ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

27 de Novembro de 2008 *

No processo C-252/07,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), por decisão de 15 de Maio de 2007, entrado no Tribunal de Justiça em 29 de Maio de 2007, no processo

Intel Corporation Inc.

contra

CPM United Kingdom Ltd,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: P. Jann, presidente de secção, M. Ilešič (relator), A. Tizzano, A. Borg Barthet e E. Levits, juízes,

* Língua do processo: inglês.

advogada-geral: E. Sharpston,
secretário: L. Hewlett, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 16 de Abril de 2008,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Intel Corporation Inc., por J. Mellor, QC, mandatado por CMS Cameron McKenna LLP,

— em representação da CPM United Kingdom Ltd, por M. Engelman, barrister, e M. Bilewycz, registered trade mark attorney,

— em representação do Governo do Reino Unido, por V. Jackson, na qualidade de agente, assistida por S. Malynicz, barrister,

— em representação do Governo italiano, por I. M. Braguglia, na qualidade de agente, assistido por G. Aiello, avvocato dello Stato,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por W. Wils, na qualidade de agente,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 26 de Junho de 2008,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da 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, a seguir «directiva»).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um recurso através do qual a Intel Corporation Inc. (a seguir «Intel Corporation») pede a anulação do registo da marca INTELMARK, de que a CPM United Kingdom Ltd é titular.

Quadro jurídico

Direito comunitário

3 O artigo 4.º da directiva, sob a epígrafe «Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores», dispõe:

«1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:

a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;

b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior.

2. Na acepção do n.º 1, entende-se por 'marcas anteriores':

a) As marcas cuja data de pedido de registo seja anterior à do pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

[…]

ii) Marcas registadas no Estado-Membro […]

[…]

[…]

4. Os Estados-Membros podem igualmente prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que:

a) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca nacional anterior na acepção do n.º 2 e se destine a ser ou tiver sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio no Estado-Membro em questão e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los;

[…]»

4 O artigo 5.º da directiva, intitulado «Direitos conferidos pela marca», prevê no n.º 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.»

5 O Tribunal de Justiça interpretou esta última disposição da forma que se segue nos n.os 29 e 30 do acórdão de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (C-408/01, Colect., p. I-12537):

«29 As infracções visadas no artigo 5.º, n.º 2, da directiva, quando se produzem, são consequência de um certo grau de semelhança entre a marca e o sinal, devido ao qual o público em causa faz uma aproximação entre o sinal e a marca, isto é, estabelece uma ligação entre eles, mesmo não os confundindo (v., neste sentido, acórdão de 14 de Setembro de 1999, C-375/97, General Motors, Colect., p. I-5421, n.º 23).

30 A existência dessa ligação deve, tal como o risco de confusão no âmbito do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, ser apreciada globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso concreto (v., quanto ao risco de confusão, acórdãos [de 11 de Novembro de 1997,] SABEL, [C-251/95, Colect., p. I-6191,] n.º 22, e [de 22 de Junho de 2000,] Marca Mode, [C-425/98, Colect., p. I-4861,] n.º 40).»

Direito nacional

6 A directiva foi transposta no Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte pela Lei de 1994 sobre as marcas (Trade Marks Act 1994, a seguir «lei sobre as marcas»).

7 Nos termos da section 5(3)(a) da lei sobre as marcas, «[u]ma marca que […] seja idêntica ou semelhante a uma marca anterior não será registada se, ou na medida em que, a marca anterior goze de prestígio no Reino Unido (ou, no caso de uma marca comunitária [ou de uma marca internacional (CE)], na Comunidade Europeia) e se o uso da marca, sem justo motivo, tira indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique».

8 A section 47(2)(a) da lei sobre as marcas dispõe que «[o] registo de uma marca pode ser declarado nulo pelo facto de […] existir uma marca anterior relativamente à qual estejam preenchidas as condições previstas na section (5)(1), (2) ou (3)».

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

9 A Intel Corporation é designadamente titular da marca nominativa nacional INTEL, registada no Reino Unido, e de diversas outras marcas nacionais e comunitárias constituídas pela palavra «Intel» ou incluindo a mesma. Os produtos e os serviços para os quais essas marcas foram registadas são essencialmente computadores e produtos e serviços informáticos das classes 9, 16, 38 e 42, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado.

10 Resulta da decisão de reenvio que a marca INTEL goza de grande prestígio no Reino Unido para os produtos de microprocessadores (*chips* electrónicos e periféricos) e os *softwares* multimédia e profissionais.

11 A CPM United Kingdom Ltd é titular da marca nominativa nacional INTELMARK, registada no Reino Unido com efeitos a partir de 31 de Janeiro de 1997 para «serviços de *marketin*g e de *telemarketing*» incluídos na classe 35, na acepção do acordo de Nice.

12 Em 31 de Outubro de 2003, a Intel Corporation apresentou no United Kingdom Trade Mark Registry um pedido de anulação do registo da marca INTELMARK, baseado na section 47(2) da lei sobre as marcas, alegando que o uso dessa marca tira indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da sua marca anterior INTEL ou os prejudicaria, na acepção da section 5(3) da mesma lei.

13 O seu pedido foi indeferido por decisão de 1 de Fevereiro de 2006 do Hearing Officer (funcionário competente do United Kingdom Trade Mark Registry).

14 A High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), por sentença de 26 de Julho de 2006, negou provimento ao recurso interposto pela Intel Corporation contra aquela decisão.

15 A Intel Corporation recorreu da decisão para a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

16 Nesse órgão jurisdicional, a Intel Corporation alega que tanto o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), como o artigo 5.º, n.º 2, da directiva visam proteger o titular de uma marca de prestígio contra o risco de diluição do seu carácter distintivo.

17 Baseando-se no acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, considera que, para gozar da protecção conferida pelo artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva, basta que o grau de semelhança entra a marca de prestígio anterior e a marca posterior tenha por efeito que o público em causa estabeleça uma ligação entre essas duas marcas. Por

«ligação», há que entender todo e qualquer tipo de associação mental entre as referidas marcas. Assim, a mera evocação da marca anterior é suficiente.

18 Além disso, baseando-se no n.º 30 do acórdão General Motors, já referido, a Intel Corporation sustenta que, quando a marca anterior é única e tem um forte carácter distintivo, há que admitir que todo e qualquer uso para qualquer tipo de produtos ou serviços constituirá uma violação da mesma. Acrescenta que, quando a marca anterior é única e bem conhecida, é importante impedir toda a usurpação desde o início, pois, caso contrário, essa marca perderá lentamente o seu conteúdo.

19 O órgão jurisdicional de reenvio observa, em primeiro lugar, que «Intel» é uma palavra inventada, sem qualquer significado além dos produtos que identifica, em segundo lugar, que a marca INTEL é única, no sentido de que a palavra que a constitui não foi utilizada por ninguém nem para nenhum produto ou serviço, salvo pela Intel Corporation para os produtos e serviços que comercializa, e, por último, que a referida marca goza de imenso prestígio no Reino Unido para os computadores e produtos associados aos mesmos.

20 Em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio considera que as marcas INTEL e INTELMARK são semelhantes, mas parte do princípio que o uso da INTELMARK não é susceptível de evocar uma ligação comercial com a Intel Corporation.

21 Em terceiro lugar, observa, por um lado, que os produtos – em especial, os computadores e os produtos associados aos computadores – e os serviços para os quais foram registadas as marcas nacionais e comunitárias constituídas pela palavra «Intel» ou que a incluem e de que a Intel Corporation é titular e, por outro, os serviços para os quais a marca INTELMARK foi registada não são semelhantes.

22 O órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se, nestas circunstâncias de facto, o titular da marca de prestígio anterior tem direito à protecção prevista no artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva. De forma mais geral, interroga-se sobre as condições e o alcance dessa protecção.

23 Assim, a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Para efeitos do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da [directiva], quando:

a) a marca anterior goze de enorme prestígio para certos tipos específicos de produtos ou serviços;

b) esses produtos ou serviços sejam diferentes ou substancialmente diferentes dos produtos ou serviços da marca posterior;

c) a marca anterior seja única relativamente a quaisquer produtos ou serviços;

d) o consumidor médio recorde a marca anterior quando se depara com a marca posterior utilizada para os serviços da marca posterior;

estes factos são suficientes, só por si, para demonstrar i) uma 'ligação', na acepção dos n.os 29 e 30 do acórdão [Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido,] e/ou ii) que foi tirado [indevidamente partido] e/ou causado prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior, na acepção daquele artigo?

2) Em caso de resposta negativa, que elementos deve o tribunal nacional ter em conta para decidir se tais factos são suficientes? Concretamente, na apreciação global destinada a determinar se existe uma 'ligação', que importância deve ser atribuída aos produtos ou serviços objecto da marca posterior?

3) No contexto do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), [da directiva,] o que é necessário para que se considere preenchido o requisito do prejuízo para o carácter distintivo? Concretamente, i) a marca anterior tem de ser única, ii) basta uma primeira utilização em conflito com a marca anterior para determinar a existência de prejuízo para o carácter distintivo e iii) o prejuízo para o carácter distintivo da marca anterior exige que se verifique um efeito sobre o comportamento económico do consumidor?»

Quanto às questões prejudiciais

Observações preliminares

24 Cumpre observar que os artigos 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da directiva estão redigidos em termos essencialmente idênticos e visam conferir a mesma protecção às marcas de prestígio.

25 Assim, a interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da directiva feita pelo Tribunal de Justiça no acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, é igualmente válida para o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva (v., neste sentido, acórdão de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff, C-292/00, Colect., p. I-389, n.º 17).

Quanto à protecção conferida pelo artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva

26 O artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva institui, a favor das marcas de prestígio, uma protecção mais ampla do que a prevista no n.º 1 do mesmo artigo. A condição específica dessa protecção é constituída por uma utilização sem motivo justificativo da marca posterior que tira ou é susceptível de tirar indevidamente partido do carácter distintivo

ou do prestígio da marca anterior ou lhes causa ou causaria prejuízo (v., neste sentido, no que se refere ao artigo 5.º, n.º 2, da directiva, acórdãos Marca Mode, já referido, n.º 36; Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, n.º 27; e de 10 de Abril de 2008, adidas e adidas Benelux, C-102/07, Colect., p. I-2439, n.º 40).

27 As violações contra as quais o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva assegura a referida protecção a favor das marcas de prestígio são, em primeiro lugar, o prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior, em segundo, o prejuízo causado ao prestígio dessa marca e, em terceiro, o partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca.

28 Basta que exista uma dessas violações para que a referida disposição deva ser aplicada.

29 No que se refere mais especificamente ao prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior, igualmente designado pelos termos «diluição», «diminuição» ou «ofuscamento», considera-se que esse prejuízo existe quando a aptidão dessa marca em identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada e utilizada como sendo proveniente do titular da referida marca esteja enfraquecida, implicando o uso da marca posterior uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público. É o que acontece quando a marca anterior, que suscitava uma associação imediata com os produtos ou os serviços para os quais foi registada, já não esteja em situação de o fazer.

30 As violações a que se refere o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva, quando ocorrem, são a consequência de um certo grau de semelhança entre a marca anterior e a posterior, em razão do qual o público em causa efectua uma aproximação entre essas duas marcas, isto é, estabelece uma ligação entre estas, embora não as confunda (v., no que se refere

ao artigo 5.º, n.º 2, da directiva, acórdãos, já referidos, General Motors, n.º 23; Adidas--Salomon e Adidas Benelux, n.º 29; e adidas e adidas Benelux, n.º 41).

31 Quando essa ligação não exista no espírito do público, o uso da marca posterior não é susceptível de tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou de lhes causar prejuízo.

32 Contudo, a existência dessa ligação não é suficiente, por si só, para concluir pela existência de uma das violações referidas no artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva, que constituem, como foi observado no n.º 26 do presente acórdão, a condição específica da protecção das marcas de prestígio prevista nessa disposição.

Quanto ao público relevante

33 O público a ter em consideração para determinar se o registo da marca posterior fica passível de ser anulado nos termos do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva varia em função do tipo de violação alegada pelo titular da marca anterior.

34 Com efeito, por um lado, o carácter distintivo e o prestígio de uma marca devem ser apreciados tendo em conta a percepção dos mesmos por parte do público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente

informado e razoavelmente atento e avisado (no que se refere ao carácter distintivo, v. acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, n.º 34; no que se refere ao prestígio, v., neste sentido, acórdão General Motors, já referido, n.º 24).

35 Assim, a existência de violações constituídas pelo prejuízo causado ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior deve ser apreciada do ponto de vista do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais essa marca foi registada, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

36 Por outro lado, no que se refere à violação constituída pelo partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, na medida em que o que se proíbe é a vantagem tirada dessa marca pelo titular da marca posterior, a existência da referida violação deve ser apreciada do ponto de vista do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais essa marca foi registada, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

Quanto à prova

37 Para beneficiar da protecção instituída pelo artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva, o titular da marca anterior deve fazer prova de que o uso da marca posterior «procur[a] […] tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los».

38 Para este efeito, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual da sua marca, na acepção do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva. Com efeito, quando seja previsível que essa violação resultará do uso que o titular da marca posterior possa ser levado a fazer da sua marca, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efectiva para poder fazer proibir o referido uso. Contudo, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pelo risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro.

39 Logo que o titular da marca anterior tenha conseguido demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual da sua marca, na acepção do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva, ou, caso esta não exista, o risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro, compete ao titular da marca posterior demonstrar que o uso dessa marca é justificado.

Quanto primeira questão, i), e à segunda questão

40 Através da primeira questão, i), e da segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, quais são os critérios pertinentes para apreciar se existe uma ligação, na acepção do acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido (a seguir «ligação»), entre a marca de prestígio anterior e a marca posterior de que se pede a anulação.

41 A existência dessa ligação deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço (v., no que diz respeito ao artigo 5.º, n.º 2, da

directiva, acórdãos, já referidos, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, n.º 30, e adidas e adidas Benelux, n.º 42).

42 Entre esses factores podem referir-se:

— o grau de semelhança entre as marcas em conflito;

— a natureza dos produtos ou serviços para os quais as marcas em conflito estão respectivamente registadas, incluindo o grau de proximidade ou de diferença desses produtos ou serviços e o público em causa;

— a intensidade do prestígio da marca anterior;

— o grau de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior;

— a existência de um risco de confusão no espírito do público.

43 A este respeito, importa fazer as seguintes precisões.

44 No que se refere ao grau de semelhança entre as marcas em conflito, quanto mais estas forem semelhantes mais provável será que a marca posterior evocará, no espírito do

público relevante, a marca anterior de prestígio. É esse o caso *a fortiori* quando as referidas marcas são idênticas.

45 Contudo, a identidade das marcas em conflito e, *a fortiori,* a sua mera semelhança não bastam para concluir pela existência de uma ligação entre essas marcas.

46 Com efeito, pode acontecer que as marcas em conflito estejam registadas respectivamente para produtos ou serviços cujos públicos não se sobreponham.

47 Além disso, cumpre recordar que o prestígio de uma marca é apreciado relativamente ao público em causa para os produtos ou serviços para os quais essa marca foi registada. Ora, tanto pode tratar-se do grande público como de um público mais especializado (v. acórdão General Motors, já referido, n.º 24).

48 Assim, não se pode excluir que o público em causa para os produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada seja totalmente distinto do em causa para os produtos ou serviços para os quais a marca posterior foi registada e que a marca anterior, embora sendo uma marca de prestígio, seja desconhecida do público visado pela marca posterior. Nesse caso, o público visado por cada uma das duas marcas pode nunca ser confrontado com a outra marca, de forma que não estabelecerá uma ligação entre essas marcas.

49 Além disso, mesmo que os públicos em causa para os produtos ou serviços para os quais as marcas em conflito estão respectivamente registadas sejam os mesmos ou se

sobreponham numa determinada medida, os referidos produtos ou serviços podem ser tão diferentes que a marca posterior nunca poderá evocar a marca anterior no espírito do público relevante.

50 Assim, a natureza dos produtos ou serviços para os quais as marcas em conflito foram respectivamente registadas deve ser tida em consideração para apreciar a existência de uma ligação entre essas marcas.

51 Há igualmente que salientar que algumas marcas podem ter adquirido um tal prestígio que o mesmo vai além do público em causa para os produtos ou serviços para os quais essas marcas foram registadas.

52 Nessa hipótese, é possível que o público em causa para os produtos ou serviços para os quais a marca posterior foi registada faça uma aproximação entre as marcas em conflito, apesar se ser totalmente diferente do público em causa para os produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada.

53 Assim, para apreciar a existência de uma ligação entre as marcas em conflito, pode ser necessário ter em consideração a intensidade do prestígio da marca anterior para determinar se esse prestígio vai além do público visado por essa marca.

54 De igual modo, quanto mais a marca anterior apresente um forte carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso que dela foi feito, mais será provável que, confrontado

com uma marca posterior idêntica ou semelhante, o público relevante evoque a referida marca anterior.

55 Assim, para apreciar a existência de uma ligação entre as marcas em conflito, há que ter em consideração o grau de carácter distintivo da marca anterior.

56 A este respeito, na medida em que a aptidão de uma marca para identificar os produtos ou serviços para os quais é registada e utilizada como proveniente do titular da referida marca e, logo, o seu carácter distintivo são tanto mais fortes quanto essa marca é única – isto é, tratando-se de uma marca nominativa como a INTEL, que a palavra que a compõe nunca foi utilizada por ninguém para nenhum produto ou serviço para além do titular dessa marca para os produtos e serviços que comercializa –, deve verificar-se se a marca anterior é única ou essencialmente única.

57 Por último, existe necessariamente uma ligação entre as marcas em conflito em caso de risco de confusão, isto é, quando o público relevante acredita ou pode acreditar que os produtos ou serviços comercializados sob a marca anterior e os comercializados sob a marca posterior provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente [v., neste sentido, designadamente, acórdãos de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17, e de 12 de Junho de 2008, O2 Holdings e O2 (UK), C-533/06, Colect., p. I-4231, n.º 59].

58 Contudo, conforme resulta dos n.os 27 a 31 do acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, a aplicação da protecção prevista pelo artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva não exige a existência de um risco de confusão.

59 O órgão jurisdicional de reenvio pergunta mais especificamente se as circunstâncias enumeradas nas alíneas a) a d) da primeira questão prejudicial bastam para concluir pela existência de uma ligação entre as marcas em conflito.

60 No que se refere à circunstância referida na alínea d) dessa questão, o facto de a marca posterior evocar a marca anterior no espírito do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, equivale à existência dessa ligação.

61 No que se refere às circunstâncias referidas nas alíneas a) a c) da mesma questão, como resulta dos n.os 41 a 58 do presente acórdão, não implicam necessariamente a existência de uma ligação entre as marcas em conflito, mas também não a excluem. Compete ao órgão jurisdicional de reenvio basear a sua análise em todos os factos do processo principal.

62 Assim, há que responder à primeira questão, i), e à segunda questão que o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a existência de uma ligação, na acepção do acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, entre a marca anterior de prestígio e a marca posterior deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto.

63 O facto de a marca posterior evocar a marca anterior de prestígio no espírito do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, equivale à existência de uma ligação, na acepção do acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, entre as marcas em conflito.

64 O facto de:

— a marca anterior gozar de enorme prestígio para certos tipos específicos de produtos ou serviços e

— esses produtos ou serviços e os produtos ou serviços para os quais a marca posterior está registada não serem semelhantes ou não serem notoriamente semelhantes e

— a marca anterior ser única para todos os tipos de produtos ou serviços

não implica necessariamente a existência de uma ligação, na acepção do acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, entre as marcas em conflito.

Quanto à primeira questão, ii), e à terceira questão

65 Através da primeira questão, ii), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se as circunstâncias aí enumeradas nas alíneas a) a d) são suficientes para fazer prova de que o uso da marca posterior tira ou é susceptível de tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhes causa ou é susceptível de causar prejuízo. Com a terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, quais são os critérios pertinentes para apreciar se o uso da marca posterior causa ou é susceptível de causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior.

66 Em primeiro lugar, como foi recordado no n.º 30 do presente acórdão, quando as violações previstas no artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva ocorrem são consequência de um certo grau de semelhança entre as marcas anterior e posterior, que leva o público em causa a fazer uma aproximação entre essas duas marcas, isto é, a estabelecer uma ligação entre elas, mesmo não as confundindo.

67 Quanto mais a evocação da marca anterior pela marca posterior for imediata e forte, mais significativo é o risco de o uso actual ou futuro da marca posterior tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de lhes causar prejuízo.

68 Daqui resulta que, à semelhança da existência de uma ligação entre as marcas em conflito, a existência de uma das violações referidas no artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva ou de um risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto, entre os quais se encontram os critérios enumerados no n.º 42 do presente acórdão.

69 De resto, no que diz respeito à intensidade do prestígio e ao grau do carácter distintivo da marca anterior, o Tribunal de Justiça já decidiu que quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais facilmente será de admitir a existência de violação (v., no que se refere ao artigo 5.º, n.º 2, da directiva, acórdão General Motors, já referido, n.º 30).

70 Em segundo lugar, as circunstâncias enumeradas nas alíneas a) a d) da primeira questão não bastam para demonstrar que foi indevidamente tirado partido de uma situação e/ /ou que se verificou um prejuízo, na acepção do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva.

71 No que se refere designadamente à circunstância referida na alínea d) dessa questão, conforme resulta do n.º 32 do presente acórdão, a existência de uma ligação entre as marcas em conflito não dispensa o titular da marca anterior de fazer prova de uma violação efectiva e actual da sua marca, na acepção do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva, ou de um risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro.

72 Por último, no que diz mais particularmente respeito ao prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior, há que responder à segunda parte da terceira questão, em primeiro lugar, que não é necessário que a marca anterior seja única para que se possa demonstrar a existência dessa violação ou de um risco sério de que a mesma venha a concretizar-se no futuro.

73 Com efeito, uma marca de prestígio tem necessariamente carácter distintivo, característica essa adquirida, pelo menos, pelo uso. Logo, se uma marca anterior de prestígio não é única, o uso de uma marca posterior idêntica ou semelhante pode ser susceptível de enfraquecer o carácter distintivo de que goza a marca anterior.

74 Contudo, quanto mais a marca anterior apresente um carácter único, mais o uso de uma marca posterior idêntica ou semelhante poderá prejudicar o seu carácter distintivo.

75 Em segundo lugar, um primeiro uso de uma marca posterior idêntica ou semelhante poderá bastar, se for o caso, para causar um prejuízo efectivo e actual ao carácter distintivo da marca anterior ou para criar um risco sério de que esse prejuízo venha a concretizar-se no futuro.

76 Em terceiro lugar, como foi salientado no n.º 29 do presente acórdão, o prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior constitui-se a partir do momento em que a aptidão dessa marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada e utilizada como sendo proveniente do titular da referida marca esteja enfraquecida, implicando o uso da marca posterior uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público.

77 Daí resulta que a prova de que o uso da marca posterior causa ou é susceptível de causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior pressupõe que sejam demonstrados uma alteração do comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada consecutiva ao uso da marca posterior ou um risco sério de que essa alteração venha a concretizar-se no futuro.

78 Pelo contrário, é indiferente, para apreciar se o uso da marca posterior causa ou é susceptível de causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior, que o titular da marca posterior tire ou não uma vantagem comercial efectiva do carácter distintivo da marca anterior.

79 Assim, há que responder à primeira questão, ii), e à terceira questão que o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a existência de um uso da marca posterior que tira ou que é susceptível de tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou que lhes causa ou é susceptível de causar prejuízo deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto.

80 O facto de:

— a marca anterior gozar de enorme prestígio para certas categorias específicas de produtos ou serviços e

— esses produtos ou serviços e os produtos ou serviços para os quais a marca posterior está registada não serem semelhantes ou não serem notoriamente semelhantes e

— a marca anterior ser única para todos os tipos de produtos ou serviços e

— a marca posterior evocar a marca anterior de prestígio no espírito do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado

não é suficiente para fazer prova de que o uso da marca posterior tira ou é susceptível de tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhes causa ou é susceptível de causar prejuízo, na acepção do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva.

81 O artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva deve ser interpretado no sentido de que:

— o uso da marca posterior pode causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior de prestígio mesmo que esta não seja única;

— um primeiro uso da marca posterior pode ser suficiente para causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior;

— a prova de que o uso da marca posterior causa ou é susceptível de causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior pressupõe que sejam demonstrados uma alteração do comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está registada consecutiva ao uso da marca posterior ou um risco sério de que essa alteração venha a concretizar-se no futuro.

Quanto às despesas

82 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 efectuadas 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:

1) **O artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da 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 interpretado no sentido de que a existência de uma ligação, na acepção do acórdão de 23 de Outubro de 2003, Adidas--Salomon e Adidas Benelux (C-408/01), entre a marca anterior de prestígio e a marca posterior deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto.**

2) **O facto de a marca posterior evocar a marca anterior de prestígio no espírito do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, equivale à existência de uma ligação, na acepção do acórdão Adidas--Salomon e Adidas Benelux, já referido, entre as marcas em conflito.**

3) **O facto de:**

— **a marca anterior gozar de enorme prestígio para certos tipos específicos de produtos ou serviços e**

— **esses produtos ou serviços e os produtos ou serviços para os quais a marca posterior está registada não serem semelhantes ou não serem notoriamente semelhantes e**

— **a marca anterior ser única para todos os tipos de produtos ou serviços**

não implica necessariamente a existência de uma ligação, na acepção do acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, entre as marcas em conflito.

4) **O artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que a existência de um uso da marca posterior que tira ou é susceptível de tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou que lhes causa ou é susceptível de causar prejuízo deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto.**

5) **O facto de:**

— **a marca anterior gozar de enorme prestígio para certas categorias específicas de produtos ou serviços e**

— **esses produtos ou serviços e os produtos ou serviços para os quais a marca posterior está registada não serem semelhantes ou não serem notoriamente semelhantes e**

— **a marca anterior ser única para todos os tipos de produtos ou serviços e**

— **a marca posterior evocar a marca anterior de prestígio no espírito do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado**

não é suficiente para fazer prova de que o uso da marca posterior tira ou é susceptível de tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou que lhes causa ou é susceptível de causar prejuízo, na acepção do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da Directiva 89/104.

6) **O artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que:**

— **o uso da marca posterior pode causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior de prestígio mesmo que esta não seja única;**

— **um primeiro uso da marca posterior pode ser suficiente para causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior;**

— **a prova de que o uso da marca posterior causa ou é susceptível de causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior pressupõe que sejam demonstrados uma alteração do comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está registada consecutiva ao uso da marca posterior ou um risco sério de que essa alteração venha a concretizar-se no futuro.**

Assinaturas