetíveis de serem associados ao produto para o qual essa marca foi registada, a utilização desse sinal para este último produto pode parecer uma extensão natural da gama de serviços e de produtos para a qual o referido sinal goza já de uma certa reputação junto do público em causa.

58 No caso em apreço, não é contestado que De Vries utiliza o sinal «The Bulldog» para produtos e serviços horeca, no âmbito dos quais são vendidas bebidas. Por conseguinte, tendo em conta o reconhecimento de que goza esse sinal junto do público em causa e a natureza dos produtos e serviços para os quais foi utilizado, a venda de bebidas energéticas contidas em embalagem que ostentam o referido sinal é suscetível de ser percebida não como uma tentativa de tirar proveito do prestígio da marca Red Bull, mas como uma verdadeira extensão da gama de produtos e serviços postos à venda por De Vries. Essa perceção é ainda maior no caso de o sinal «The Bulldog» ter sido utilizado para bebidas energéticas antes de a marca *Red Bull Krating-Daeng* ter adquirido o seu prestígio.

59 Por outro lado, quanto mais reputação tiver o sinal utilizado antes do depósito de uma marca de prestígio semelhante em relação a uma determinada gama de produtos e de serviços, mais a sua utilização se impõe para a comercialização de um produto idêntico àquele para o qual essa marca foi registada, e isto com tanto mais força quanto mais o produto se aproximar, pela sua natureza, da gama de produtos e serviços para a qual esse sinal foi anteriormente utilizado.

60 Por conseguinte, resulta das considerações que precedem que há que responder à questão submetida que o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca de prestígio pode ser obrigado, por força de um «justo motivo» na aceção desta disposição, a tolerar a utilização, por um terceiro, de um sinal semelhante a essa marca para um produto idêntico àquele para o qual a referida marca foi registada, desde que se verifique que esse sinal foi utilizado antes do depósito da mesma marca e que a utilização feita relativamente ao produto idêntico foi feita de boa-fé. Para apreciar se esse é o caso, cabe ao órgão jurisdicional nacional ter em conta, em particular:

— a implantação e a reputação do referido sinal junto do público em causa,

— o grau de proximidade entre os produtos e os serviços para os quais o mesmo sinal foi originariamente utilizado e o produto para o qual a marca de prestígio foi registada, e

— a relevância económica e comercial da utilização para esse produto do sinal semelhante a essa marca.

Quanto às despesas

61 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. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:

O artigo 5.º, n.º 2, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca de prestígio pode ser obrigado, por força de um «justo motivo» na aceção desta disposição, a tolerar a utilização, por um terceiro, de um sinal semelhante a essa marca para um produto idêntico àquele para o qual a referida marca foi registada, desde que se verifique que esse sinal foi utilizado antes do depósito da mesma marca e que a utilização feita relativamente ao produto idêntico foi feita de boa-fé. Para apreciar se esse é o caso, compete ao órgão jurisdicional nacional ter em conta, em particular:

— **a implantação e a reputação do referido sinal junto do público em causa,**

— **o grau de proximidade entre os produtos e os serviços para os quais o mesmo sinal foi originariamente utilizado e o produto para o qual a marca de prestígio foi registada, e**

— **a relevância económica e comercial da utilização para esse produto do sinal semelhante a essa marca.**

Assinaturas