ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

23 de Fevereiro de 2006 *

No processo C-59/05,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Bundesgerichtshof (Alemanha), por decisão de 2 de Dezembro de 2004, entrado no Tribunal de Justiça em 10 de Fevereiro de 2005, no processo

Siemens AG

contra

VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: P. Jann, presidente de secção, J. N. Cunha Rodrigues (relator), K. Lenaerts, M. Ilešič e E. Levits, juízes,

* Língua do processo: alemão.

advogado-geral: A. Tizzano,

secretário: R. Grass,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Siemens AG, por S. Jackermeier, Rechtsanwalt, e D. Laufhütte, Patentanwalt,

— em representação da VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH, por A. Osterloh e E. Osterloh, Rechtsanwälte,

— em representação da República da Polónia, por T. Nowakowski, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por A. Aresu e F. Hoffmeister, na qualidade de agentes,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 3.°A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à publicidade enganosa e à publicidade comparativa (JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55), na redacção da 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»).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio entre a sociedade Siemens AG (a seguir «Siemens») e a sociedade VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (a seguir «VIPA»), a respeito da publicidade feita por esta última para promover a venda de componentes compatíveis com os controladores produzidos e comercializados pela Siemens.

Quadro jurídico

Regulamentação comunitária

3 Nos termos do artigo 2.°, ponto 2A, da Directiva 84/450, entende-se por «publicidade comparativa», para efeitos desta directiva, «a publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente».

4 O artigo 3.°A, n.° 1, da mesma directiva prevê:

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

[...]

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

[...]

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;

[...]»

5 O segundo, o décimo quarto e o décimo quinto considerando da Directiva 97/55 têm a seguinte redacção:

«(2) 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;

(14) Considerando, todavia, que pode ser indispensável, para uma efectiva publicidade comparativa, identificar os produtos ou serviços de um concorrente, através de referências à sua designação comercial ou a uma marca de que seja titular;

(15) Considerando que a utilização da marca, da designação comercial ou de qualquer outra marca distintiva de outrem não infringe o direito exclusivo do titular, na medida em que cumpra as condições estabelecidas na presente directiva, já que o objectivo consiste unicamente em acentuar objectivamente as respectivas diferenças.»

Legislação nacional

6 O artigo 6.º da Lei de 7 de Junho de 1909, relativa à luta contra a concorrência desleal (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, a seguir «UWG»), determina, designadamente, que:

«(1) Constitui publicidade comparativa a publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente.

(2) Aquele que faz publicidade comparativa age de maneira ilícita [...] quando a comparação:

[...]

4. tira indevidamente partido ou prejudica o renome de um sinal utilizado por um concorrente. [...]»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

7 A Siemens produz e comercializa, entre outros produtos, controladores programáveis com a denominação «Simatic». Em 1983, introduziu um sistema de números de encomenda composto por várias letras maiúsculas e algarismos para esses controladores e seus componentes acessórios.

8 A VIPA fabrica e vende igualmente componentes compatíveis com os controladores «Simatic», para os quais utiliza, desde 1988, um sistema de identificação quase idêntico ao utilizado pela Siemens. Com efeito, a primeira parte da combinação de sinais que compõe os números de encomenda da Siemens, por exemplo, «6ES5» ou «6ES7», é substituída pela sua sigla «VIPA», seguida do elemento central do número

de encomenda do produto original da Siemens. Este elemento central do número de encomenda remete para as características do produto em causa e para a sua utilização na plataforma de automatização, uma vez que deve ser introduzido nesta última para que o controlador funcione.

9 A VIPA comercializa, assim, sob o número de encomenda «VIPA 928-3UB21», o componente correspondente ao produto original da Siemens cujo número de encomenda é «6ES5 928-3UB21». Indica este número de encomenda nos seus produtos e no seu catálogo, precisando o seguinte: «Por favor, informe-se sobre o número de encomenda do módulo de programação de que necessita no manual de utilização da sua plataforma ou contacte-nos pelo telefone! Os números de encomenda correspondem aos dos módulos de programação da Siemens.»

10 A Siemens demandou judicialmente a VIPA, acusando-a de explorar ilicitamente o renome dos seus produtos. O órgão jurisdicional de primeira instância julgou procedentes os pedidos da Siemens, através de uma decisão que foi revogada em sede de recurso. A Siemens interpôs então recurso de revista para o Bundesgerichtshof.

11 Considerando que a interpretação da Directiva 84/450 é necessária para resolver o litígio nele pendente, o Bundesgerichtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) O anunciante tira indevidamente partido do renome de 'outro sinal distintivo' de um concorrente, na acepção do artigo 3.°A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450/CEE, quando adopta, de forma idêntica, o elemento central de um sinal distintivo (neste caso: um sistema de números de encomenda), conhecido nos meios especializados, de um concorrente e faz referência, na sua publicidade, ao facto de ter adoptado esse sinal distintivo de forma idêntica?

2) Para determinar se alguém tirou indevidamente partido do renome de um sinal distintivo, na acepção do artigo 3.°A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450/CE, é relevante o benefício que o anunciante e o consumidor obtêm através da adopção de forma idêntica desse sinal?»

Quanto às questões prejudiciais

12 Através das suas questões, que há que analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se, ao utilizar nos seus catálogos o elemento central de um sinal distintivo de um fabricante, a saber, um sistema de números de encomenda dos seus produtos conhecido nos meios especializados, um fornecedor concorrente tira indevidamente partido do renome desse sinal distintivo, na acepção do artigo 3.°A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450, e se, para efeitos desta apreciação, há que tomar em consideração o benefício que essa utilização representa para os consumidores e para o anunciante.

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

14 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, para apreciar se a condição prevista no artigo 3.°A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450 foi respeitada, há que 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, já que o seu objectivo consiste unicamente em distinguir os produtos e os serviços do anunciante dos do seu concorrente e, assim, acentuar objectivamente as respectivas diferenças (acórdão de 25 de Outubro de 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Colect., p. I-7945, n.° 53).

15 A este respeito, não se considera que um anunciante beneficie indevidamente da notoriedade de que gozam os sinais distintivos do seu concorrente se a referência a tais sinais for a condição de uma concorrência efectiva no mercado em causa (acórdão Toshiba Europe, já referido, n.º 54).

16 Por outro lado, o Tribunal de Justiça declarou que o uso de uma marca por terceiros pode beneficiar indevidamente da natureza distintiva ou do renome da marca ou causar-lhe prejuízo, por exemplo, criando no espírito do público falsas impressões quanto às relações entre o anunciante e o titular da marca (acórdão Toshiba Europe, já referido, n.º 55).

17 Como resulta do despacho de reenvio, a adopção pela VIPA do elemento central do sistema de números de encomenda da Siemens dá a conhecer ao público a existência de uma equivalência entre as características técnicas dos dois produtos em causa. Trata-se, por conseguinte, de uma comparação de características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas dos produtos, na acepção do artigo 3.ºA, n.º 1, alínea c), da Directiva 84/450 (acórdão Toshiba Europe, já referido, n.º 56).

18 Há, contudo, que apurar se essa adopção pode ter por efeito criar no espírito do público visado pela publicidade feita pela VIPA uma associação entre o fabricante dos controladores e seus componentes acessórios em causa no processo principal e o fornecedor concorrente, pelo facto de o referido público poder transferir a reputação dos produtos desse fabricante para os comercializados pelo referido fornecedor.

19 Em primeiro lugar, há que assinalar que os produtos em causa no processo principal se destinam a um público especializado. Uma associação entre o renome dos

produtos da Siemens e os da VIPA é, assim, muito menos provável do que se esses produtos se destinassem a consumidores finais (v., neste sentido, acórdão Toshiba Europe, já referido, n.º 52).

20 Além disso, o facto de a VIPA utilizar a sua própria sigla na primeira parte dos números de encomenda e de precisar, no seu catálogo, que esses números correspondem aos dos módulos de programação da Siemens permite fazer uma distinção entre a identidade da VIPA e a da Siemens e não cria falsas impressões quer quanto à origem dos produtos da VIPA quer quanto a uma associação entre essas duas empresas (v., neste sentido, acórdão Toshiba Europe, já referido, n.º 59).

21 Finalmente, resulta do processo submetido ao Tribunal de Justiça que os algarismos e as letras que constituem o elemento central do número de encomenda remetem não só para as características do produto em causa mas também para a sua utilização na plataforma de automatização. Com efeito, o funcionamento do controlador depende da introdução desses algarismos e letras na referida plataforma.

22 No que diz respeito ao benefício a ter em consideração, por um lado, o Tribunal de Justiça já declarou que a publicidade comparativa visa dar aos consumidores a possibilidade de tirar o máximo partido do mercado interno, uma vez que a publicidade constitui um meio muito importante para criar em toda a Comunidade oportunidades reais de mercado para todos os bens e serviços (acórdão de 8 de Abril de 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Colect., p. I-3095, n.º 64).

23 Por outro lado, resulta do segundo considerando da Directiva 97/55 que a publicidade comparativa tem igualmente por objectivo estimular a concorrência entre fornecedores de bens e serviços no interesse dos consumidores.

24 Por conseguinte, o benefício que a publicidade comparativa constitui para os consumidores deve ser necessariamente tido em conta na apreciação do carácter indevido do partido que o anunciante tira do renome de uma marca, da designação comercial ou de outro sinal distintivo de um concorrente.

25 Em contrapartida, o benefício que um anunciante retira da publicidade comparativa, cuja existência é, em todos os casos, evidente, em virtude da própria natureza desse tipo de publicidade, não pode constituir, por si só, um elemento determinante na apreciação da legalidade do comportamento desse anunciante.

26 No caso vertente, a adopção de outro elemento central para os números de encomenda dos produtos comercializados pela VIPA e destinados a serem utilizados, como componentes acessórios, nos controladores da Siemens, exigiria dos utilizadores em causa uma busca, com recurso a uma lista comparativa, dos números de encomenda correspondentes dos produtos oferecidos pela Siemens. Isso traduzir-se-ia, como assinala o órgão jurisdicional de reenvio, em inconvenientes para os consumidores e para a VIPA. Não seriam, portanto, de excluir efeitos restritivos na concorrência no mercado dos componentes acessórios para os controladores produzidos pela Siemens.

27 Atendendo às considerações que precedem, há que responder às questões submetidas que o artigo 3.°A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450 deve ser interpretado no sentido de que, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, ao utilizar nos seus catálogos o elemento central de um sinal distintivo de um fabricante, conhecido nos meios especializados, um fornecedor concorrente não tira indevidamente partido do renome desse sinal distintivo.

Quanto às despesas

28 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:

O artigo 3.°A, n.° 1, alínea g), da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à publicidade enganosa e à publicidade comparativa, na redacção da Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997, deve ser interpretado no sentido de que, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, ao utilizar nos seus catálogos o elemento central de um sinal distintivo de um fabricante, conhecido nos meios especializados, umtpdel fornecedor concorrente não tira indevidamente partido do renome desse sinal distintivo.

Assinaturas