

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção)
22 de Junho de 2000 *

No processo C-425/98,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Marca Mode CV

e

Adidas AG,

Adidas Benelux BV,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1),

* Língua do processo: neerlandês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

composto por: J. C. Moitinho de Almeida, presidente de secção, C. Gulmann (relator), J.-P. Puissochet, G. Hirsch e F. Macken, juízes,

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

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da Marca Mode CV, por O. W. Brouwer, D. W. F. Verkade e D. J. G. Visser, advogados no foro de Amsterdão, e P. Wytinck, advogado no foro de Bruxelas,
- em representação da Adidas AG e Adidas Benelux BV, por C. Gielen, advogado no foro de Amsterdão,
- em representação do Governo neerlandês, por M. A. Fierstra, chefe do serviço de Direito Europeu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,
- em representação do Governo do Reino Unido, por M. Ewing, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks e P. van Nuffel, membros do Serviço Jurídico, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Marca Mode CV, representada por D. J. G. Visser e C. R. A. Swaak, advogado no foro de Amsterdão, da Adidas AG e da Adidas Benelux BV, representadas por S. A. Klos, advogado no foro de Amsterdão, e da Comissão, representada por H. M. H. Speyart, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente, na audiência de 24 de Novembro de 1999,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 27 de Janeiro de 2000,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por acórdão de 6 de Novembro de 1998, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 26 de Novembro de 1998, o Hoge Raad der Nederlanden colocou, nos termos do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), uma questão prejudicial relativa à interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), 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 Esta questão foi colocada no âmbito de um litígio que opõe a Marca Mode CV (a seguir «Marca Mode»), estabelecida em Amsterdão (Países Baixos), à Adidas AG, estabelecida em Herzogenaurach (Alemanha) e à Adidas Benelux BV, estabelecida em Etten-Leur (Países Baixos), a propósito de uma marca figurativa registada pela Adidas AG no Instituto Benelux de Marcas, marca que é aliás objecto de uma licença exclusiva concedida pela Adidas AG à Adidas Benelux BV para o Benelux.

Quadro jurídico

- 3 O artigo 5.º da directiva, relativo aos direitos conferidos pela marca, dispõe no n.º 1, alínea b):

«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) ...

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.»

- 4 A maior parte das versões linguísticas da directiva utilizam, nessa disposição, o conceito de «risco» ou de «perigo» de confusão ou de associação. As versões neerlandesa e sueca utilizam os conceitos de possibilidade de confusão e de risco de associação, ao passo que a versão inglesa utiliza o conceito de «probabilidade» de confusão ou de associação.

5 O artigo 5.º, n.º 2, da directiva dispõe:

«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.»

6 O artigo 13.º, A, n.º 1, alínea b), da lei uniforme Benelux relativa às marcas, que tem por objectivo transpor para a legislação Benelux o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, expõe:

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

...

b) qualquer utilização na vida comercial que seja feita da marca ou de um sinal idênticos aos produtos para os quais a marca foi registada ou para produtos similares, quando exista, no espírito do público, um risco de associação entre o sinal e a marca.»

O litígio no processo principal

- 7 A marca figurativa registada pela Adidas AG no Instituto Benelux de Marcas é constituída por três tiras paralelas. Abrange nomeadamente vestuário de desporto e artigos ligados ao desporto.

- 8 A Marca Mode colocou à venda, no seu estabelecimento de Breda (Países Baixos), uma colecção de vestuário de desporto tendo algumas peças aposto nos lados duas tiras paralelas a todo o comprimento. Esses vestuários eram brancos com tiras pretas ou pretas com tiras brancas.

- 9 A Marca Mode também comercializou um polo branco e laranja tendo a todo o comprimento na parte da frente, ao centro, três tiras verticais paralelas, bordadas no exterior com uma fina tira branca e interrompidas na parte superior por um medalhão que representa um gato e com a inscrição «TIM».

- 10 Em 26 de Junho de 1996, a Adidas AG e a Adidas Benelux BV (a seguir, em conjunto, «Adidas») accionaram judicialmente a Marca Mode num processo de medidas provisórias apresentado ao presidente do Rechtbank te Breda. Afirmando que a Marca Mode infringia a sua marca figurativa constituída por três tiras, a Adidas pediu que fosse proibido a essa sociedade utilizar futuramente, no Benelux, os sinais constituídos por três ou duas tiras.

- 11 O juiz das medidas provisórias deferiu esse pedido relativamente a sete peças de vestuário e ao polo com a inscrição «TIM».

- 12 O Gerechtshof te 's-Hertogenbosch confirmou o despacho proferido.
- 13 A Marca Mode interpôs recurso do acórdão do Gerechtshof no Hoge Raad der Nederlanden.
- 14 Nesse órgão jurisdicional, censurou nomeadamente o órgão jurisdicional de recurso de ter aplicado erradamente o artigo 13.º, A, n.º 1, alínea b), da lei uniforme Benelux relativa às marcas, ao fundamentar a sua decisão apenas na declaração da existência de um risco de associação pelo público em causa dos sinais contestados e da marca registada. Invocando o acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191), sustenta que, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, o Gerechtshof deveria, para fundamentar a sua decisão, declarar a existência de um risco de confusão.
- 15 O Hoge Raad considera que, à luz do acórdão SABEL, já referido, e em especial nos seus n.ºs 18, 22 e 24, poderia ser justificado concluir que, se circunstâncias especiais, tal como o carácter distintivo específico que possui a marca, quer intrinsecamente, quer graças à notoriedade de que ela goza junto do público, devem conduzir ao reconhecimento de que o risco de confusão não é excluído, a declaração do risco de associação poderia então ser suficiente para justificar uma proibição da utilização dos sinais contestados.
- 16 Segundo o Hoge Raad, tal interpretação permitiria, no que diz respeito às marcas de prestígio, conciliar o n.º 1, alínea b), e o n.º 2 do artigo 5.º da directiva, autorizando a segunda disposição os Estados-Membros a conceder às marcas de prestígio uma protecção que se aplica aos produtos e serviços não semelhantes «sempre que... o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique». Esta interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva daria também às marcas de prestígio

uma protecção contra o facto de se tirar proveito do seu carácter distintivo especial ou de as prejudicar no caso da sua utilização em produtos ou serviços idênticos ou similares.

17 O órgão jurisdicional de reenvio concluiu que, embora a sua interpretação do acórdão SABEL, já referido, fosse exacta, o fundamento suscitado pela Marca Mode não poderia dar origem à anulação do acórdão do Gerechtshof. Salienta que esse acórdão declarou, além da existência de uma possibilidade de associação entre o sinal da Marca Mode e a marca da Adidas, a notoriedade de que esta última goza. Ora, em sua opinião, relativamente a este último elemento, não pode ser excluída a possibilidade de uma associação poder suscitar uma confusão. Nestas condições, os factos provados podem justificar o provimento do pedido de proibição apresentado pela Adidas.

18 Tendo em consideração estas observações, o Hoge Raad der Nederlanden decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve ser interpretada a disposição do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104/CE no sentido de que,

- a) quando uma marca possua um carácter distintivo específico, quer intrinsecamente, quer graças à notoriedade de que goza junto do público, e
- b) quando, sem o consentimento do titular da marca, um terceiro utilize, na vida comercial, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, um sinal a tal ponto semelhante à marca que suscite a possibilidade de ser associado à marca,

o direito exclusivo do titular da marca habilita-o a proibir a esse terceiro essa utilização do sinal quando o carácter distintivo da marca é tal que não está excluído que esta associação possa conduzir a uma confusão?»

- 19 No mesmo acórdão, o Hoge Raad colocou várias questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça Benelux. Segundo as indicações da Marca Mode, esse órgão jurisdicional, por despacho de 18 de Janeiro de 1999, suspendeu o exame das questões submetidas até que o Tribunal de Justiça decida.

Quanto à questão prejudicial

- 20 A Adidas pede ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre a interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da directiva.
- 21 Há que recordar que, segundo a jurisprudência constante, no âmbito da repartição das funções jurisdicionais, entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.º do Tratado, o juiz nacional, que é o único a ter um conhecimento directo dos factos da causa assim como dos argumentos invocados pelas partes, e que deverá assumir a responsabilidade pela decisão judicial a proferir, está melhor colocado para apreciar, com pleno conhecimento de causa, a pertinência das questões de direito suscitadas no litígio que é chamado a decidir e a necessidade de uma decisão a título prejudicial, para estar em condição de proferir a sua decisão. Todavia, entra no âmbito dos poderes do Tribunal de Justiça, perante questões eventualmente formuladas de maneira inadequada, extrair do conjunto dos elementos fornecidos pelo órgão jurisdicional nacional, e nomeadamente, da fundamentação do acto de reenvio,

os elementos de direito comunitário que requerem uma interpretação, tendo em conta o objecto do litígio (v., nomeadamente, acórdão de 29 de Novembro de 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Colect., p. 821, n.ºs 25 e 26).

- 22 No presente processo, resulta do acórdão de reenvio que o Hoge Raad solicita apenas a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva e que a solução do litígio no processo principal depende da questão de saber se o Gerechtshof decidiu justificadamente que a condição da existência de um «risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca», referida por essa disposição comunitária, estava preenchida.
- 23 Por outro lado, não resulta do acórdão de reenvio que a Adidas tenha alegado no processo principal que a utilização sem justificação dos sinais contestados tirava partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca figurativa por ela registada ou os prejudicava, condição à qual está subordinada a eventual aplicação da disposição de transposição do artigo 5.º, n.º 2, da directiva. O Hoge Raad refere este último artigo não porque o litígio diz efectivamente respeito à infracção específica à marca nele prevista, mas para sustentar que a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva preconizada no acórdão de reenvio asseguraria uma determinada coerência entre as situações regidas por essas duas disposições.
- 24 Assim, para efeito da resposta útil a dar ao juiz nacional, não há que examinar a questão da interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da directiva.
- 25 Quanto à questão colocada pelo Hoge Raad, há que salientar que o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva permite ao titular de uma marca, sob determinadas condições, proibir a terceiros a utilização de um sinal relativamente ao qual exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

- 26 Termos essencialmente idênticos são utilizados no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva, que enuncia os motivos pelos quais pode ser recusado o registo de uma marca ou declarado nulo se a mesma foi registada.
- 27 O artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva foi objecto de uma interpretação do Tribunal de Justiça, nomeadamente, no acórdão SABEL, já referido.
- 28 Assim, essa interpretação deve também ser válida em relação ao artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva.
- 29 Segundo o Hoge Raad, a jurisprudência do Tribunal de Justiça não exclui que possa ser presumido um risco de confusão entre a marca e o sinal quando a marca possui um carácter distintivo específico, nomeadamente devido ao seu prestígio, e que o sinal utilizado por um terceiro para produtos idênticos ou semelhantes é de tal modo parecido com a marca que suscita a possibilidade de o associar à marca.
- 30 Através da sua questão, o Hoge Raad pretende saber se o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva deve ser interpretado no sentido de que, nessas circunstâncias, o titular da marca pode proibir a um terceiro a utilização do sinal quando o carácter distintivo da marca é tal que não está excluído que a associação feita pelo público entre o sinal e a marca possa suscitar confusão.
- 31 Referindo-se ao acórdão SABEL, já referido, a Marca Mode, os Governos neerlandês e do Reino Unido, bem como da Comissão, sustentam que a protecção concedida nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva está, como a prevista no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da mesma directiva, sempre subordinada à

prova positiva de um risco de confusão. Consideram que, mesmo em relação às marcas de prestígio, não é suficiente, em presença de um simples risco de associação, que um risco de confusão não esteja excluído.

- 32 Baseando-se, em especial, no n.º 24 do acórdão SABEL, já referido, a Adidas afirma, pelo contrário, que, em relação às marcas de prestígio, o risco de associação é suficiente para justificar uma proibição quando não é excluído um risco de confusão. Noutros termos, no que diz respeito a tais marcas, o risco de associação conduz a pressupor um risco de confusão.
- 33 A este respeito, há em primeiro lugar que declarar que, mesmo nas circunstâncias específicas como as recordadas pelo Hoge Raad no seu acórdão de reenvio, não pode ser presumido um risco de confusão.
- 34 Com efeito, o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva só tem vocação para se aplicar se, em razão da identidade ou semelhança quer das marcas quer dos produtos ou serviços designados, «existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca». Infere-se desta redacção que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance. A própria redacção deste preceito exclui, portanto, que possa ser aplicado se não existir, no espírito do público, um risco de confusão [v., a propósito do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva, o acórdão SABEL, já referido, n.º 18]. A protecção de uma marca registada depende assim, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, da existência de um risco de confusão [v., a propósito do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva, o acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 18].
- 35 Esta interpretação resulta também do décimo considerando da directiva, do qual resulta que «o risco de confusão... constitui a condição específica da protecção» (acórdão SABEL, já referido, n.º 19).

- 36 A interpretação não é contrariada pelo artigo 5.º, n.º 2, da directiva, que instaura, a favor das marcas de prestígio, uma protecção cuja aplicação não exige a existência de um risco de confusão. Com efeito, esta disposição aplica-se a situações em que a condição específica da protecção é constituída por uma utilização sem motivo justificativo do sinal contestado que tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo.
- 37 A Adidas não pode utilmente fazer referência ao n.º 24 do acórdão SABEL, já referido.
- 38 Nesse número, o Tribunal de Justiça salientou que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto mais importante for o carácter distintivo da marca anterior, acrescentando que não pode portanto ser excluído que a semelhança conceptual decorrente do facto de duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa criar um risco de confusão num caso em que a marca anterior possui um carácter distintivo particular, quer intrinsecamente, quer graças à notoriedade de que goza junto do público.
- 39 Assim, o Tribunal de Justiça sublinhou que o carácter distintivo específico da marca anterior pode aumentar o risco de confusão e que, em presença de uma semelhança conceptual da marca e do sinal, pode contribuir para a criação desse risco. A formulação negativa «não pode portanto ser excluído», utilizada no n.º 24 do acórdão SABEL, já referido, sublinha simplesmente a possibilidade do surgimento de um risco da conjunção dos dois factores analisados. Ela não implica de modo algum a presunção de risco de confusão que resultaria da existência de um risco de associação no sentido estrito. Através dessa formulação, o Tribunal de Justiça remeteu tacitamente para a interpretação das provas que deve ser efectuada pelo juiz nacional em cada processo que lhe é submetido. O Tribunal de Justiça não dispensou o juiz nacional da necessária verificação positiva da existência de um risco de confusão, que constitui o objecto da prova a fazer.

40 A este respeito, há que recordar que o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes no caso concreto (acórdão SABEL, já referido, n.º 22). A apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta (acórdão Canon, já referido, n.º 17). Por exemplo, pode verificar-se um risco de confusão, apesar do mínimo grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados, quando a semelhança das marcas é grande e o carácter distintivo da marca anterior, em especial a sua notoriedade, é elevado (acórdão Canon, já referido, n.º 19).

41 O prestígio de uma marca, quando estiver demonstrado, é portanto um elemento que, entre outros, pode ter uma determinada importância. Nesse sentido, pode ser observado que as marcas que tenham um carácter distintivo elevado, nomeadamente devido ao seu prestígio, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido (acórdão Canon, já referido, n.º 18). Apesar disso, o prestígio de uma marca não permite presumir a existência de um risco de confusão apenas pelo facto de existir um risco de associação no sentido estrito.

42 Assim, há que responder à questão prejudicial que o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva não pode ser interpretado no sentido de que,

— quando uma marca possui um carácter distintivo específico, quer intrinsecamente, quer graças à notoriedade de que goza junto do público, e

— quando, sem o consentimento do titular da marca, um terceiro utiliza, na vida comercial, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, um sinal a tal ponto semelhante à marca que suscita a possibilidade de o associar à marca,

o direito exclusivo do titular da marca habilita-o a proibir a esse terceiro esse uso do sinal quando o carácter distintivo da marca é tal que não está excluído que essa associação possa suscitar uma confusão.

Quanto às despesas

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

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

pronunciando-se sobre a questão submetida pelo Hoge Raad der Nederlanden, por acórdão de 6 de Novembro de 1998, declara:

O artigo 5.º, n.º 1, alínea b), 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, não pode ser interpretado no sentido de que,

- quando uma marca possui um carácter distintivo específico, quer intrinsecamente, quer graças à notoriedade de que goza junto do público, e

- quando, sem o consentimento do titular da marca, um terceiro utiliza, na vida comercial, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, um sinal a tal ponto semelhante à marca que suscita a possibilidade de o associar à marca,

o direito exclusivo do titular da marca habilita-o a proibir a esse terceiro esse uso do sinal quando o carácter distintivo da marca é tal que não está excluído que essa associação possa suscitar uma confusão.

Moitinho de Almeida

Gulmann

Puissochet

Hirsch

Macken

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Junho de 2000.

O secretário

O presidente da Sexta Secção

R. Grass

J. C. Moitinho de Almeida