CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL F. G. JACOBS

apresentadas em 10 de Julho de 2003 [1]

1. No presente processo, o Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Países Baixos) colocou uma série de questões relativas à interpretação do artigo 5.°, n.os 1 e 2, da directiva relativa às marcas [2].

2. Está particularmente em questão o artigo 5.°, n.° 2, nos termos do qual os Estados-Membros podem proteger o titular de uma marca que goze de prestígio contra o uso de um sinal por um terceiro que, «sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique».

Directiva relativa às marcas

3. O artigo 5.° da directiva prevê, na parte em que é relevante:

«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

1 — Língua original: inglês.

2 — 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).

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

4. De referir que o artigo 4.°, n.° 1, da directiva determina que uma marca não será registada ou, se o tiver sido, o registo pode ser declarado inválido se, no essencial, preencher as mesmas condições que as previstas no artigo 5.°, n.° 1, relativamente a um sinal, e que, nos termos do artigo 4.°, n.° 4, alínea a), os Estados-Membros podem determinar que uma marca não será registada ou se o for, o registo pode ser declarado inválido se, no essencial, preencher as condições previstas no artigo 5.°, n.° 2, relativas a um sinal. Além disso, o artigo 9.°, n.° 1, alíneas a), b) e c), que são todas imperativas), do Regulamento n.° 40/94 [3] confere protecção equivalente quanto a uma marca comunitária.

5. Segundo as observações escritas da Comissão, todos os Estados-Membros usaram a possibilidade conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva. O artigo 13.°A, n.° 1, alínea c), da Lei uniforme Benelux relativa às marcas [4] transpõe o artigo 5.°, n.° 2, em termos, no essencial, semelhantes.

Matéria de facto e questões colocadas

6. O despacho de reenvio descreve os factos e o processo principal nos termos que a seguir se apresentam.

7. A Adidas-Salomon AG é titular de uma marca figurativa constituída por três tiras que está registada como marca Benelux para um determinado tipo de vestuário. A Adidas Benelux BV obteve da Adidas AG

3 — Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

4 — Anexa à convenção Benelux relativa às marcas, de 19 de Março de 1962, conforme alterada por um protocolo de 2 de Dezembro de 1991 que entrou em vigor em Janeiro de 1996.

uma licença exclusiva para os países Benelux. Estas sociedades são a seguir conjuntamente designadas «Adidas».

8. A marca caracteriza-se pelo facto de o artigo de vestuário comportar nos lados e a todo o comprimento, três tiras verticais paralelas extremamente visíveis e de igual largura, podendo esse distintivo ser reproduzido em diferentes tamanhos e combinações de cores, mas contrastando sempre com a cor de base da peça de vestuário.

9. A marca de três tiras da Adidas é uma marca forte e goza de reconhecimento geral.

10. A Fitnessworld Trading Ltd (a seguir «Fitnessworld») comercializa vestuário de desporto sob o nome Perfetto e actua como importadora da Perfetto Sportswear Inc. Algumas peças de vestuário colocadas à venda pela Fitnessworld exibem um distintivo constituído por duas tiras. Essas tiras são paralelas, de igual largura, contrastam com a cor dominante e são aplicadas sobre as costuras laterais da peça de vestuário.

11. Em Setembro de 1997, a Adidas pediu ao presidente do Rechtbank te Zwolle que, através de despacho interlocutório, intimasse a Fitnessworld *inter alia* (i) a cessar a utilização nos países do Benelux de qualquer sinal semelhante ao distintivo de três tiras da Adidas, como o distintivo constituído por duas tiras que a Fitnessworld apõe em determinados artigos de vestuário e (ii) a comunicar os lucros realizados com as vendas dos artigos em alegada infracção.

12. A Adidas baseou os seus pedidos no argumento de que a colocação à venda pela Fitnessworld de vestuário exibindo o distintivo com duas tiras gera um risco de confusão no público visado, na medida em que esse público poderia associar aqueles artigos ao vestuário de desporto e de tempos livres da Adidas, que ostenta a marca constituída por três tiras, que a Fitnessworld tira partido do prestígio e da popularidade da marca constituída por três tiras, e que a exclusividade daquela marca figurativa Adidas poderia vir a ser prejudicada.

13. Em Outubro de 1997, o presidente do Rechtbank proferiu os despachos pedidos. A Fitnessworld recorreu desta decisão para o Gerechtshof te Arnhem.

14. Em Agosto de 1998, o Gerechtshof anulou a decisão do Rechtbank e, em nova decisão, indeferiu os pedidos da Adidas.

15. A decisão do Gerechtshof incluía os seguintes fundamentos:

«5.10 Partindo do princípio de que a utilização de um sinal semelhante a uma marca de grande notoriedade tende a gerar a possibilidade de confusão, o Gerechtshof considera porém que, no caso concreto, não existe qualquer risco de confusão. O público que a Adidas pretende atingir é essencialmente aquele que gosta de ser visto exibindo marcas de vestuário exclusivas e dispendiosas. Esse público sabe perfeitamente que a Adidas se distingue pelo distintivo das três tiras, pelo que não ficará confundido ao ver artigos de vestuário com duas tiras, como o vestuário de desporto e de tempos livres comercializado pela Fitnessworld, ainda que essas duas tiras sejam apostas da mesma forma que as três tiras da Adidas. Só as três tiras é que são associadas à Adidas. É fácil distinguir entre duas e três tiras, sobretudo na compra de vestuário, que normalmente não é feita de forma inconsciente ou precipitada. Por conseguinte, o Gerechtshof considera, no quadro de uma apreciação global da impressão geral, que a presença de três tiras constitui um elemento distintivo e dominante.

5.11 Mais considera o Gerechtshof que, conforme a Fitnessworld demonstrou de maneira suficientemente plausível, com base na prova [...] produzida, o distintivo constituído por duas tiras verticais paralelas sobre as costuras laterais, contrastantes com a cor de fundo, tem sido regularmente utilizado nos Países Baixos ao longo dos anos no adorno de vestuário (de desporto). É pois inadmissível que a Adidas, que escolheu para a sua marca um distintivo constituído por três tiras, procure monopolizar o distintivo das tiras. Segundo a prova por si produzida, a Adidas procurou activamente fazê-lo desde 1996 e, com base nas suas afirmações, mesmo antes dessa data. A monopolização não é seguramente possível no caso concreto, em que o distintivo constituído por duas tiras apenas é utilizado como adorno e não como marca e o vestuário de desporto comercializado pela Fitnessworld vem (quase) sempre munido da marca Perfetto. O Gerechtshof rejeita a afirmação da Adidas de que essa utilização provoca a diluição da sua marca e lhe causa prejuízo, sem que a Fitnessworld disponha de qualquer motivo justificativo. Com efeito, dado que o distintivo constituído por tiras é regularmente utilizado no adorno do vestuário de desporto, a Fitnessworld dispõe de um motivo que justifica a utilização desse distintivo, excepto se houver semelhança com a marca da Adidas, semelhança que o Gerechtshof considera porém [...] não existir para já no caso concreto.»

16. Por conseguinte, no essencial, o Gerechtshof considerou que, com base nos factos, (i) não existia qualquer risco de confusão atendendo à categoria de consumidores visados e à diferença existente entre o sinal e a marca e (ii) que não existia diluição da marca da Adidas, uma vez que o distintivo constituído por uma tira dupla foi utilizado para fins estéticos ou decorativos.

17. A Adidas recorreu para o Hoge Raad der Nederlanden alegando em especial que a directiva relativa às marcas concede protecção, pelo menos relativamente às marcas que gozam de prestígio e/ou de

carácter distintivo, mesmo quando não existe risco de confusão, quando é tirado partido indevido ou quando é causado prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca.

18. Neste contexto, o Hoge Raad tem as seguintes dúvidas a propósito da interpretação correcta da directiva.

19. Em primeiro lugar, pergunta se o artigo 5.°, n.° 2, que na sua formulação expressa apenas é aplicável quando um sinal é utilizado relativamente a bens ou serviços que não são semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, pode ser igualmente aplicado relativamente a bens ou serviços semelhantes. Se o artigo 5.°, n.° 2, não se pode aplicar em relação a bens semelhantes, o Hoge Raad pergunta se, no caso de um terceiro utilizar um sinal com as características e nas circunstâncias descritas naquele artigo, em prejuízo de uma marca que goza de prestígio, pode surgir em relação a bens semelhantes um risco de confusão na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea b).

20. Em segundo lugar, coloca a questão de saber se o Gerechtshof aplicou um critério adequado para determinar se os sinais em questão são semelhantes, na acepção do n.° 2 do artigo 5.° da directiva.

21. Finalmente, o Hoge Raad faz referência às afirmações do Gerechtshof relativas à utilização pela Fitnessworld do distintivo de duas tiras unicamente como adorno. Tendo em conta a anterior observação daquele tribunal de que tal distintivo tinha sido utilizado regularmente nos Países Baixos ao longo dos anos como um adorno para vestuário de desporto, o Hoge Raad afirma que o Gerechtshof queria claramente dizer que o público visado considerou esse distintivo exclusivamente como adorno ou decoração e, consequentemente, não como uma marca. O Hoge Raad não está, no entanto, seguro quanto à questão de saber se e em que medida essa percepção pelo público pode influenciar a resolução da questão de saber se o direito de marca foi violado no caso de a alegada violação consistir em diluição.

22. Consequentemente, o Hoge Raad 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?»

23. A Adidas, a Fitnessworld, os Países Baixos e o Reino Unido, bem como a Comissão apresentaram observações escritas e todos, com excepção do Governo dos Países Baixos, estiveram representados na audiência.

Questão 1 e acórdão Davidoff II

24. Através da questão 1. a), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 5.°, n.° 2, da directiva, exige que os Estados-Membros que optam por lhe dar execução a fim de permitir que o titular de uma marca que goza de prestígio no Estado-Membro em questão se oponha à utilização de um sinal semelhante ou idêntico, da maneira e nas circunstâncias descritas na referida disposição, para bens ou serviços que são idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada.

25. Já depois de efectuado o presente reenvio e de apresentadas observações escritas, esta questão foi, em minha opinião, respondida em sentido afirmativo pelo Tribunal de Justiça no acórdão Davidoff II [5].

26. Naquele processo, o Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se sobre a questão de saber se o artigo 5.°, n.° 2, é aplicável, tal como a sua formulação sugere, unicamente em relação a bens ou serviços que *não* são semelhantes. O Tribunal de Justiça declarou que o artigo 5.°, n.° 2, autoriza os Estados-Membros a conceder uma protecção específica a marcas registadas que gozam de prestígio nos casos em que uma marca ou um sinal posteriores, idênticos ou semelhantes a uma marca registada, sejam utilizados para bens ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos pela marca registada.

27. O Reino Unido afirma, no entanto, que o acórdão Davidoff II não resolve a primeira questão prejudicial colocada no caso presente. No essencial, o Reino Unido defende que aquele acórdão concede uma mera faculdade: em seu entender, o Tribunal de Justiça declarou que os Estados-Membros, ao transpor o artigo 5.°, n.° 2, podem legitimamente alargar a protecção a bens ou serviços idênticos ou semelhantes. O acórdão não significa, porém, que são obrigados a fazê-lo e, portanto, uma transposição que (como a que está em causa no caso presente), na linha da redacção do artigo 5.°, n.° 2, limita expressamente a protecção a bens ou serviços não semelhantes continua a ser adequada e legal, em conformidade com os termos do artigo em questão.

28. O Reino Unido defende que essa interpretação decorre do facto de o artigo 5.°, n.° 2, ser uma norma facultativa. A directiva não exige que os Estados-Membros facultem uma protecção especial às marcas que gozam de prestígio, antes concedendo expressamente uma faculdade específica dessa protecção quando a marca e o sinal são utilizados para bens ou serviços não semelhantes. Se é certo que o Estado-Membro pode legitimamente decidir afastar o artigo 5.°, n.° 2, na sua totalidade, deve ser-lhe evidentemente legítimo decidir transpor unicamente o aspecto aí expressamente enunciado.

29. Reconheço obviamente que a questão colocada e o dispositivo do acórdão Davidoff II estão formulados em termos segundo os quais a directiva *autoriza* os Estados-Membros a conceder protecção em relação a bens idênticos ou semelhantes em vez de *exigir* essa protecção. Essa terminologia pode, no entanto, ser explicada pelo facto de o artigo 5.°, n.° 2, ser uma disposição facultativa, pelo que os Estados-Membros não são, de qualquer forma, obrigados a proceder à sua transposição. Além disso, os argumentos do Reino Unido não me convenceram por um certo número de razões.

5 — Acórdão de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff e Zino Davidoff (dito Davidoff II, C-292/00, Colect., p. I-389). O reenvio relativo ao caso presente foi feito em Outubro de 2001 e as observações apresentadas em Fevereiro de 2002.

30. Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça, no acórdão Davidoff II, declarou expressamente que, à luz do esquema geral e dos objectivos da legislação «não se pode adoptar uma interpretação do artigo [5.°, n.° 2] que tenha como consequência, em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, uma protecção das marcas prestigiadas inferior à que teriam em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços dissemelhantes» [6]. Dos números subsequentes do acórdão resulta claramente que o Tribunal de Justiça considerou que tal interpretação do artigo 5.°, n.° 2, que não facultasse protecção contra a utilização de um sinal em relação a bens ou serviços semelhantes conduziria a esse resultado. Consequentemente, decorre do acórdão que o artigo 5.°, n.° 2, não pode ser interpretado deste modo. A meu ver, este factor, por si só, milita contra o entendimento preconizado pelo Reino Unido.

31. Além disso, a interpretação do Reino Unido é abertamente contrária à declaração que consta do preâmbulo da directiva segundo o qual «os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca [...] ou relativos aos conflitos entre a marca e os direitos anteriores, devem ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados-Membros, que poderão assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação» [7].

6 — N.° 25 do acórdão.

7 — Sétimo considerando.

32. O Tribunal de Justiça tem declarado firmemente que os artigos 5.° a 7.° da directiva procedem a uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca, definindo, assim, os direitos de que gozam os titulares de marcas na Comunidade [8].

33. Finalmente, não parece provável que, no acórdão Davidoff II, o Tribunal de Justiça quisesse permitir que os Estados-Membros mantivessem em vigor uma legislação nacional de transposição que não fosse extensiva a bens ou serviços semelhantes, uma vez que a legislação nacional em questão (como a que está em causa no caso presente) era, na linha da redacção do artigo 5.°, n.° 2, expressamente limitada a bens ou serviços não semelhantes [9]; o tribunal de reenvio pretendia saber se a legislação nacional conferia, não obstante, protecção quando a utilização considerada lesiva dissesse respeito a bens ou serviços semelhantes.

34. Por esta razão, à questão 1. a) colocada pelo Hoge Raad deve ser dada resposta afirmativa, declarando-se que o artigo 5.°, n.° 2, da directiva só é objecto de transposição correcta se o titular de uma marca com prestígio no Estado-Membro em causa se puder opor à utilização da marca ou de

8 — V., por exemplo, acórdão de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.° 39), e, com referência específica ao artigo 5.°, n.° 2, acórdão de 21 de Novembro de 2002, Robelco (C-23/01, Colect., p. I-10913, n.os 27 a 30).

9 — § 14, n.° 2, ponto 3, da Markengesetz; v. n.° 10 das minhas conclusões no processo Davidoff II.

um sinal semelhante, da forma e nas circunstâncias descritas naquela disposição, não só em relação a bens ou serviços que não são semelhantes mas também em relação a bens ou serviços que são idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada.

35. Assim, não há que dar resposta à questão 1. b), que apenas é colocada para o caso de ser dada resposta negativa à questão 1. a).

Finalidade do artigo 5.°, n.° 2: diluição, degradação e aproveitamento («free riding»)

36. O artigo 5.°, n.° 2, protege o titular de uma marca com prestígio contra a utilização de um sinal idêntico ou semelhante quando «o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique». Assim, em princípio, podem ser destacados quatro tipos de utilização: utilização que permite tirar partido indevido do carácter distintivo da marca, utilização que permite tirar partido indevido do seu prestígio, utilização em prejuízo do carácter distintivo da marca e utilização em prejuízo do seu prestígio.

37. O conceito de prejuízo do carácter distintivo de uma marca reflecte o que é geralmente referido como diluição. O conceito foi pela primeira articulado por Schechter [10], que defendia que a protecção conferida ao titular de uma marca violada ia além da ofensa causada pela utilização de uma marca semelhante ou idêntica em relação a bens ou serviços idênticos ou semelhantes provocando confusão quanto à origem dos mesmos. Schechter descreveu o tipo de violação a que se estava a referir como «a diminuição gradual ou a dispersão da identidade e do conhecimento do público» de determinadas marcas [11]. Os tribunais dos Estados Unidos, nos quais os titulares de determinadas marcas obtiveram protecção contra a diluição por um determinado período de tempo [12], enriqueceram abundantemente o léxico da diluição, descrevendo-a em termos de «redução, dissolução, debilitação, enfraquecimento, destruição, ofuscamento, erosão e desgaste insidioso de uma marca» [13]. A essência da diluição, nesta acepção clássica, consiste no ofuscamento do carácter distintivo da marca, que deixa de ser capaz de suscitar

10 — Frank I. Schechter, «The rational basis of trademark protection», *Harvard Law Review* 1927, p. 813.

11 — Referiu, no entanto, que apenas «marcas arbitrárias, inventadas ou fantasiadas» deveriam beneficiar dessa protecção.

12 — A primeira legislação nesta matéria foi aprovada no Estado de Massachusetts em 1947, seguida de Illinois em 1953 e de New York em 1955. Muitos outros se lhes seguiram. No entanto, muitas leis de outros Estados definiram a diluição unicamente no sentido de conferir protecção apenas contra a «diluição da qualidade distintiva» (ou expressões análogas) de determinadas marcas. A nível federal, o Federal Trademark Dilution Act (Lei federal relativa à diluição das marcas), de 1995, instituiu uma acção específica contra a diluição de marcas com notoriedade. Aquela legislação define a diluição como «a redução da capacidade de uma marca notória para identificar bens ou serviços».

13 — V., quanto às fontes jurisprudenciais, T. Martino, *Trademark Dilution* (1996), pp. 43 e 46.

uma associação imediata com os bens para os quais foi registada ou utilizada [14]. Assim, citando novamente Schechter [15], «por exemplo, se forem autorizados restaurantes e cafés com a marca Rolls Royce, calças com a marca Rolls Royce, e rebuçados Rolls Royce, no prazo de dez anos a marca Rolls Royce deixará de existir».

38. Pelo contrário, o conceito de prejuízo causado ao prestígio da marca, frequentemente referido como a degradação ou depreciação da marca, descreve a situação na qual — como resulta da conhecida decisão Claeryn/Klarein do Tribunal Benelux [16] — os bens para os quais o sinal lesivo é utilizado fazem apelo à percepção do público de tal forma que o poder de atracção da marca resulta afectado. Aquele processo referia-se a marcas cuja pronúncia é idêntica: a marca «Clareyn», para uma genebra holandesa, e a marca «Klarein», para um detergente líquido. Tendo-se concluído que a semelhança entre as duas marcas podia levar os consumidores a pensar num detergente enquanto bebiam genebra «Claeryn», declarou-se que a marca «Klaerin» violava a marca «Claeryn» [17].

39. Os conceitos de tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca devem, pelo contrário, ser entendidos no sentido de que incluem «casos nos quais existe claramente exploração e aproveitamento, por parasitismo, de uma com notoriedade ou tentativa de tirar partido do seu prestígio» [18]. Assim, por exemplo, a Rolls Royce tem legitimidade para impedir que um produtor de uísque se sirva do prestígio da marca Rolls Royce com o objectivo de promover a sua marca [19]. Não é evidente a existência de uma verdadeira diferença entre tirar partido do carácter distintivo de uma marca e tirar partido do seu prestígio; no entanto, dado que no caso dos autos essa distinção não é essencial, referir-me-ei aos dois casos como «aproveitamento» (free riding).

40. No caso presente resulta do despacho de reenvio que a Adidas alega que a utilização pela Fitnessworld de um distintivo de duas tiras lhe permite tirar partido indevido do prestígio da marca da Adidas (aproveitamento) e é prejudicial ao carácter distintivo da marca (diluição) [20]. Partindo deste pressuposto o Hoge Raad colocou duas questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 5.°, n.° 2.

14 — V. n.° 39 das minhas conclusões de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191), parafraseando o acórdão do Tribunal Benelux, de 1 de Março de 1975, Claeryn/Klarein (A 74/1, Jurisprudência do Tribunal de Justiça Benelux, 1975, p. 472).

15 — Audiências no Congressional Committee on Patents, 72.° Congresso, 1.ª sessão 15 (1932).

16 — V. referências contidas na nota 14.

17 — O prejuízo causado ao prestígio da marca foi, além disso, um dos dois fundamentos com base nos quais a Christian Dior se opôs, nos tribunais nacionais, à publicidade dos seus produtos de luxo, alegadamente feita pela Evora, a um sector pouco exigente do mercado, embora no Tribunal de Justiça, o acórdão de 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Colect., p. I-6013) se tenha centrado na redacção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva (que prevê uma excepção ao princípio geral da exaustão dos direitos conferidos pela marca).

18 — F. W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks* (1997), p. 62. V., igualmente, *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* (recomendação conjunta relativa às disposições em matéria de marcas de renome), adoptada em Paris na Assembleia da união para a protecção da propriedade industrial e pela Assembleia geral da organização mundial da propriedade intelectual (OMPI) (1999): na nota do artigo 4.°, alínea iii), que se refere à utilização da marca que «tiraria partido indevido do carácter distintivo da marca de renome», comenta-se que «a utilização em questão significaria um aproveitamento da mais-valia de uma marca de renome».

19 — V. decisão do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal alemão) de 9 de Dezembro de 1982 [1983] GRUR 247.

20 — V. n.° 12, *supra*.

Questão 2. a)

41. Com a questão 2. a) o Hoge Raad pergunta se o conceito de semelhança entre uma marca e um sinal para efeitos do artigo 5.°, n.° 2, deverá ser apreciado com base num critério diferente do da confusão (directa ou indirecta) quanto à origem e, se assim for, pede ao Tribunal de Justiça que indique o critério adequado.

42. O artigo 5.°, n.° 2, é aplicável, tal como o artigo 5.°, n.° 1, alínea b), quando a marca e o sinal são idênticos ou semelhantes. Ambas as disposições impõem outras condições à sua aplicação: em particular, o artigo 5.°, n.° 2, é aplicável quando a utilização do sinal sem uma causa válida permite tirar um partido indevido ou é prejudicial para o carácter distintivo ou para o prestígio da marca, enquanto o artigo 5.°, n.° 1, alínea b), é aplicável quando, em razão da identidade ou semelhança, existe um risco de confusão no público visado.

43. Resulta claramente dos acórdãos do Tribunal de Justiça nos processos SABEL [21] e Lloyd [22] que, para poder apreciar o grau de semelhança entre uma marca e um sinal para efeitos do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), e, portanto, para determinar se a semelhança entre eles é suficiente a ponto de fazer surgir risco de confusão para efeitos deste artigo, o órgão jurisdicional nacional deve determinar o grau de semelhança visual, auditiva ou conceptual entre eles. Posteriormente àquelas decisões, o Tribunal de Justiça reconheceu no acórdão Sieckmann [23] que um odor ou sinal olfactivo podem, em princípio, constituir uma marca (embora a exigência de que o sinal possa ser objecto de representação gráfica não estivesse preenchida através de nenhum dos meios propostos naquele processo); assim, o órgão jurisdicional nacional poderá, futuramente, ser chamado a determinar o grau de semelhança olfactiva entre uma marca e um sinal. Partilho da opinião da Fitnessworld, da Adidas e dos Governos dos Países Baixos e do Reino Unido segundo a qual o juiz nacional deve executar o mesmo exercício — isto é, determinar o grau de semelhança sensorial ou conceptual — para determinar o grau de semelhança para efeitos do artigo 5.°, n.° 2; na realidade, é difícil que imaginar com que outra base a semelhança poderia apreciada.

44. É claramente desnecessário demonstrar que, para efeitos do artigo 5.°, n.° 2, essa semelhança cria um risco de confusão, como a Fitnessworld defende.

45. No acórdão SABEL [24], o Tribunal de Justiça explicou os conceitos de confusão directa e indirecta quanto à origem, indicando que existe confusão directa quando o público confundiu o sinal e a marca em questão, e confusão indirecta quando o

21 — Referido na nota 14, n.° 23.

22 — Acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 27).

23 — Acórdão de 12 de Dezembro de 2002 (C-273/00, Colect., p. I-11737).

24 — Referido na nota 14, n.° 16.

público fez uma aproximação entre os titulares de um sinal e os titulares da marca e os confundiu. Nesta acepção, quer a confusão directa quer a confusão indirecta constituem confusão no sentido do artigo 5.°, n.° 1, alínea b). Em contrapartida, um risco de associação surgiria quando o público considerasse o sinal semelhante à marca e a percepção do sinal evocasse a memória da marca, embora os dois não fossem confundidos. O Tribunal de Justiça declarou que o risco de associação não constitui confusão na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea b).

46. Recorde-se que tal disposição autoriza os titulares das marcas a impedir terceiros de usar «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 [...]». Exige-se, portanto, uma relação causal directa entre a semelhança (ou identidade) e o risco de confusão. A interdependência dos dois conceitos é mais acentuada no preâmbulo da directiva, que declara que «é indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão» [25].

47. Por sua vez, o artigo 5.°, n.° 2, não faz referência alguma a um risco de confusão. Além disso, o Tribunal de Justiça declarou expressamente que aquela disposição «instaura, a favor das marcas de prestígio, uma protecção cuja aplicação *não exige a existência de um risco de confusão*» [26].

48. Embora o artigo 5.°, n.° 2, se aplique apenas quando a marca e o sinal são semelhantes, tal disposição não exige expressamente que essa semelhança provoque determinado estado de espírito no público. Pelo contrário, a referida disposição acentua o efeito dessa utilização, contra a qual procura garantir protecção, referindo-se à utilização desse sinal que, «sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique».

49. Parece evidente que a utilização de um sinal não pode produzir esse efeito a menos que o sinal, de alguma maneira, evoque a marca no espírito do público relevante. Assim, considerando à luz da economia geral e da finalidade da directiva a exigência prevista no artigo 5.°, n.° 2, da directiva, de que a marca deve gozar de prestígio, o Tribunal de Justiça declarou que só no caso de existir um grau suficiente de conhecimento da marca é que o público, quando confrontado com o sinal, pode,

25 — Décimo considerando.

26 — Acórdão de 22 de Junho de 2000, Marca Mode (C-425/98, Colect., p.I-4861, n.° 36) (o sublinhado é meu); v., igualmente, n.os 33 e 34 das conclusões do advogado-geral D. Ruíz-Jarabo, de 13 de Junho de 2002, no processo Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273), e, em relação ao artigo 4.°, n.° 4, alínea a), da directiva, cujos termos materiais são idênticos aos utilizados no artigo 5.°, n.° 2, n.° 48 das minhas conclusões e n.° 20 do processo SABEL, referido na nota 14.

eventualmente, fazer uma aproximação entre os dois, e a marca ser, por isso, prejudicada [27].

50. No entanto, não parece necessário nem útil tentar especificar outros critérios através dos quais a questão relativa à semelhança entre a marca e o sinal deva ser resolvida. Os órgãos jurisdicionais nacionais deverão poder decidir, sem outra análise do conceito de semelhança, se a semelhança é tal que torna possível a utilização considerada lesiva quer sob forma de diluição, degradação ou aproveitamento. É, portanto, suficiente, do meu ponto de vista, referir que o artigo 5.°, n.° 2, exige (i) que a marca ou o sinal sejam semelhantes e (ii) que a utilização considerada lesiva permite tirar partido indevido ou é prejudicial ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca.

51. Assim, quanto à questão 2. a), considero que (i) o conceito de semelhança entre uma marca e um sinal deve, para efeitos do artigo 5.°, n.° 2, alínea a), ser apreciado com base no grau de semelhança sensorial ou conceptual entre ambos e (ii) a protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, não exige a existência de um risco de confusão entre a marca e o sinal.

Questão 2. b)

52. Com a questão 2. b), o Hoge Raad pergunta se é importante para determinar a semelhança entre a marca e o sinal, para efeitos do artigo 5.°, n.° 2, que o sinal seja percebido pelo público visado como um mero adorno ou decoração.

53. Para determinar se o artigo 5.°, n.° 2, é aplicável, deve, obviamente, determinar-se *inter alia* se a marca e o sinal considerado lesivo são semelhantes. Como referi no contexto da questão 2. a) entendo que a semelhança entre uma marca e um sinal, para efeitos do artigo 5.°, n.° 2, deve ser apreciada com base no grau de semelhança sensorial ou conceptual que existe entre eles. O facto de o sinal ser visto como mera decoração não me parece que interfira nessa apreciação. Consequentemente, abordarei a questão 2. b) partindo do princípio de que se trata, sobretudo, de determinar se, para efeitos da aplicação do artigo 5.°, n.° 2, enquanto todo, tem importância o facto de o sinal ser visto como uma mera decoração pelo público visado.

54. Alguns daqueles que apresentaram observações [28] sugeriram que o artigo 5.°, n.° 2, não se pode aplicar quando o sinal é

27 — Acórdão de 14 de Setembro de 1999, General Motors (C-375/97, Colect., p. I-5421, n.° 23). Embora a versão inglesa do acórdão utilize o termo «association», a versão francesa faz referência a uma «aproximação». É, a meu ver, conveniente, seguir a versão francesa, que usa um termo diferente do utilizado nos artigos 4.°, n.° 1, alínea b), e 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva. Usei, portanto, o termo «connection» (aproximação).

28 — Em particular a Fitnessworld; a Adidas refere-se igualmente a este aspecto, embora sob a reserva de o público proceder a uma aproximação com a marca, o que faz com que o sinal não possa ser visto como mero adorno. A Comissão defende igualmente que um mero adorno não pode ser considerado semelhante para efeitos do artigo 5.°, n.° 2.

visto como mera decoração pela simples razão de que, em tais circunstâncias, não será feita qualquer aproximação com uma marca semelhante. No entanto, não considero tais afirmações necessariamente correctas particularmente quando a marca alegadamente violada é baseada numa forma ou num modelo amplamente difundidos. Não é inconcebível, por exemplo, que uma pessoa que vê um modelo com formas de diamantes, se lembre da marca da Renault que consiste num diamante estilizado, ou que um modelo de triângulos vermelhos evoque o triângulo vermelho que tem sido uma componente essencial da marca da Bass, a livraria inglesa, desde meados do século XIX [29]. Além disso, mais recentemente, o Tribunal de Justiça declarou que, em princípio, uma cor pode *per se* ser suficientemente distintiva para ser registada como marca [30]; se é possível registar as cores, a possibilidade de que a utilização meramente decorativa da mesma cor ou de uma cor semelhante noutros contextos evoque no espírito do público uma marca específica é claramente aumentada.

55. Portanto, a meu ver, a questão 2. b) não pode ser resolvida afirmando unicamente que o artigo 5.°, n.° 2, não é aplicável quando um sinal seja percebido como mera decoração simplesmente porque em tais circunstâncias não pode ser feita qualquer aproximação com uma marca semelhante. O ponto de partida correcto deve consistir na formulação, no sistema e na finalidade do artigo 5.°, n.° 2, como um todo.

56. Aquela disposição não se refere expressamente ao modo como o sinal lesivo é entendido. É aplicável quando o sinal é utilizado no comércio em relação a bens ou serviços. A Comissão defende que tal frase significa necessariamente «para efeitos de distinguir bens ou serviços» ou «enquanto marca». Para sustentar esse argumento a Comissão invoca o artigo 5.°, n.° 5. Nos termos daquele preceito, os n.^{os} 1 a 4 do artigo 5.° «não afectam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique». A Comissão defende que daí resulta que o artigo 5.°, n.° 2, não permite que o titular de uma marca impeça qualquer utilização de um sinal mas apenas a utilização cuja finalidade seja a de distinguir os bens ou serviços aos quais o sinal se refere dos de outras empresas.

29 — A marca verbal e figurativa que contém o triângulo foi registada como marca no Reino Unido em 1 de Janeiro de 1876, sendo a primeira marca a ser registada ao abrigo do Trade Marks Act 1875 (e, por isso, uma vez que esse Act do Reino Unido foi a primeira legislação a prever o registo de marcas, a primeira marca registada no mundo). A marca tinha, no entanto, sido utilizada algum tempo antes de ser registada. Pode ser vista em duas garrafas de cerveja na varanda do bar, nas Folies-Bergère, pintadas por Manet em 1882.

30 — Acórdão de 6 de Maio de 2003, Libertel Groep (C-104/01, Colect., p. I-3793).

57. O artigo 5.°, n.° 5, refere-se claramente a disposições do direito nacional pertencentes a áreas diferentes da disciplina das marcas — por exemplo, concorrência desleal e publicidade comparativa [31]. Resulta daquela disposição que a utilização, para fins diferentes dos permitidos pela marca, de um sinal que, sem justo motivo, tira partido indevido ou é prejudicial ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca, não é regulada pela directiva. Essa utilização não pode, consequentemente, cair no âmbito do artigo 5.°, n.° 2.

58. Além disso, esta solução é firmemente apoiada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça. Em particular no acórdão Robelco [32], o Tribunal de Justiça declarou que «a protecção reforçada do carácter distintivo ou do prestígio de uma marca contra determinados usos de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços não se integra na harmonização comunitária» e que «quando, como no litígio no processo principal, o sinal não é utilizado para distinguir produtos ou serviços, há que referir-se às ordens jurídicas dos Estados-Membros para determinar o alcance e, eventualmente, o conteúdo da protecção concedida aos titulares de marcas que alegam ter sofrido um prejuízo resultante da utilização desse sinal como nome comercial ou denominação social».

59. Assim, trata-se de saber se se pode considerar que um sinal «é utilizado para distinguir produtos ou serviços» quando ele é visto como uma mera decoração pelo público visado.

60. A meu ver, a esta questão deve ser dada resposta negativa. Se o público visado tem de determinado sinal a percepção de que o mesmo é unicamente um adorno de produtos, e, de modo nenhum identifica a origem dos mesmos, não se pode considerar que esse sinal é utilizado para distinguir esses produtos.

61. A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que essa percepção do público visado é importante para determinar se um sinal é utilizado como marca. Desde os primeiros processos em matéria de marcas que lhe foram submetidos (que, antes da directiva, eram intentados ao abrigo das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias), o Tribunal de Justiça declarou que a função essencial da marca é «garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros, com diversa proveniência» [33]. É evidente

31 — V., igualmente, sexto considerando do preâmbulo da directiva, segundo o qual a directiva «não exclui a aplicação às marcas de disposições do direito dos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito de marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores».

32 — Referido na nota 8, n.os 31 e 34. V., igualmente, acórdão de 23 de Fevereiro de 1999, BMW e BMW Nederland (C-63/97, Colect., p. I-905, n.° 38); v., igualmente, as minhas conclusões de 14 de Maio de 2002 no processo Hölterhoff (C-2/00,Colect., p. I-4187, n.° 37), bem como as conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo, no processo Arsenal Football Club referido na nota 26, n.° 38).

33 — Acórdão de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., 1978, p. 391, n.° 7). Esta jurisprudência tem sido até agora reafirmada; v., mais recentemente, Libertel Groep (referido na nota 30, n.° 62 do acórdão e acórdãos aí referidos.

que essa função não pode estar preenchida se o público visado entender o sinal como um mero adorno ou decoração. Como o Tribunal de Justiça declarou no acórdão Libertel Groep [34]:

«[u]ma marca deve distinguir os produtos ou serviços em causa como provenientes de uma empresa determinada. A esse respeito, há que ter em conta simultaneamente a utilização habitual das marcas como indicação de origem nos sectores em questão e a percepção do público relevante».

62. O efeito do modo como o elemento decorativo é entendido no caso presente é muito diferente da situação no processo Arsenal [35], no qual o Tribunal de Justiça declarou que não era relevante que o sinal alegadamente lesivo fosse entendido como testemunho de apoio, de lealdade ou de filiação ao titular da marca. Aquele processo dizia respeito a um pedido com base em violação do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), nos termos do qual é concedida protecção absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os bens ou serviços em causa e aqueles em relação aos quais a marca é registada [36]. Nesse contexto, a utilização sem autorização por um terceiro de uma marca idêntica em bens idênticos constituía utilização plena da marca, não obstante essa percepção.

63. Finalmente acrescento que seria, em minha opinião, de qualquer forma, indesejável, por uma questão de princípio, alargar a protecção da marca de forma tal que impossibilitasse a utilização de adornos correntes e distintivos como tiras. O Tribunal de Justiça declarou que o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), e o artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da directiva, prosseguem objectivos de interesse público, o que exige que sinais e indicações descritivos de categorias de bens ou serviços para os quais é pedido o registo, e uma forma cujas características essenciais tenham uma função técnica, e escolhidos para preencher essa função, possam ser livremente utilizados por todos [37]. O Tribunal reconheceu igualmente que existe um interesse público em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais o registo é pedido [38]. O advogado-geral D. Ruíz-Jarabo exprimiu um convite análogo à cautela no que pode ser oportunamente descrito como o apêndice às suas recentes conclusões no acórdão Shield Mark [39], num processo que diz respeito à questão de saber se sons ou ruídos [40] podem ser considerados marcas. Embora

34 — Referido na nota 30, n.° 62 do acórdão. V., igualmente, acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.os 49 a 52).

35 — Referido na nota 32, n.° 61.

36 — V. n.° 50 do acórdão, que faz referência ao décimo considerando da directiva.

37 — Acórdão Libertel Groep (referido na nota 30, n.os 52 e 53 do acórdão), e acórdãos aí referidos.

38 — Acórdão Libertel Groep (referido na nota 30, n.° 55).

39 — Conclusões apresentadas em 3 de Abril de 2003 no processo C-283/01, n.os 48 a 52).

40 — Estavam em causa as primeiras nove notas de «Für Elise» de Beethoven (Bagatelle em LA menor, WoO 59) e o canto de um galo.

o caso dos autos suscite a questão, ligeiramente diferente, da extensão da protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, considero que considerações análogas de interesse público militam contra a extensão da protecção a ponto de impedir os operadores comerciais de utilizar adornos e motivos simples há muito aceites.

64. Em conformidade com o exposto concluo que é condição de aplicação do artigo 52.°, n.° 2, que o sinal alegadamente lesivo seja usado como marca, ou seja, com o objectivo de distinguir bens ou serviços. Não é esse o caso se o sinal for meramente percebido como uma decoração pelo público visado.

I — Conclusão

65. Pelo exposto considero que às questões colocadas pelo Hoge Raad deve responder-se nos seguintes termos:

1) O 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 só está correctamente transposta se o titular de uma marca com prestígio no Estado-Membro em causa se puder opor à utilização da marca ou de um sinal semelhante, na forma e nas circunstâncias descritas na referida disposição, não só em relação a bens ou serviços que não são semelhantes mas também em relação a bens e serviços que são idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca está registada.

2) O conceito de semelhança entre uma marca e um sinal para efeitos do artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 deve ser apreciado com base no grau de semelhança sensorial e conceptual entre eles.

3) A protecção conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 não exige a existência de um risco de confusão entre a marca e o sinal.

4) É condição de aplicação do artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 que o sinal alegadamente lesivo seja usado como marca, ou seja, com o objectivo de distinguir bens ou serviços. Não é esse o caso se o sinal for meramente percebido como uma decoração pelo público visado.