ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

25 de Outubro de 2001 *

No processo C-112/99,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE (actual artigo 234.° CE), pelo Landgericht Düsseldorf (Alemanha), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Toshiba Europe GmbH

e

Katun Germany GmbH,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 2.°, ponto 2-A, e 3.°-A, n.° 1, alíneas a) e g), da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à publicidade enganosa e comparativa (JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55), na redacção dada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997 (JO L 290, p. 18),

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: P. Jann, presidente de secção, D. A. O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (relator) e M. Wathelet, juízes,

advogado-geral: P. Léger,
secretário: H. A. Rühl, administrador principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Toshiba Europe GmbH, por P.-M. Weisse, Rechtsanwalt,

— em representação da Katun Germany GmbH, por W. Mielke, Rechtsanwalt,

— em representação do Governo francês, por K. Rispal-Bellanger e R. Loosli-Surrans, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo austríaco, por F. Cede, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por U. Wölker, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Toshiba Europe GmbH, representada por C. Osterrieth, Rechtsanwalt, da Katun Germany GmbH, representada por M. Magotsch, Rechtsanwalt, e da Comissão, representada por U. Wölker, na audiência de 19 de Outubro de 2000,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 8 de Fevereiro de 2001,

profere o presente

Acórdão

1 Por decisão de 19 de Janeiro de 1999, que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 1 de Abril seguinte, o Landgericht Düsseldorf submeteu, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE (actual artigo 234.° CE), três questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 2.°, ponto 2-A, e 3.°-A, n.° 1, alíneas a) e g), da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à publicidade enganosa e comparativa (JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55), na redacção dada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997 (JO L 290, p. 18, a seguir «Directiva 84/450 alterada»).

2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio entre a sociedade alemã Toshiba Europe GmbH (a seguir «Toshiba Europe») e a sociedade alemã Katun Germany GmbH (a seguir «Katun») relativamente à publicidade por esta feita no

âmbito da comercialização de peças sobressalentes e consumíveis susceptíveis de serem utilizados nos fotocopiadores distribuídos pela Toshiba Europe.

Enquadramento jurídico

A Directiva 84/450 alterada

3 A Directiva 84/450, que apenas visava a publicidade enganosa, foi alterada em 1997 pela Directiva 97/55 para abranger também a publicidade comparativa. O título da Directiva 84/450 foi, em consequência, adaptado pelo n.º 1 do artigo 1.º da Directiva 97/55.

4 Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Directiva 84/450 alterada, entende-se por publicidade, para os efeitos da directiva, «qualquer forma de comunicação feita no âmbito duma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal tendo por fim promover o fornecimento de bens ou de serviços, incluindo os bens imóveis, os direitos e as obrigações».

5 De acordo com o ponto 2-A do artigo 2.º da Directiva 84/450 alterada, deve considerar-se como publicidade comparativa, na acepção da directiva, «a publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente».

6 O n.º 1 do artigo 3.º-A da Directiva 84/450 alterada estabelece:

«A publicidade comparativa é autorizada, no que se refere exclusivamente à comparação, quando se reúnam as seguintes condições:

a) Não ser enganosa nos termos do n.º 2 do artigo 2.º, do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 7.º;

b) Comparar bens ou serviços que respondem às mesmas necessidades ou têm os mesmos objectivos;

c) Comparar objectivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas desses bens e serviços, entre as quais se pode incluir o preço;

d) Não gerar confusão no mercado entre o anunciante e um concorrente ou entre as marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do anunciante e do concorrente;

e) Não desacreditar ou depreciar marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens, serviços, actividades ou situação de um concorrente;

f) Referir-se, em todos os casos de produtos com denominação de origem, a produtos com a mesma denominação;

g) Não retirar partido indevido do renome de uma marca, designação comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominação de origem de produtos concorrentes;

h) Não apresentar um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida.»

7 O segundo considerando da Directiva 97/55 tem a seguinte redacção:

«Considerando que, com a realização do mercado interno, aumentará cada vez mais a variedade da oferta; que os consumidores podem e devem tirar o máximo partido do mercado interno, e que a publicidade constitui um meio muito importante de criar em toda a Comunidade oportunidades reais de mercado para todos os bens e serviços; que as disposições essenciais que regem a forma e o conteúdo da publicidade comparativa nos Estados-Membros devem ser uniformes e que as condições da utilização da publicidade comparativa nos Estados-Membros devem ser harmonizadas; que, se essas condições forem respeitadas, tal contribuirá para demonstrar objectivamente as vantagens dos diferentes produtos comparáveis; que a publicidade comparativa pode estimular a concorrência entre fornecedores de bens e serviços no interesse dos consumidores».

8 Nos termos do sexto considerando da Directiva 97/55, «é desejável prever uma definição ampla de publicidade comparativa que cubra todos os tipos de publicidade comparativa».

9 O sétimo considerando da Directiva 97/55 é do seguinte teor:

«Considerando que, no que se refere exclusivamente à comparação, as condições de autorização da publicidade comparativa devem ser estabelecidas de forma a determinar as práticas relativas à publicidade comparativa que poderão distorcer a concorrência, causar prejuízo aos concorrentes e influenciar negativamente a escolha dos consumidores; que as condições que permitem a publicidade comparativa devem incluir critérios objectivos de comparação das características dos bens e dos serviços».

O direito nacional

10 A Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lei relativa à luta contra a concorrência desleal), de 7 de Junho de 1909 (a seguir «UWG»), determina, no artigo 1.°:

«Todo aquele que, na actividade comercial e com objectivos de concorrência, agir de modo contrário aos bons costumes, pode ser demandado judicialmente para cessar esse comportamento e reparar os danos causados.»

11 Resulta da decisão de reenvio que, segundo jurisprudência constante do Bundesgerichtshof (Alemanha), qualquer comparação por uma empresa dos seus bens próprios com os de um concorrente viola, em princípio, os bons costumes na acepção do artigo 1.° da UWG. Contudo, atendendo à entrada em vigor da Directiva 97/55, o Bundesgerichtshof julgou, no âmbito de acórdãos proferidos em 5 de Fevereiro de 1998 (GRUR 1998, 824 — Tespreis-Angebot) e 23 de Abril de 1998 (BB 1998, 2225 — Preisvergleichsliste II), que, apesar de a referida directiva não ter ainda sido transposta para o direito alemão e não ter ainda

expirado o respectivo prazo de transposição, se devia desde já considerar autorizada a publicidade comparativa visto estarem preenchidas as condições estabelecidas no artigo 3.º-A da Directiva 84/450 alterada.

O processo principal e as questões prejudiciais

12 A Toshiba Europe é a filial alemã da sociedade japonesa Toshiba Corporation. Distribui na Europa fotocopiadores bem como peças sobressalentes e consumíveis com estes relacionados.

13 A Katun comercializa, ela também, peças sobressalentes e consumíveis que podem ser utilizados nos fotocopiadores Toshiba.

14 Para identificar os modelos dos seus fotocopiadores, a Toshiba Europe utiliza designações específicas, por exemplo Toshiba 1340. Para identificar as suas peças, recorre também a sinais específicos, ditos designações de artigos. Além disso, cada artigo é acompanhado de um número de encomenda, dito número de artigo.

15 Nos catálogos da Katun, as peças sobressalentes e os consumíveis são classificados em categorias em que se agrupam os produtos específicos de determinado grupo de modelos de fotocopiadores Toshiba. Aí se referem, por exemplo, os «[p]rodutos Katun para fotocopiadores Toshiba 1340/1350». Cada lista de peças sobressalentes e consumíveis é composta por quatro colunas. Na primeira coluna, intitulada «Número de artigo OEM», encontra-se o número de encomenda da Toshiba Europe para o correspondente produto por esta comercializado. De acordo com o órgão jurisdicional de reenvio, o sinal

«OEM» significa, sem contestação possível, «Original Equipment Manufacturer» (equipamento original do fabricante) no sector comercial em causa. A segunda coluna, intitulada «Número de artigo Katun», contém o número de encomenda da Katun. A terceira coluna inclui a descrição do produto. A quarta coluna refere o número do ou dos modelos a que o produto se destina.

16 No que se refere aos preços, decorre do processo que os catálogos remetem para as notas de encomenda. Além disso, relativamente a determinados produtos, podem ler-se nos catálogos referências do tipo «pode reduzir os custos sem perda de qualidade ou rendimento», «graças ao seu custo e à assistência reduzida de que necessitam, estes produtos de qualidade constituem em última análise uma alternativa mais rentável para os comerciantes» ou «uma solução ideal para inúmeros fotocopiadores Toshiba com excelente rendimento».

17 No processo principal, a Toshiba Europe apenas impugna o facto de o seu próprio número de artigo constar assim, nos catálogos da Katun, ao lado do número de artigo desta empresa. Invocando um acórdão do Bundesgerichtshof de 28 de Março de 1996 (AZ I ZR 39/94, GRUR 1996, 781 — Verbrauchsmaterialen), a Toshiba Europe argumenta não ser indispensável a referência ao seu próprio número de artigo para explicar aos clientes o uso que pode ser dado aos produtos propostos pela Katun, sendo suficiente remeter para os correspondentes modelos de fotocopiadores da Toshiba. Ao utilizar o número de artigo da Toshiba Europe, a Katun está a servir-se de mercadorias de origem para valorizar as suas próprias mercadorias. Induz o consumidor em erro ao afirmar a equivalência de qualidade entre os produtos, explorando de forma ilícita a notoriedade da Toshiba. A utilização dos números de artigos da Toshiba Europe não é necessária visto a Katun poder socorrer-se de gráficos pormenorizados para identificar os produtos. Por último, a utilização dos números de artigos da Toshiba Europe não é necessária para se proceder à comparação entre o preço dos produtos.

18 A Katun contrapõe que se dirige exclusivamente a comerciantes especializados, que sabem que os produtos que propõe não são os dos fabricantes de origem. Além disso, mencionar o número de artigo da Toshiba Europe é objectivamente

necessário para identificar os produtos, atendendo ao grande número de peças sobressalentes e consumíveis relacionados com um modelo de fotocopiador. Por fim, a indicação em paralelo do número de artigo da Toshiba Europe e do número de artigo da Katun permite que o cliente proceda à comparação dos preços.

19 A Katun invoca também que a decisão do Bundesgerichtshof de 28 de Março de 1996 é incompatível com o direito comunitário se tiver em consideração a Directiva 84/450 alterada, que autoriza a publicidade comparativa. Esta directiva autoriza em princípio a publicidade que permite a comparação dos preços dos sobressalentes e acessórios do fabricante de origem com os do fornecedor concorrente. A Katun não poderia designar em concreto o produto que é objecto da comparação se lhe não fosse permitido utilizar os números de artigos da Toshiba Europe e se apenas se pudesse referir ao correspondente modelo de fotocopiador visto existirem inúmeros acessórios e sobressalentes, sendo impossível distinguir entre uns e outros, para os diversos modelos de fotocopiadores.

20 Considerando que a solução do litígio que lhe foi submetido depende designadamente da interpretação dos artigos 2.°, ponto 2-A, e 3.°-A, n.° 1, alíneas c) e g), da Directiva 84/450 alterada, o Landgericht Düsseldorf decide suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) A publicidade feita por um vendedor de peças sobressalentes e acessórios consumíveis destinados a aparelhos produzidos por um fabricante deve ser qualificada como comparativa na acepção do artigo 2.°, ponto 2-A, da directiva, quando se utilizam nessa publicidade, como referência para identificação dos produtos do vendedor, os mesmos números dos artigos (números OEM) do fabricante para as peças sobressalentes e acessórios originais?

2) Se a resposta à primeira questão for afirmativa:

a) A indicação simultânea dos números de artigos (números OEM) do fabricante e dos números de encomenda do vendedor constitui uma comparação lícita de produtos, na acepção do artigo 3.°-A, n.° 1, alínea c), da directiva, especialmente quando inclui uma comparação de preços?

b) Os números de artigos (números OEM) constituem um sinal distintivo de um concorrente, na acepção do artigo 3.°-A, n.° 1, alínea g), da directiva?

3) No caso de resposta afirmativa à segunda questão:

a) Quais os critérios a seguir para decidir se a publicidade referida no artigo 2.°, ponto 2-A, retira partido indevido do renome de um sinal distintivo de um concorrente, na acepção do artigo 3.°-A, n.° 1, alínea g)?

b) Basta, para fundamentar a existência desse aproveitamento indevido do sinal distintivo de um concorrente, na acepção do artigo 3.°-A, n.° 1, alínea g), a indicação simultânea dos números de artigos (números OEM) do fabricante e dos números de encomenda do vendedor, quando um terceiro concorrente pode, em vez de referir os números OEM, referir o produto a que as peças sobressalentes ou acessórios se destinam?

c) Para determinar se um operador retira partido indevido do renome de um concorrente no âmbito da publicidade comparativa, é preciso examinar se o facto de (apenas) fazer referência ao produto a que se destinam as peças sobressalentes ou os acessórios, em vez de referir os números de artigos (números OEM), é susceptível de dificultar a distribuição dos produtos do vendedor, nomeadamente porque os compradores têm o hábito de referir os números de artigos (números OEM) do fabricante de aparelhos?»

Quanto à primeira questão e à alínea a) da segunda questão

21 Pela primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 2.°, ponto 2-A, da Directiva 84/450 alterada deve ser interpretado no sentido de se considerar publicidade comparativa a menção, no catálogo de um fornecedor de peças sobressalentes e consumíveis destinados aos produtos de um fabricante de aparelhos, números de artigos (números OEM) por este atribuídos às peças sobressalentes e consumíveis que ele próprio comercializa. Pela alínea a) da segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 3.°-A, n.° 1, alínea c), da Directiva 84/450 alterada deve ser interpretado no sentido de que tal menção constitui uma comparação lícita na acepção desta disposição, designadamente uma comparação de preços.

Observações submetidas ao Tribunal de Justiça

22 A Toshiba Europe argumenta que a Directiva 84/450 alterada não é aplicável no processo principal por não existir qualquer comparação de características dos produtos. A referência em paralelo dos números de artigos é uma afirmação global de equivalência dos produtos, mas não uma comparação objectiva de características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas desses produtos, na acepção do artigo 3.°-A, n.° 1, alínea c), da respectiva directiva.

Além disso, o facto de essa indicação permitir uma comparação do preço dos seus produtos e do preço dos produtos da Katun não a transforma em publicidade comparativa na acepção da dita directiva.

23 A Katun e a Comissão consideram que os catálogos da Katun são abrangidos pelo conceito de «publicidade comparativa» na acepção do artigo 2.°, ponto 2-A, da Directiva 84/450 alterada. O Governo austríaco considera, em geral, existir «publicidade comparativa» quando o público em causa pode identificar o fabricante dos modelos de origem através dos números de artigos.

24 Para a Katun e o Governo austríaco, a comparação dos números de artigos constitui uma forma abreviada de comparação das características técnicas de um produto, referindo a respectiva aptidão para ser utilizado nos aparelhos do fabricante de origem.

25 A Katun precisa que, atendendo à existência de tal comparação, é inútil saber se existe, além do mais, uma comparação de preços. O Governo austríaco sustenta, a este respeito, não existir qualquer comparação de preços visto a indicação paralela dos números de artigos não revelar os preços dos produtos. Pelo contrário, a Comissão, tendo em consideração a nota de encomenda com os preços para que remetem os catálogos da Katun, considera apenas existir, no caso em apreço no processo principal, uma comparação de preços.

26 Por seu lado, o Governo francês interroga-se sobre a ausência de uma condição de comparação na definição da publicidade comparativa que consta do artigo 2.°, ponto 2-A, da Directiva 84/450 alterada. Em sua opinião, ou o legislador comunitário quis evitar uma tautologia ou a identificação do concorrente é suficiente para criar uma comparação desde que qualquer cliente potencial possa procurar por si próprio informações sobre as características dos produtos, ou o conceito de comparação apenas pode ser tomado em consideração na fase de apreciação da licitude da publicidade comparativa.

27 Após optar por esta última interpretação, o Governo francês interroga-se sobre o alcance das condições estabelecidas no artigo 3.°-A da Directiva 84/450 alterada. Sendo que este artigo começa por «no que se refere exclusivamente à comparação», é possível que não seja necessário estarem reunidas as condições que enuncia quando não exista a comparação. Neste caso, a publicidade em causa no processo principal pode não ser ilícita na acepção do artigo 3.°-A, podendo, pelo contrário, ser enganadora na acepção do artigo 3.° da mesma directiva. Contudo, o artigo 3.°-A pode também significar que as condições que enumera devem estar preenchidas desde que nos encontremos em presença de uma publicidade comparativa na acepção do artigo 2.°, ponto 2-A. Examinando a questão colocada sob esta perspectiva, o Governo francês conclui ser possível duvidar da utilidade de os clientes disporem de listas que se limitem a estabelecer concordâncias entre as referências dos produtos.

Apreciação do Tribunal de Justiça

28 No que se refere, em primeiro lugar, à definição de publicidade comparativa, recorde-se, a título liminar, que, segundo o n.° 1 do artigo 2.° da Directiva 84/450 alterada, entende-se por publicidade, para efeitos da directiva, qualquer forma de comunicação feita no âmbito duma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal tendo por fim promover o fornecimento de bens ou de serviços, incluindo os bens imóveis, os direitos e as obrigações. Tendo em conta esta definição particularmente ampla, a publicidade, incluindo a publicidade comparativa, pode apresentar-se sob formas muito variadas.

29 No que se refere à natureza comparativa da publicidade na acepção da Directiva 84/450 alterada, decorre do respectivo artigo 2.°, ponto 2-A, que o elemento necessário é a identificação, explícita ou implícita, de um concorrente ou dos bens ou serviços oferecidos por um concorrente.

30 Também relativamente a este elemento, é ampla a definição dada pelo legislador comunitário. Esta verificação é corroborada pelo sexto considerando da Directiva 97/55, nos termos do qual o legislador comunitário considerou desejável definir um conceito geral susceptível de abranger todas as formas de publicidade comparativa.

31 Para que exista publicidade comparativa na acepção do artigo 2.°, ponto 2-A, da Directiva 84/450 alterada, basta que exista uma comunicação, seja sob que forma for, que faça, ainda que implicitamente, referência a um concorrente ou aos bens e serviços por ele oferecidos. A este respeito, pouco importa que exista uma comparação entre os bens e serviços oferecidos pelo anunciador e os do concorrente.

32 No que se refere, em segundo lugar, às condições necessárias para uma publicidade comparativa ser considerada lícita, recorde-se terem sido estabelecidas no artigo 3.°-A da Directiva 84/450 alterada. Assim, a alínea c) do n.° 1 do artigo 3.°-A exige que este tipo de publicidade compare objectivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas desses bens e serviços, entre as quais se pode incluir o preço.

33 Resulta da confrontação dos artigos 2.°, ponto 2-A, e 3.°-A, da Directiva 84/450 alterada que, literalmente interpretados, decorreria de tais disposições a ilicitude de qualquer referência que permitisse identificar um concorrente, ou os bens e serviços por ele oferecidos, numa comunicação que não contivesse uma comparação na acepção do artigo 3.°-A. É esse o caso da mera referência à marca do fabricante dos modelos de origem ou das referência dos modelos para que são fabricadas as peças sobressalentes e os consumíveis, elementos cuja utilização pela Katun não é impugnada pela Toshiba Europe no processo principal.

34 Ora, decorre da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 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), e da jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdão de 23 de Fevereiro de 1999, BMW, C-63/97, Colect., p. I-905, n.os 58 a 60) que o uso da marca de outrem pode ser legítimo quando necessário para informar o público da natureza dos produtos ou do destino dos serviços oferecidos.

35 Cabe verificar que uma interpretação literal da Directiva 84/450 alterada conduz a uma contradição com a Directiva 89/104, pelo que não pode ser aceite.

36 Nestas circunstâncias, há que atender aos objectivos da Directiva 84/450 alterada. A este respeito, resulta do segundo considerando da Directiva 97/55 que a publicidade comparativa contribuirá para demonstrar objectivamente as vantagens dos diferentes produtos comparáveis e assim para estimular a concorrência entre fornecedores de bens e serviços no interesse dos consumidores.

37 Por estas razões, as condições exigidas para a publicidade comparativa devem ser interpretadas no sentido a esta mais favorável.

38 Numa situação como a do processo principal, a menção dos números de artigos do fabricante de aparelhos comparativamente aos números de artigos de um fornecedor concorrente permite que o público identifique com exactidão os produtos do fabricante de aparelhos a que correspondem os produtos desse fornecedor.

39 Deve contudo entender-se que tal menção constitui a afirmação da existência de uma equivalência quanto às características técnicas de ambos os produtos, ou seja, uma comparação das características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas dos produtos na acepção do artigo 3.°-A, n.° 1, alínea c), da Directiva 84/450 alterada.

40 Cabe, pois, responder à primeira questão e à alínea a) da segunda questão que os artigos 2.°, ponto 2-A, e 3.°-A, n.° 1, alínea c), da Directiva 84/450 alterada devem ser interpretados no sentido de poder ser considerada publicidade comparativa, que compara objectivamente uma ou diversas características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas de bens, a referência feita, no catálogo de um fornecedor de peças sobressalentes e consumíveis destinados aos produtos de um fabricante de aparelhos, aos números de artigos (números OEM) por este atribuídos às peças sobressalentes e aos consumíveis que ele próprio comercializa.

Quanto à alínea b) da segunda questão e à terceira questão

41 Pela alínea b) da segunda questão e pela terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.°-A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450 alterada deve ser interpretado no sentido de que os números de artigos (número OEM) de um fabricante de aparelhos constituem sinais distintivos na acepção desta disposição e de que a sua utilização nos catálogos de um fornecedor concorrente permite a este retirar um benefício indevido da notoriedade de que gozam.

42 Nos termos do artigo 3.°-A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450 alterada, a publicidade comparativa é autorizada quando, designadamente, não retirar partido indevido do renome de uma marca, designação comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominação de origem de produtos concorrentes.

43 A Toshiba Europe, os Governos francês e austríaco bem como a Comissão argumentam que os números de artigos de um fabricante de aparelhos podem ser considerados sinais distintivos na acepção do artigo 3.°-A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450 alterada uma vez que o público em causa identifica os produtos do referido fabricante através desses números. Pelo contrário, a Katun sustenta que um fabricante utiliza esses números para diferenciar os seus próprios produtos uns dos outros e não para os distinguir dos produtos de outros fabricantes. Não se trata, assim, de «sinais distintivos» na acepção desta disposição.

44 A Toshiba Europe entende que, para que a utilização de um sinal distintivo aproveite indevidamente da notoriedade de que goza, basta que a referida utilização não seja «necessária» na acepção do artigo 6.°, n.° 1, alínea c), da Directiva 89/104. No processo principal, a utilização dos números de artigos do fabricante de aparelhos não era necessária uma vez que o fornecedor concorrente pode descrever o produto que comercializa e referir o modelo de aparelho a que esse produto se destina.

45 O Governo francês considera que a publicidade que refira números de artigos de um fabricante de aparelhos beneficia indevidamente da notoriedade de que gozam quando tal publicidade não tenha uma finalidade comparativa objectiva e, por maioria de razão, quando for susceptível de criar confusão.

46 A Katun e Governo austríaco sublinham a necessidade de permitir uma identificação fiável e rápida das peças sobressalentes e consumíveis. A este respeito, de acordo com a Katun, a indicação dos números de artigos de vários fabricantes permite uma comparação rápida dos preços dos produtos, podendo, assim, contribuir para estimular a concorrência.

47 Para a Comissão, o facto de um fornecedor utilizar os números de artigos de um fabricante de aparelhos não é suficiente para afirmar que esse fornecedor beneficia indevidamente da notoriedade de um sinal distintivo.

48 Recorde-se, a este respeito, que, decidindo quanto ao carácter distintivo de uma marca, o Tribunal de Justiça teve já ocasião de referir que, para avaliar se uma marca possui um carácter distintivo elevado, o órgão jurisdicional nacional deve apreciar globalmente a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas (v. acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 22).

49 De igual modo, um sinal utilizado por uma empresa pode corresponder ao conceito de «sinal distintivo» na acepção do artigo 3.º-A, n.º 1, alínea g), da Directiva 84/450 alterada, quando for identificado pelo público como proveniente de determinada empresa.

50 Tratando-se de números de artigos atribuídos por um fabricante de aparelhos para identificar as peças sobressalentes e consumíveis, não se encontra provado que, enquanto tais, ou seja, quando utilizados separadamente, sem indicação da marca do fabricante ou do aparelho a que as peças sobressalentes e consumíveis

se destinam, sejam identificados pelo público como referindo-se a produtos fabricados por determinada empresa.

51 Trata-se, com efeito, de sequências de números ou letras e números, relativamente às quais se pode questionar se seriam identificadas como números de artigos de um fabricante de aparelhos se não se encontrassem, como sucede no processo principal, numa coluna intitulada «Números de artigos OEM». De igual modo, pode perguntar-se se essas sequências permitiriam identificar o fabricante se não fossem utilizadas em correlação com a respectiva marca.

52 Compete, contudo, ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se os números de artigos do fabricante de aparelhos em causa no processo principal são sinais distintivos na acepção do artigo 3.°-A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450 alterada, no sentido de serem identificados como provenientes de determinada empresa. Para isso, deve atender à percepção do indivíduo médio, normalmente informado e razoavelmente atento e judicioso. Há que atender à natureza do público a que a publicidade se destina. No caso vertente, parece que esse público é composto por comerciantes especializados, relativamente aos quais uma associação entre a reputação dos produtos do fabricante de aparelhos e os do fornecedor concorrente é muito menos provável do que se tratasse de consumidores finais.

53 Ainda que se admita que os números de artigos do fabricante de aparelhos constituem, enquanto tais, sinais distintivos na acepção do artigo 3.°-A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450 alterada, cabe, em qualquer caso, para apreciar se foi respeitada a condição prevista nessa disposição, atender ao décimo quinto considerando da Directiva 97/55, nos termos do qual a utilização de uma marca ou de um sinal distintivo não infringe o direito à marca quando cumpra as condições estabelecidas na Directiva 84/450 alterada, sendo que o objectivo

consiste unicamente em distinguir os produtos e os serviços do anunciador dos do seu concorrente e, assim, acentuar objectivamente as respectivas diferenças.

54 A este respeito, não pode entender-se que um anunciador beneficie indevidamente da notoriedade de que gozam os sinais distintivos do seu concorrente se a referência a tais sinais for condição de uma efectiva concorrência no mercado em causa.

55 Ademais, o Tribunal de Justiça julgou já que o uso de uma marca por terceiros pode beneficiar indevidamente da natureza distintiva ou do renome da marca ou causar-lhe prejuízo, criando por exemplo no espírito do público falsas impressões quanto às relações entre o anunciante e o titular da marca (v. acórdão BMW, já referido, n.º 40).

56 Como verificado no n.º 39 do presente acórdão, a menção dos números de artigos do fabricante de aparelhos em confronto com os números de artigos de um fornecedor concorrente constitui a afirmação da existência de uma equivalência quanto às características técnicas de ambos os produtos, ou seja, uma comparação na acepção do artigo 3.º-A, n.º 1, alínea c), da Directiva 84/450 alterada.

57 Há, contudo, que verificar também se essa menção pode ter por efeito criar no espírito do público visado pela publicidade uma associação entre o fabricante de aparelhos cujos produtos são identificados e o fornecedor concorrente, no sentido de o público transferir a reputação dos produtos desse fabricante para os do fornecedor concorrente.

58 Para o fazer, há que atender à apresentação global da publicidade impugnada. Com efeito, o número de artigo do fabricante de aparelhos pode constituir apenas uma menção entre outras relativas a esse fabricante e seus produtos. A marca do fornecedor concorrente e a especificidade dos seus produtos podem ser assim postas em relevo de tal forma que não seja possível qualquer confusão ou associação entre o referido fabricante e o fornecedor concorrente ou entre os respectivos produtos.

59 No caso vertente, verifica-se que a Katun só dificilmente poderia comparar os seus produtos aos da Toshiba Europe sem se referir aos números de artigos desta última. Parece, além disso, resultar dos exemplos de listas de peças sobressalentes e consumíveis da Katun reproduzidos na decisão de reenvio que nelas se opera uma distinção clara entre as identidades da Katun e da Toshiba Europe, de tal forma que não se diria criarem falsas impressões quanto à origem dos produtos da Katun.

60 Tendo em conta estas considerações, cabe responder à alínea b) da segunda questão e à terceira questão que o artigo 3.°-A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450 alterada deve ser interpretado no sentido de que, se os números de artigos (números OEM) de um fabricante de aparelhos constituem, enquanto tais, sinais distintivos na acepção dessa disposição, a respectiva utilização nos catálogos de um fornecedor concorrente apenas lhe permite beneficiar indevidamente da notoriedade de que gozam quando tal menção tiver por efeito criar no espírito do público visado pela publicidade uma associação entre o fabricante cujos produtos são identificados e o fornecedor concorrente, por o público transferir a reputação dos produtos do fabricante para os do fornecedor concorrente. Para verificar se esta condição está preenchida, cabe atender à apresentação global da publicidade impugnada bem como à natureza do público a que essa publicidade se destina.

Quanto às despesas

61 As despesas efectuadas pelos Governos francês e austríaco, 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 (Quinta Secção),

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Landgericht Düsseldorf, por decisão de 19 de Janeiro de 1999, declara:

1) **Os artigos 2.°, ponto 2-A, e 3.°-A, n.° 1, alínea c), da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à publicidade enganosa e comparativa, na redacção dada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997, devem ser interpretados no sentido de poder ser considerada publicidade comparativa, que compara objectivamente uma ou diversas características essenciais, pertinentes,**

comprováveis e representativas de bens, a referência feita, no catálogo de um fornecedor de peças sobressalentes e consumíveis destinados aos produtos de um fabricante de aparelhos, aos números de artigos (números OEM) por este atribuídos às peças sobressalentes e aos consumíveis que ele próprio comercializa.

2) O artigo 3.°-A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450, na redacção dada pela Directiva 97/55, deve ser interpretado no sentido de que, se os números de artigos (números OEM) de um fabricante de aparelhos constituem, enquanto tais, sinais distintivos na acepção dessa disposição, a respectiva utilização nos catálogos de um fornecedor concorrente apenas lhe permite beneficiar indevidamente da notoriedade de que gozam quando tal menção tiver por efeito criar no espírito do público visado pela publicidade uma associação entre o fabricante cujos produtos são identificados e o fornecedor concorrente, por o público transferir a reputação dos produtos do fabricante para os do fornecedor concorrente. Para verificar se esta condição está preenchida, cabe atender à apresentação global da publicidade impugnada bem como à natureza do público a que essa publicidade se destina.

Jann Edward La Pergola

Sevón Wathelet

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 25 de Outubro de 2001.

O secretário

R. Grass

O presidente da Quinta Secção

P. Jann