ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
23 de Fevereiro de 1999 *

No processo C-63/97,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE, pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV

e

Ronald Karel Deenik,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 5.° a 7.° 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),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet e P. Jann, presidentes de secção, C. Gulmann (relator), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen, juízes,

* Língua do processo: neerlandês.

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: H. von Holstein, secretário adjunto,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e da BMW Nederland BV, por G. van der Wal, advogado no foro de Bruxelas, e H. Ferment, advogado no foro de Haia,

— em representação do Governo italiano, por U. Leanza, chefe do Serviço do Contencioso Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente, assistido por O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— em representação do Governo do Reino Unido, por L. Nicoll, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por D. Alexander, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por B. J. Drijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e da BMW Nederland BV, representadas por G. van der Wal, de R. Deenik, representado por J. L. Hofdijk, advogado no foro de Haia, do Governo do Reino Unido, representado por S. Ridley, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida

por D. Alexander, e da Comissão, representada por B. J. Drijber, na audiência de 13 de Janeiro de 1998,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 2 de Abril de 1998,

profere o presente

Acórdão

1 Por acórdão de 7 de Fevereiro de 1997, entrado no Tribunal de Justiça em 13 de Fevereiro seguinte, o Hoge Raad der Nederlanden colocou, nos termos do artigo 177.° do Tratado CE, cinco questões prejudiciais sobre a interpretação dos artigos 5.° a 7.° 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 colocadas no âmbito de um litígio que opõe a sociedade alemã Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e a sociedade neerlandesa BMW Nederland BV (a seguir, respectivamente, «BMW AG» e «BMW BV», e, conjuntamente, «BMW») a R. Deenik, garagista residente em Almere (Países Baixos), quanto à publicidade feita por este último para a venda de veículos BMW usados bem como para a reparação e a manutenção de veículos BMW.

3 O artigo 5.° da directiva, que diz respeito aos direitos conferidos pela marca, dispõe:

«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.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.^{os} 1 e 2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;

b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.

4. Antes da entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à presente directiva num Estado-Membro, nos casos em que o direito desse Estado-Membro não preveja a proibição do uso de um sinal nas condições previstas no n.° 1, alínea b), ou no n.° 2, os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação do uso desse sinal.

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 O artigo 6.° da directiva, que diz respeito à limitação dos efeitos da marca, prevê nomeadamente:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

...

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes,

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»

5 O artigo 7.° da directiva, relativo ao esgotamento dos direitos conferidos pela marca, dispõe:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.° 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»

6 A BMW AG comercializa em numerosos países, e desde 1930 nos Estados do Benelux, viaturas por ela fabricadas e relativamente às quais registou a marca nominativa BMW, bem como duas marcas figurativas, no Instituto das Marcas do Benelux, nomeadamente, para motores e veículos bem como para peças sobressalentes e acessórios de motores e de veículos (a seguir «marca BMW»).

7 A BMW AG comercializa os seus veículos por intermédio de uma rede de concessionários. Nos Países Baixos, controla a rede com o auxílio da BMW BV. Os concessionários têm o direito de utilizar a marca BMW no exercício da sua actividade, mas são obrigados a respeitar as normas de elevada qualidade julgadas indispensáveis pela BMW no âmbito do serviço e da garantia que asseguram, bem como quando da promoção das vendas.

8 R. Deenik explora uma garagem e especializou-se na venda de veículos BMW usados bem como na reparação e na manutenção de veículos BMW. Não faz parte da rede de concessionários BMW.

9 No processo principal, a BMW defendeu que, no exercício da sua actividade comercial, R. Deenik utilizava ilicitamente, em anúncios, a marca BMW ou, pelo menos, sinais semelhantes. Deste modo, pediu, por requerimento de 21 de Fevereiro de 1994, ao Rechtbank te Zwolle que proibisse R. Deenik, nomeadamente, de utilizar a marca BMW ou qualquer sinal semelhante em anúncios, mensagens publicitárias ou outras comunicações dele emanadas ou de qualquer outro modo em relação com a empresa deste último, e que o condenasse no pagamento de uma indemnização. A BMW invocou os direitos de que goza por força do artigo 13.°-A da Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas, na versão então em vigor.

10 O Rechtbank considerou que certas declarações feitas por R. Deenik nos seus anúncios constituíam uma utilização ilícita da marca BMW, porque podiam dar a impressão de que emanavam de uma empresa autorizada a utilizar esta marca, ou seja, uma empresa fazendo parte da rede de concessionários BMW. Assim, proibiu-lhe que fizesse tal utilização da marca BMW. No entanto, o Rechtbank considerou que R. Deenik tinha o direito de utilizar em anúncios expressões como «reparações e manutenção de BMW», porque as mesmas indicam com suficiente precisão que respeitam unicamente a produtos da marca BMW. Além disso, o Rechtbank julgou lícitas expressões como «especialista em BMW» ou «especializado em BMW», porque a BMW não tinha contestado que R. Deenik tinha uma experiência especializada no domínio dos veículos BMW e porque não competia à BMW determinar

as pessoas que têm o direito de se apresentar como especialistas dos veículos BMW. O Rechtbank julgou improcedente o pedido de indemnização da BMW.

11 A BMW recorreu desta decisão, pedindo nomeadamente ao Gerechtshof te Arnhem para declarar que, ao mencionar em anúncios «reparações e manutenção de BMW» e ao apresentar-se como «especialista em BMW» ou «especializado em BMW», R. Deenik violava os direitos de marca pertencentes à BMW. Tendo o Gerechtshof confirmado a decisão do Rechtbank, a BMW interpôs, no Hoge Raad, em 10 de Novembro de 1995, recurso de cassação deste acórdão.

12 Nestas circunstâncias, o Hoge Raad decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Dado que a Directiva 89/104/CEE, apenas no que respeita ao caso descrito no n.° 4 do artigo 5.°, contém uma disposição transitória no que toca aos direitos conferidos pela marca, são os Estados-Membros, para o mais, livres de regular a matéria ou implicam o direito comunitário em geral e/ou a finalidade e o alcance da directiva em particular que estes não são a este respeito completamente livres, mas devem respeitar determinadas limitações e, em caso afirmativo, quais?

2) Quando alguém, sem o consentimento do titular da marca, faça uso da sua marca registada que lhe confere um direito exclusivo para determinados produtos com a finalidade de anunciar ao público

a) que presta serviços de reparação e manutenção dos produtos comercializados com a referida marca pelo titular da mesma ou com o seu consentimento ou

b) que é especialista ou está especializado nos referidos produtos,

cabe, no sistema do artigo 5.° da directiva, entender-se:

i) o uso da marca para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registada, na acepção da alínea a) do n.° 1 do artigo 5.°;

ii) o uso da referida marca para os serviços, a considerar como o uso da marca no sentido da alínea a) do n.° 1 do artigo 5.° ou como o uso da marca no sentido da alínea b) do n.° 1 do artigo 5.°, supondo que se possa decidir que existe uma semelhança entre os referidos serviços e os produtos para os quais a marca foi registada;

iii) o uso da marca no sentido do n.° 2 do artigo 5.°; ou

iv) o uso da marca no sentido do n.° 5 do artigo 5.° ?

3) Tem importância para a resposta à questão b) o facto de se tratar do anúncio (a) ou do anúncio (b)?

4) Para responder à questão de saber se o titular da marca se pode opor ao uso da sua marca registada que lhe confere um direito exclusivo para determinados produtos e tendo em conta o disposto no artigo 7.° da directiva, tem importância que se trate do uso a que se referem os pontos i), ii), iii) ou iv) da questão b)?

5) Supondo que, em ambos os casos ou num dos casos descritos no início da questão b), se trata do uso da marca no sentido seja da alínea a) ou seja da alínea b) do n.° 1 do artigo 5.°, pode o titular da marca opor-se apenas ao referido

uso quando quem faça esse uso da marca dê com isso a impressão de que a sua empresa faz parte da organização do titular da marca ou pode este também opor-se ao referido uso quando exista a possibilidade clara de, pelo modo como é feito uso da marca nos referidos anúncios, se dar ao público a impressão de que a marca é utilizada em grande medida para fazer a publicidade da própria empresa, desse modo sugerindo uma determinada qualidade?»

Quanto à primeira questão

13 A título preliminar, há que precisar o quadro jurídico e factual subjacente a esta questão.

14 Resulta da Decisão 92/10/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991, que prorroga a data de entrada em vigor das disposições nacionais de aplicação da Directiva 89/104 (JO 1992, L 6, p. 35), que a directiva devia ter sido transposta pelos Estados-Membros, o mais tardar, em 31 de Dezembro de 1992. Ora, as regras relativas à adaptação da Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas à directiva só entraram em vigor em 1 de Janeiro de 1996 por força do Protocolo Benelux de 2 de Dezembro de 1992 (a seguir «lei Benelux alterada» e, para a versão anterior à sua adopção, «antiga lei Benelux»).

15 O processo principal que respeita a um litígio entre particulares foi iniciado depois do termo do prazo previsto pela Decisão 92/10 para a entrada em vigor das disposições nacionais de execução da directiva, mas antes da data de entrada em vigor da lei Benelux alterada. O recurso de cassação no Hoge Raad foi igualmente interposto antes desta última data.

16 O advogado-geral junto do Hoge Raad examinou deste modo nas suas conclusões a questão de saber se o Hoge Raad, no processo submetido à sua apreciação, devia aplicar as normas da antiga lei Benelux, em vigor na data em que a acção foi intentada no Rechtbank bem como na data da interposição do recurso ou se, pelo contrário, devia aplicar as da lei Benelux alterada, em vigor na data em que proferiria o seu acórdão. Considerou que, sem prejuízo da regra que exige que, uma vez alcançada a data prevista para a transposição de uma directiva, a lei nacional devia ser interpretada na medida do possível em conformidade com a mesma, o Hoge Raad devia, por analogia com o artigo 74.°, n.° 4, da lei que prevê disposições transitórias relativas ao novo Código Civil neerlandês, aplicar a antiga lei Benelux.

17 No acórdão de reenvio o Hoge Raad assinalou:

— que o Protocolo Benelux de 2 de Dezembro de 1992, que adapta a Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas, não inclui disposições transitórias no que respeita ao artigo 13.°-A desta lei, cujo n.° 1 transpôs para o direito Benelux o artigo 5.°, n.^{os} 1, 2 e 5, da directiva, e

— que colocou ao Tribunal de Justiça Benelux a questão de saber se o direito Benelux sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que, quando, num processo iniciado pelo titular de uma marca por força da antiga lei Benelux, o recurso é dirigido contra uma decisão proferida antes de 1 de Janeiro de 1996, continua a ser aplicável o direito em vigor antes desta data.

18 Nestes termos, o Hoge Raad interroga-se sobre a questão de saber se o direito comunitário deve ser tido em conta para resolver o problema submetido à apreciação do Tribunal de Justiça Benelux.

19 A este respeito, o Hoge Raad recorda que, no que se refere aos artigos 5.° a 7.° da directiva, esta não contém outras regras relativas aos problemas transitórios, para

além da prevista no artigo 5.°, n.° 4. Assim, interroga-se sobre se os Estados-Membros podem, através de disposições nacionais, resolver problemas transitórios em hipóteses diferentes das referidas nessa disposição. Em especial, o Hoge Raad pergunta se o direito comunitário se opõe a uma regra nacional transitória segundo a qual um recurso dirigido contra uma decisão proferida antes da data de entrada em vigor intempestiva das regras destinadas a transpor a directiva para direito nacional deve ser resolvido em conformidade com as regras aplicáveis antes dessa data, mesmo se o acórdão for proferido depois dessa data.

20 A este respeito, saliente-se, antes de mais, que o artigo 5.°, n.° 4, da directiva visa limitar os efeitos no tempo das novas regras nacionais que transpuseram a directiva. Com efeito, dispõe que, nos casos em que, antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à presente directiva, o direito desse Estado não preveja a proibição do uso de um sinal nas condições previstas no n.° 1, alínea b), ou no n.° 2, os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação do uso desse sinal.

21 Verifica-se também que o problema transitório que concretamente se coloca ao Hoge Raad é de natureza diferente do regulado pelo artigo 5.°, n.° 4, e que a determinação do direito nacional aplicável nessa situação não é regulada pela directiva. Como, além disso, nenhuma consideração assente na efectividade do direito comunitário em geral ou da directiva em especial impõe uma solução determinada, é face às regras nacionais aplicáveis que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio determinar se o recurso que lhe é submetido deve ser resolvido em conformidade com as regras da antiga lei Benelux ou com as da lei Benelux alterada (v., neste sentido, acórdão de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95, Colect., p. I-6227, n.° 18).

22 No entanto, recorde-se que, seja qual for a lei nacional aplicável, esta deve ser interpretada, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva, para atingir o resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o artigo 189., terceiro parágrafo, do Tratado CE (v., nomeadamente, acórdãos de 13 de Novembro de 1990, Marleasing, C-106/89, Colect., p. I-4135, n.° 8, e de 14 de Julho de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Colect., p. I-3325, n.° 26).

23 Ora, esta obrigação aplica-se igualmente às regras transitórias do direito nacional. Assim, o órgão jurisdicional nacional deve interpretar tais regras, em toda a medida do possível, de modo a garantir a plena efectividade aos artigos 5.° a 7.° da directiva em relação ao uso de uma marca posterior à data em que a directiva devia ter sido transposta.

24 Atendendo ao que precede, há que responder à primeira questão que, sem prejuízo da obrigação que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio, de interpretar o direito nacional, em toda a medida do possível, em conformidade com o direito comunitário, este último não se opõe a uma regra nacional transitória segundo a qual um recurso dirigido contra uma decisão proferida antes da data de entrada em vigor intempestiva das regras que transpõem a directiva para direito nacional seja resolvido em conformidade com as regras aplicáveis antes dessa data, mesmo se o acórdão for proferido depois dessa data.

Observações preliminares relativas às segunda a quinta questões

25 Pelas suas segunda a quinta questões, o Hoge Raad pede ao Tribunal de Justiça que interprete os artigos 5.° a 7.° da directiva, a fim de lhe permitir resolver a questão de saber se o uso da marca BMW em anúncios como «reparações e manutenção de BMW», «especialista em BMW» e «especializado em BMW» lesa esta marca.

26 O Hoge Raad coloca, antes de mais, questões com vista a determinar a disposição do artigo 5.° da directiva que deve ser considerada para apreciar o uso da marca em causa. Coloca em seguida questões a fim de poder decidir se, no sistema da directiva, o uso assim qualificado é lícito.

27 Recorde-se, em primeiro lugar,

— que o artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva respeita ao uso de um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada,

— que o artigo 5.°, n.° 1, alínea b), diz respeito ao uso 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 abrangidos pela marca e pelo sinal, exista, no espírito do público, um risco de confusão,

— que o artigo 5.°, n.° 2, se refere ao uso de um 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 artigo 5.°, n.° 5, se refere ao uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços.

28 Recorde-se em seguida que os n.^{os} 2 e 5 do artigo 5.° da directiva prevêem uma condição suplementar para a sua aplicação, ou seja, que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

29 Deve além disso recordar-se que os artigos 6.° e 7.° da directiva comportam regras que limitam os direitos que o titular da marca tem, por força do artigo 5.°, de proibir o uso da sua marca por terceiros. O artigo 6.° dispõe, nomeadamente, que o titular não pode proibir a terceiros o uso de uma marca sempre que tal seja

necessário para indicar o destino de um produto, desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Quanto ao artigo 7.°, o mesmo dispõe que o titular não pode proibir o uso da marca para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca, pelo titular ou com o seu consentimento, a não ser que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos.

30 Por fim, e atendendo às discussões no Tribunal, sublinhe-se que a eventual qualificação do uso da marca em causa como abrangida por uma ou outra das disposições específicas do artigo 5.° não condiciona necessariamente a apreciação da licitude do uso em causa.

Quanto às segunda e terceira questões

31 Com as segunda e terceira questões, a examinar em conjunto, o órgão jurisdicional nacional pergunta essencialmente se o uso de uma marca, sem a autorização do titular, feito com vista a anunciar ao público que uma empresa terceira efectua a reparação e a manutenção de produtos desta marca ou que é especializada ou especialista em tais produtos, constitui um uso desta marca na acepção de uma das disposições do artigo 5.° da directiva.

32 A este respeito, saliente-se, como fez o Hoge Raad,

— que a marca em causa no processo principal está registada exclusivamente para produtos determinados (nomeadamente veículos),

— que as expressões publicitárias em causa — «reparações e manutenção de BMW», «especialista em BMW» e «especializado em BMW» — se referem a produtos comercializados sob esta marca, pelo titular ou com o seu consentimento, e

— que as menções «especialista em BMW» e «especializado em BMW» se referem tanto à venda de veículos BMW usados como à reparação e à manutenção de veículos desta marca.

33 As questões colocadas visam, portanto, uma situação em que o uso da marca BMW foi feito a fim de informar o público de que o anunciante efectua a reparação e a manutenção de veículos BMW ou que é especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção de tais veículos.

34 Deste modo, trata-se de uma situação em que, pelo menos *prima facie* — e como foi assinalado pelo Governo do Reino Unido —, o uso em causa cai no âmbito do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva, uma vez que a marca BMW é utilizada para produtos BMW autênticos.

35 Se esta qualificação foi contestada em certas observações apresentadas ao Tribunal, tal foi feito mais especialmente com base em dois argumentos.

36 O primeiro é o de que as expressões em causa, e nomeadamente «especialista ou especializado em BMW», utilizam a marca BMW para fins diversos dos de distinguir os produtos ou serviços e caem, assim, no âmbito do artigo 5.°, n.° 5, da directiva.

37 O segundo argumento é o de que, no anúncio relativo a «reparações e manutenção de BMW», a marca BMW não é utilizada para produtos, mas enquanto designação de um serviço para o qual a marca não foi registada. Por esta razão, o artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva não seria aplicável, de modo que há que verificar se o artigo 5.°, n.os 1, alínea b), ou 2, o podem ser.

38 A este respeito, verifica-se que é exacto que o âmbito de aplicação do artigo 5.°, n.os 1 e 2, da directiva, por um lado, e do artigo 5.°, n.° 5, por outro, depende da questão de saber se o uso da marca é feito a fim de distinguir os produtos ou serviços em causa como provenientes de uma empresa determinada, ou seja, como marca, ou se o uso é feito com outros fins. Ora, numa situação como a do processo principal, trata-se efectivamente de uma utilização da mesma marca para distinguir os produtos em causa enquanto objecto dos serviços prestados pelo anunciante.

39 Com efeito, a marca BMW é utilizada pelo anunciante para identificar a proveniência dos produtos que são objecto do serviço prestado e, portanto, para distinguir estes produtos de outros produtos que podiam ter sido objecto dos mesmos serviços. Embora o uso da marca em anúncios relativos ao serviço de venda de veículos BMW usados se destine, sem dúvida alguma, a distinguir o objecto dos serviços prestados, não há que tratar a este respeito diferentemente os anúncios relativos ao serviço constituído pela reparação e pela manutenção de veículos BMW. Neste caso, a marca é igualmente utilizada para identificar a proveniência dos produtos que são objecto do serviço.

40 Neste contexto, saliente-se que a questão de saber se o uso beneficia indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudica, por exemplo, criando no espírito do público falsas impressões quanto às relações entre o anunciante e o titular da marca, só se coloca nas hipóteses previstas no artigo 5.°, n.os 2 ou 5. Tais elementos devem, assim, ser tomados em consideração não na fase da qualificação do uso no âmbito do artigo 5.° mas quando da apreciação da legalidade do uso em causa nos casos previstos no artigo 5.°, n.os 2 ou 5.

41 Por fim, verifica-se que o uso aqui em causa é, efectivamente, um uso «na vida comercial», na acepção do artigo 5.°, n.os 1 e 2, da directiva. Com efeito, enquanto exemplo das utilizações de marcas que podem ser proibidas por força dos n.os 1 e 2 do artigo 5.°, o n.° 3 desta disposição menciona expressamente a utilização da marca na publicidade.

42 Assim, há que responder às segunda e terceira questões que o uso de uma marca, sem a autorização do titular, para anunciar ao público que uma empresa terceira efectua a reparação e a manutenção de produtos com esta marca ou que é especializada ou especialista em tais produtos, constitui, em circunstâncias como as descritas no acórdão de reenvio, um uso da marca na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva.

Quanto às quarta e quinta questões

43 Com as quarta e quinta questões, a examinar em conjunto, o órgão jurisdicional nacional pergunta essencialmente se os artigos 5.° a 7.° da directiva autorizam o titular de uma marca a proibir a um terceiro o uso da sua marca para anunciar ao público que efectua a reparação e a manutenção de produtos com uma marca comercializados sob a marca pelo titular ou com o seu consentimento, ou que é especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção de tais produtos.

44 A este respeito, pede-se ao Tribunal que se pronuncie, em especial, sobre a questão de saber se o titular se pode opor a este uso apenas quando o anunciante dê a impressão de que a sua empresa pertence à rede de distribuição do titular da marca, ou se pode igualmente opor-se a tal quando, pela maneira como a marca é utilizada nos anúncios, exista realmente uma possibilidade de suscitar no espírito do público a impressão de que o anunciante utiliza a marca em larga medida para fazer publicidade em favor da sua empresa como tal, sugerindo uma certa qualidade.

45 A fim de responder a esta questão, recorde-se que, tendo em conta a resposta dada às segunda e terceira questões, segundo a qual o uso da marca nos anúncios em causa no processo principal cai no âmbito do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva, o uso em causa pode ser proibido pelo titular da marca, a não ser que sejam apli-

cáveis o artigo 6.°, relativo à limitação dos efeitos da marca, ou o artigo 7.°, relativo ao esgotamento dos direitos conferidos pela marca.

46 Em primeiro lugar, há que examinar esta questão em relação aos anúncios da venda dos veículos usados e, em seguida, em relação aos anúncios da reparação e da manutenção dos veículos.

Quanto aos anúncios relativos à venda de veículos BMW usados

47 Quanto aos anúncios relativos à venda de veículos BMW usados comercializados sob esta marca pelo titular ou com o seu consentimento, deve recordar-se a jurisprudência do Tribunal sobre o uso de uma marca para anunciar ao público a revenda de produtos com uma marca.

48 No acórdão de 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Colect., p. I-6013), o Tribunal julgou, antes de mais, no n.° 38, que os artigos 5.° e 7.° da directiva devem ser interpretados no sentido de que, quando há produtos de marca que são comercializados no mercado comunitário pelo titular da marca ou com o seu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da revenda desses produtos, de utilizar a marca para anunciar ao público a posterior comercialização desses produtos.

49 No mesmo acórdão, o Tribunal verificou, em seguida, no n.° 43, que o prejuízo causado à reputação da marca pode, em princípio, constituir um motivo legítimo, na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, susceptível de justificar que o titular se oponha ao uso da sua marca para a comercialização posterior dos produtos que ele lançou no mercado na Comunidade ou que aí foram comercializados com o seu consentimento. No que se refere aos produtos de prestígio, o Tribunal assinalou,

no n.° 45, que o revendedor não deve agir de maneira desleal em relação aos interesses legítimos do titular da marca, devendo esforçar-se por evitar que a sua publicidade afecte o valor da marca, prejudicando a imagem de prestígio dos produtos em causa. Daqui o Tribunal concluiu, no n.° 48, que o titular de uma marca não se pode opor, ao abrigo do artigo 7.°, n.° 2, à utilização da sua marca, com os meios habituais no ramo de actividade do revendedor, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos com a marca, salvo se se provar que tal uso afecta seriamente a reputação da marca.

50 No quadro do presente processo, esta jurisprudência implica que o artigo 7.° da directiva se opõe a que o titular da marca BMW proíba a um terceiro o uso da sua marca para anunciar ao público que é especializado ou especialista na venda de veículos BMW usados, desde que a publicidade diga respeito a veículos que foram colocados no mercado comunitário sob esta marca pelo titular ou com o seu consentimento e que a maneira como é utilizada a marca nessa publicidade não constitua um motivo legítimo, na acepção do artigo 7.°, n.° 2, justificando que o titular se possa opor a tal.

51 A este respeito, pode constituir um motivo legítimo, na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, o facto de a marca ser utilizada na publicidade do revendedor de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre o revendedor e o titular da marca e, nomeadamente, que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas.

52 Com efeito, tal publicidade não é necessária para assegurar a comercialização posterior de produtos colocados no mercado comunitário sob a marca, pelo titular ou com o seu consentimento, e, deste modo, para garantir o objectivo da regra de esgotamento prevista no artigo 7.° da directiva. Além disso, viola a obrigação de agir lealmente em relação aos interesses legítimos do titular da marca e afecta o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua reputação. Assim, é contrária ao objecto específico do direito de marca, que, segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça, é, nomeadamente, proteger o titular dos con-

correntes que queiram abusar da posição e da reputação da marca (v., nomeadamente, acórdão de 17 de Outubro de 1990, Hag II, C-10/89, Colect., p. I-3711, n.° 14).

53 Em contrapartida, se não existir qualquer risco de o público ser levado a crer que existe uma relação comercial entre o revendedor e o titular da marca, o simples facto de o revendedor beneficiar com o uso da marca, porque a publicidade da venda dos produtos abrangidos pela marca, além disso correcta e leal, confere à sua própria actividade uma aura de qualidade, não constitui um motivo legítimo na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva.

54 A este respeito, basta assinalar que um revendedor, que vende veículos BMW usados e que é realmente especializado ou especialista na venda de tais viaturas, não pode, na prática, comunicar esta informação aos seus clientes, sem utilizar a marca BMW. Assim, essa utilização informativa da marca BMW é necessária para garantir o direito de revenda resultante do artigo 7.° da directiva e não beneficia indevidamente do carácter distintivo ou da reputação desta marca.

55 A questão de saber se uma publicidade é susceptível de dar a impressão de que existe uma relação comercial entre o revendedor e o titular da marca é uma questão de facto que cabe ao juiz nacional apreciar face às circunstâncias específicas de cada caso concreto.

Quanto aos anúncios relativos à reparação e à manutenção de veículos BMW

56 Verifica-se, antes de mais, que a regra relativa ao esgotamento dos direitos conferidos pela marca, prevista no artigo 7.° da directiva, não é aplicável no que se refere aos anúncios relativos à reparação e à manutenção de veículos BMW.

57 Com efeito, o artigo 7.° visa conciliar os interesses da protecção dos direitos de marca e os da livre circulação de mercadorias na Comunidade, tornando possível a comercialização posterior de um exemplar de um produto com uma marca, sem que o titular da mesma se possa opor a tal (v., neste sentido, acórdão Parfums Christian Dior, já referido, n.^{os} 37 e 38). Ora, os anúncios relativos à reparação e à manutenção de viaturas não dizem respeito à comercialização posterior dos produtos em causa.

58 Todavia, quanto a estes anúncios, importa ainda examinar se o uso da marca pode ser legítimo face à regra prevista no artigo 6.°, n.° 1, alínea c), da directiva, segundo a qual o titular não pode proibir a terceiros o uso da sua marca para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes, desde que esse uso seja necessário para indicar tal destino e seja feito em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

59 A este respeito, e como foi nomeadamente assinalado pelo Governo do Reino Unido, verifica-se que o uso da marca para informar o público de que o anunciante repara e faz a manutenção dos produtos desta marca constitui um uso indicando o destino de um serviço, na acepção do artigo 6.°, n.° 1, alínea c). Com efeito, à semelhança do uso de uma marca destinado a identificar os veículos a que convém uma peça sobressalente não original, o uso em causa é feito para identificar os produtos que são objecto do serviço prestado.

60 Além disso, verifica-se que o uso em causa é necessário para indicar o destino do serviço. A este respeito, basta salientar como o advogado-geral fez no n.° 54 das suas conclusões, que, se um comerciante independente efectuar a manutenção e a reparação de veículos BMW ou se for realmente especializado neste domínio, esta informação não pode, na prática, ser comunicada aos seus clientes sem usar a marca BMW.

61 Por fim, verifica-se que a condição segundo a qual o uso da marca se deve fazer em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial constitui, em suma, a expressão de uma obrigação de lealdade face aos interesses legítimos do titular da marca, análoga à que está sujeito o revendedor quando utiliza a marca de outrem para anunciar a revenda de produtos dessa marca.

62 Com efeito, o artigo 6.° da directiva visa, tal como o artigo 7.°, conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca e os da livre circulação de mercadorias e da livre prestação de serviços no mercado comum, de forma a que o direito de marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência não falseado que o Tratado pretende estabelecer e manter (v., nomeadamente, acórdão Hag II, já referido, n.° 13).

63 Assim, pelas razões indicadas nos n.^{os} 51 a 54 do presente acórdão, aplicáveis *mutatis mutandis*, o uso da marca de outrem para anunciar ao público a reparação e a manutenção dos produtos desta marca é permitido nas mesmas condições que as aplicáveis no caso do uso da marca para anunciar ao público a revenda dos produtos com esta marca.

64 Face ao que precede, há que responder às quarta e quinta questões que os artigos 5.° e 7.° da directiva não permitem ao titular de uma marca proibir a um terceiro o uso da sua marca para anunciar ao público que efectua a reparação e a manutenção de produtos desta marca comercializados sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento ou que é especializado ou especialista na venda ou na reparação e na

manutenção de tais produtos, a não ser que a marca seja utilizada de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o titular da marca e, nomeadamente, que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas.

Quanto às despesas

65 As despesas efectuadas pelos Governos italiano e do Reino Unido e 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,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden, por acórdão de 7 de Fevereiro de 1997, declara:

1) **Sem prejuízo da obrigação que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio, de interpretar o direito nacional, em toda a medida do possível, em conformidade com o direito comunitário, este último não se opõe a uma regra nacional transitória segundo a qual um recurso dirigido contra uma decisão**

proferida antes da data de entrada em vigor intempestiva das regras que transpõem a Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, para direito nacional seja resolvido em conformidade com as regras aplicáveis antes dessa data, mesmo se o acórdão for proferido depois dessa data.

2) O uso de uma marca, sem a autorização do titular, para anunciar ao público que uma empresa terceira efectua a reparação e a manutenção de produtos com esta marca ou que é especializada ou especialista em tais produtos, constitui, em circunstâncias como as descritas no acórdão de reenvio, um uso da marca na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da Primeira Directiva 89/104.

3) Os artigos 5.° e 7.° da Primeira Directiva 89/104 não permitem ao titular de uma marca proibir a um terceiro o uso da sua marca para anunciar ao público que efectua a reparação e a manutenção de produtos desta marca comercializados sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento ou que é especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção de tais produtos, a não ser que a marca seja utilizada de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o titular da marca e, nomeadamente, que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas.

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Jann Gulmann Murray

Edward Ragnemalm Sevón

Wathelet Schintgen

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 23 de Fevereiro de 1999.

O secretário O presidente

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias