ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção)

23 de Outubro de 2003 *

No processo C-408/01,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.° CE, pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Adidas-Salomon AG, anteriormente Adidas AG,

Adidas Benelux BV

e

Fitnessworld Trading Ltd,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 5.°, n.° 2, 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),

* Língua do processo: neerlandês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

composto por: J.-P. Puissochet, presidente de secção, C. Gulmann (relator), F. Macken, N. Colneric e J. N. Cunha Rodrigues, juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: M.-F. Contet, administradora principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Adidas Salomon AG e da Adidas Benelux BV, por C. Gielen, advocaat,

— em representação da Fitnessworld Trading Ltd, por J. J. Brinkhof e D. J. G. Visser, advocaten,

— em representação do Governo neerlandês, por H. G. Sevenster, na qualidade de agente,

— em representação do Governo do Reino Unido, por G. J. A. Amodeo, na qualidade de agente, assistida por M. Tappin, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por H. M. H. Speyart e N. B. Rasmussen, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Adidas Salomon AG e da Adidas Benelux BV, representadas por C. Gielen, da Fitnessworld Trading Ltd, representada por D. J. G. Visser, do Governo do Reino Unido, representado por K. Manji, na qualidade de agente, assistido por M. Tappin, e da Comissão, representada por N. B. Rasmussen, assistido por F. Tuytschaever, advocaat, na audiência de 3 de Abril de 2003,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 10 de Julho de 2003,

profere o presente

Acórdão

1 Por acórdão de 12 de Outubro de 2001, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 15 de Outubro seguinte, o Hoge Raad der Nederlanden colocou, nos termos do artigo 234.° CE, duas questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 5.°, n.° 2, 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 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a Adidas-Salomon AG e a Adidas Benelux BV à Fitnessworld Trading Ltd (a seguir «Fitnessworld»), a propósito da comercialização pela Fitnessworld de vestuário de desporto.

Enquadramento jurídico

3 O artigo 5.°, n.os 1 e 2, da directiva determina:

«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.»

4 O artigo 13.°, A, n.° 1, alíneas b) e c), da lei uniforme Benelux relativa às marcas, que se destina a transpor para a legislação Benelux o artigo 5.°, n.os 1 e 2, da directiva, dispõe:

«Sem prejuízo da eventual aplicação do direito comum em matéria de responsabilidade civil, o direito exclusivo à marca permite ao titular opor-se:

[...]

b) a qualquer utilização que, numa actividade económica, é feita da marca ou de um sinal semelhante para os produtos em relação aos quais a marca foi registada ou para produtos similares, quando existe no espírito do público um risco de associação entre o sinal e a marca;

c) a qualquer utilização que, numa actividade económica e sem motivo justificado, é feita da marca de prestígio, no interior do território do Benelux, ou de um sinal semelhante para produtos não similares àqueles em relação aos quais a marca foi registada, quando a utilização desse sinal beneficia indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhe causa prejuízo.»

Litígio no processo principal

5 A Adidas-Salomon, sociedade com sede na Alemanha, é titular de uma marca figurativa registada no instituto Benelux das marcas para determinados tipos de vestuário. Esta marca é constituída por um distintivo de três tiras verticais

paralelas, extremamente visíveis e de igual largura, que se estendem por todo o comprimento lateral do vestuário. O distintivo pode ser reproduzido em diferentes tamanhos e combinações de cores, mas contrastando sempre com a cor de base da peça de vestuário.

6 A marca é objecto de uma licença exclusiva concedida para o Benelux à Adidas Benelux BV, sociedade com sede nos Países Baixos.

7 A Fitnessworld, sociedade com sede no Reino Unido, comercializa vestuário de desporto sob o nome Perfetto. Algumas peças de vestuário exibem um distintivo constituído por duas tiras paralelas e de igual largura, que contrastam com a cor dominante e são aplicadas nas costuras laterais da peça de vestuário.

8 Está pendente no Hoge Raad der Nederlanden um litígio que opõe a Adidas-Salomon AG e a Adidas Benelux BV (a seguir conjuntamente designadas «Adidas») à Fitnessworld, a propósito da comercialização por esta de vestuário Perfetto nos Países Baixos.

9 A Adidas alega que esta comercialização de vestuário que exibe duas tiras cria risco de confusão no público, uma vez que este pode associar o referido vestuário ao vestuário de desporto e de tempos livres da marca Adidas, que ostenta três tiras, pelo que a Fitnessworld tira partido do prestígio da marca Adidas. A exclusividade desta marca poderia vir a ser prejudicada.

10 O Hoge Raad der Nederlanden considera que há que determinar se a referência a produtos ou a serviços que não são similares, que figura no artigo 5.°, n.° 2, da directiva, bem como no artigo 13.°, A, n.° 1, alínea c), da lei uniforme Benelux relativa às marcas, deve ser interpretada como uma restrição, isto é, no sentido de que as normas em causa não se aplicam em caso de uso de um sinal para produtos

ou serviços semelhantes, ou se tal referência tem por único objectivo sublinhar que estas regras se aplicam igualmente quando os produtos ou os serviços não são semelhantes, de tal forma que essas regras não estão limitadas aos casos de uso do sinal para produtos semelhantes.

11 Em caso de aplicação do artigo 5.°, n.° 2, da directiva ao uso de um sinal para produtos semelhantes, aquele órgão jurisdicional pergunta, por um lado, se o critério a aplicar é um critério diferente do da confusão quanto à origem e, por outro, se a circunstância de o sinal ser exclusivamente percebido pelo público relevante como uma decoração tem incidência na apreciação da situação.

12 Neste contexto, o Hoge Raad der Nederlanden suspendeu a instância e colocou ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) a) O artigo 5.°, n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE [...] deve ser interpretado no sentido de permitir que, em aplicação de uma legislação nacional que transpôs a referida disposição, o titular de uma marca de prestígio nesse Estado-Membro se oponha também à utilização dessa marca ou de um sinal semelhante, da forma e nas circunstâncias aí referidas, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles em relação aos quais a marca foi registada?

b) Em caso de resposta negativa à pergunta 1, a), tendo o artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 sido transposto para o direito nacional, o conceito de 'risco de confusão', a que se refere o n.° 1, alínea b), do artigo 5.° da mesma, deve ser interpretado no sentido de que esse risco existe sempre que um terceiro utilize uma marca de prestígio ou um sinal semelhante a essa marca, da forma e nas circunstâncias a que se refere o artigo 5.°, n.° 2, da directiva, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles em relação aos quais a marca foi registada?

2) Se a resposta à pergunta 1, a), for afirmativa:

a) O grau de semelhança entre a marca e o sinal deverá ser apreciado à luz de um critério diferente do da confusão (directa ou indirecta) quanto à origem e, em caso afirmativo, qual?

b) Se o sinal impugnado por alegadamente violar a marca for percebido pelo público visado como um mero adorno, que importância terá isso para a questão da semelhança entre a marca e o sinal?»

Quanto à primeira questão

Quanto à primeira questão, alínea a)

13 A primeira questão, alínea a), contém a questão de saber se, não obstante o facto de o artigo 5.°, n.° 2, da directiva só visar expressamente o uso de um sinal por um terceiro para produtos ou serviços não semelhantes, esta disposição deve ser interpretada no sentido de que deixa aos Estados-Membros o poder de preverem uma protecção específica a favor de uma marca registada que goza de prestígio quando a marca ou o sinal posterior, idêntico ou semelhante à marca registada, se destina a ser utilizado ou é utilizado para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta.

14 Posteriormente ao registo da decisão de reenvio, o Tribunal de Justiça, no seu acórdão de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff (C-292/00, Colect., p. I-389), respondeu afirmativamente a esta questão.

15 Tendo em conta esta interpretação e a fim de dar uma resposta útil à resolução do litígio no processo principal, a primeira questão, alínea a), deve ser entendida no sentido de que visa igualmente que se determine se um Estado-Membro, ao exercer a opção oferecida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva, deve conceder a protecção específica em causa em caso de utilização, por um terceiro, de uma marca ou de um sinal posterior, idêntico ou semelhante à marca de prestígio registada, tanto para produtos ou serviços não semelhantes como para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos protegidos por esta.

16 A Adidas e a Comissão sustentam que, quanto a este ponto, a resposta deve ser afirmativa. A Comissão considera que uma resposta neste sentido se deduz necessariamente do n.° 25 do acórdão Davidoff, já referido.

17 O Governo do Reino Unido, em contrapartida, propõe uma resposta negativa. Um Estado-Membro é livre de adoptar disposições limitadas à redacção expressa do artigo 5.°, n.° 2, da directiva, isto é, aos produtos ou aos serviços não similares. Não é obrigado a facultar a mesma protecção igualmente a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. O Governo do Reino Unido alega que, de qualquer forma, a interpretação de uma disposição que transpõe o artigo 5.°, n.° 2, da directiva, quanto à questão de saber qual a protecção que um Estado-Membro quis conferir aos titulares das marcas de prestígio, é da competência dos órgãos jurisdicionais nacionais.

18 Há que sublinhar, a este respeito, que um Estado-Membro, quando exerce a faculdade que lhe é conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva, deve conceder aos titulares das marcas de prestígio uma protecção conforme com esta disposição.

19 No acórdão Davidoff, já referido (n.os 24 e 25), o Tribunal de Justiça observou, em apoio da sua interpretação, que, atendendo à economia geral e aos objectivos do sistema no qual o artigo 5.°, n.° 2, da directiva se insere, não pode ser dada ao referido artigo uma interpretação que, em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, tenha por consequência uma protecção das marcas de prestígio inferior à que é dada em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços não similares. Seguidamente, declarou, por outras palavras, que a marca de prestígio deve beneficiar, em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, de uma protecção pelo menos tão lata quanto a que existe em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços que não sejam semelhantes (n.° 26 do mesmo acórdão).

20 Atendendo a estas conclusões, o Estado-Membro, se proceder à transposição do artigo 5.°, n.° 2, da directiva, deve, portanto, conceder aos produtos ou serviços idênticos ou semelhantes uma protecção, 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 protecção reforçada em proveito das marcas de prestígio, mas não sobre as situações abrangidas por esta protecção, quando ele a concede.

21 Recorde-se que, segundo jurisprudência assente, ao aplicar o direito nacional, nomeadamente as disposições de uma lei nacional especialmente adoptada para transpor uma directiva, o órgão jurisdicional nacional deve interpretar o seu direito nacional em toda a medida do possível à luz do texto e da finalidade da directiva (v., designadamente, acórdãos de 10 de Abril de 1984, Von Colson e Kamann, 14/83, Recueil, p. 1891, n.° 26, e Harz, 79/83, Recueil, p. 1921, n.° 26, bem como de 22 de Setembro de 1998, Coote, C-185/97, Colect., p. I-5199, n.° 18).

22 À primeira questão, alínea a), deve, portanto, responder-se que um Estado-Membro, ao exercer a opção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva, é obrigado a conceder a protecção específica em causa em caso de utilização, por um terceiro, de uma marca ou de um sinal posterior, idêntica ou semelhante à

marca de prestígio registada, tanto para produtos ou serviços não semelhantes como para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta.

Quanto à primeira questão, alínea b)

23 À primeira questão, alínea b), não há que dar resposta, uma vez que apenas foi colocada para o caso de a alínea a) da mesma questão obter resposta negativa.

Quanto à segunda questão

Quanto à segunda questão, alínea a)

24 Através da segunda questão, alínea a), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se a protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva depende do facto de se verificar um grau de semelhança tal entre a marca de prestígio e o sinal que existe, no espírito do público visado, um risco de confusão entre estes.

25 A Adidas considera que não é necessário que se verifique um risco de confusão. Basta que o juiz nacional declare que existe um risco de associação com base numa semelhança visual, auditiva ou conceptual entre a marca de prestígio e o sinal. A Comissão também é de opinião de que basta um risco de associação.

26 A Fitnessworld defende, pelo contrário, que deve existir entre a marca e o sinal uma semelhança tal que possa criar no espírito do público em causa um risco de confusão, tendo em conta as semelhanças visuais, auditivas e conceptuais.

27 A este respeito, recorde-se de imediato que, contrariamente ao artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva, que apenas é aplicável se existir no espírito do público um risco de confusão, o artigo 5.°, n.° 2, da directiva institui a favor das marcas de prestígio uma protecção cuja aplicação não exige a existência de tal risco. Com efeito, esta última disposição aplica-se a situações em que a condição específica da protecção é constituída por uma utilização sem motivo justificativo do sinal contestado que tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo (v. acórdão de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4896, n.os 34 e 36).

28 A condição de semelhança entre a marca e o sinal, a que se refere o artigo 5.°, n.° 2, da directiva, pressupõe a existência, em particular, de elementos de semelhança visual, auditiva ou conceptual [v., a propósito do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva, acórdãos de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 23, *in fine*, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.os 25 e 27, *in fine*].

29 As infracções visadas no artigo 5.°, n.° 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.° 23).

30 A existência dessa ligação deve, tal como o risco de confusão no âmbito do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva, ser apreciada globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso concreto (v., quanto ao risco de confusão, acórdãos, já referidos, SABEL, n.° 22, e Marca Mode, n.° 40).

31 À segunda questão, alínea a), deve, portanto, responder-se que a protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva não depende da verificação de um grau de semelhança tal entre a marca de prestígio e o sinal que exista, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre estes. Basta que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal leve o público em causa a estabelecer uma ligação entre o sinal e a marca.

Quanto à segunda questão, alínea b)

32 Na segunda questão, alínea b), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, que importância tem, para a questão da semelhança entre a marca de prestígio e o sinal, a apreciação de facto do juiz nacional de que o sinal contestado é exclusivamente percebido pelo público visado como uma decoração.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

33 A Adidas considera que o facto de um sinal ser utilizado ou percebido como uma decoração é irrelevante para efeitos da aplicabilidade do artigo 5.°, n.° 2, da directiva a situações como as descritas pelo órgão jurisdicional de reenvio. Na medida em que esta disposição autoriza o titular de uma marca de prestígio a opor-se ao uso de qualquer sinal análogo à sua marca, não se exige que se trate de um sinal distintivo. Pode tratar-se de outro sinal qualquer, como uma decoração.

34 A Fitnessworld propõe que à questão se responda que se um sinal é exclusivamente percebido pelo público visado como uma decoração, daí não pode resultar, em caso nenhum, uma violação da marca.

35 O Governo neerlandês considera que mesmo uma utilização decorativa de um sinal pode diluir uma marca de prestígio, particularmente quando se trate de uma marca figurativa.

36 O Governo do Reino Unido limita-se a alegar que o facto de um sinal ser percebido como uma mera decoração não é pertinente para a questão de saber se este sinal é ou não semelhante à marca de prestígio.

37 Segundo a Comissão, o artigo 5.°, n.° 2, da directiva diz respeito à protecção contra a utilização de um sinal a tal ponto semelhante à marca de prestígio que a utilização em questão provoca um risco de diluição ou de violação da reputação desta. Na realidade, seria difícil conceber que um sinal que expressasse essa semelhança com uma marca de prestígio pudesse ser considerado uma mera decoração. Inversamente, por definição, uma mera decoração não pode ser semelhante, na acepção do artigo 5.°, n.° 2, da directiva, a uma marca de prestígio.

Resposta do Tribunal de Justiça

38 Resulta da resposta dada à segunda questão, alínea a), que uma das condições da protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva é a de que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal leve o público visado a estabelecer uma ligação entre o sinal e a marca.

39 O facto de um sinal ser percebido pelo público visado como uma decoração não constitui, por si, um obstáculo à protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva, quando o grau de semelhança é, porém, tal que o público visado estabelece uma ligação entre o sinal e a marca.

40 Em contrapartida, quando, segundo uma apreciação de facto do juiz nacional, o público visado apreende o sinal exclusivamente como uma decoração, ele não estabelece, por hipótese, nenhuma ligação com uma marca registada. Isso implica então que o grau de semelhança entre o sinal e a marca não é suficiente para que tal ligação seja estabelecida.

41 À segunda questão, alínea b), deve, por isso, responder-se que o facto de um sinal ser percebido pelo público visado como uma decoração não constitui, por si, um obstáculo à protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva, quando o grau de semelhança é, porém, tal que o público visado estabelece uma ligação entre o sinal e a marca. Em contrapartida, quando, segundo uma apreciação de facto do juiz nacional, o referido público percebe o sinal exclusivamente como uma decoração, ele não estabelece, por hipótese, nenhuma ligação com uma marca registada, pelo que não está preenchida uma das condições da protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva.

Quanto às despesas

42 As despesas efectuadas pelos Governos neerlandês e do Reino Unido, bem como pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden, por acórdão de 12 de Outubro de 2001, declara:

1) **Um Estado-Membro, ao exercer a opção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, 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, é obrigado conceder a protecção específica em causa em caso de utilização, por um terceiro, de uma marca ou de um sinal posterior, idêntica ou semelhante à marca de prestígio registada, tanto para produtos ou serviços não semelhantes como para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta.**

2) A protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 não depende da verificação de um grau de semelhança tal entre a marca de prestígio e o sinal que exista, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre estes. Basta que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal leve o público em causa a estabelecer uma ligação entre o sinal e a marca.

3) O facto de um sinal ser percebido pelo público visado como uma decoração não constitui, por si, um obstáculo à protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104, quando o grau de semelhança é, porém, tal que o público visado estabelece uma ligação entre o sinal e a marca. Em contrapartida, quando, segundo uma apreciação de facto do juiz nacional, o referido público percebe o sinal exclusivamente como uma decoração, ele não estabelece, por hipótese, nenhuma ligação com uma marca registada, pelo que não está preenchida uma das condições da protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104.

Puissochet Gulmann Macken

Colneric Cunha Rodrigues

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 23 de Outubro de 2003.

O secretário

R. Grass

O presidente

V. Skouris