

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL  
F. G. JACOBS

apresentadas em 20 de Setembro de 2001<sup>1</sup>

1. Quando uma pessoa é titular de uma marca nacional que designa produtos que possuem determinadas características, a directiva sobre as marcas<sup>2</sup> permite-lhe proibir que um terceiro use esta designação, na vida comercial, para indicar características de outros produtos semelhantes propostos para venda por esse terceiro, sendo certo que estes produtos não foram produzidos pelo titular da marca nem o vendedor pretende que o tenham sido, de modo que não pode existir confusão quanto à sua origem? Esta é, em suma, a questão colocada pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemanha) no presente processo.

marca» e o artigo 6.º «Limitação dos efeitos da marca».

3. O artigo 5.º, n.º 1, determina:

«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 directiva sobre as marcas

2. Este órgão jurisdicional pede que o Tribunal de Justiça se pronuncie sobre o artigo 5.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas. Porém, foi feita referência a diferentes outras disposições deste artigo, bem como ao artigo 6.º, n.º 1. O artigo 5.º tem por epígrafe «Direitos conferidos pela

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.»

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).

4. Nos termos do artigo 5.º, n.º 2:

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

«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.»

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

6. O artigo 5.º, n.º 5, da directiva estipula:

5. O artigo 5.º, n.º 3 da directiva contém uma lista não exaustiva das utilizações que podem ser proibidas por força dos n.ºs 1 e 2; deste modo, pode ser proibido:

«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.»

7. Por fim, o artigo 6.º, n.º 1, da directiva estabelece:

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

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

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;

a) Do seu próprio nome e endereço;

b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

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.»

8. Apesar de o presente processo não contender com uma marca comunitária, há que salientar que os artigos 5.º, n.ºs 1, 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas são no essencial idênticos aos artigos 9.º, n.ºs 1 e 2, e 12.º do regulamento sobre a marca comunitária<sup>3</sup>, pelo que a sua interpretação daqueles pode ser também relevante para estes.

## As circunstâncias do litígio principal

9. U. Freiesleben produz e comercializa diamantes e — através de um licenciado — pedras preciosas de cor. É titular das duas marcas registadas alemãs que estão em causa no processo nacional. Trata-se da «Spirit Sun», registada para «diamantes para transformação em jóias» e da «Context Cut», para «pedras preciosas para transformação em jóias».

10. U. Freiesleben detém igualmente as patentes de dois tipos específicos de lapidação e limita a sua utilização das marcas aos correspondentes tipos de lapidação. A «Spirit Sun» é utilizada para uma lapidação redonda com facetas que irradiam a partir do centro e a «Context Cut» para uma lapidação quadrada com uma cruz esguia em diagonal.

11. M. Hölderhoff produz pedras preciosas com várias lapidações e vende não só estas pedras como também outras compradas a terceiros. Em Julho de 1997, vendeu duas granadas a M. Haverkamp, que explora uma joalheria. Na nota de fornecimento e na factura, estas pedras foram simplesmente denominadas «rodolitas»<sup>4</sup>, mas parece consensual que M. Hölderhoff utili-

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

4 — O termo «rodolita» designa uma gama de granadas cuja cor vai do vermelho ao violeta.

zou os nomes «Spirit Sun» e «Context Cut» no decorrer das negociações orais relativas à compra e venda e que a encomenda era relativa a duas pedras com a lapidação «Spirit Sun».

12. O que é discutido é a forma exacta como estes termos foram utilizados a propósito das pedras preciosas cuja venda foi proposta e até que ponto essa utilização era lícita. U. Freiesleben alegou no litígio principal que as pedras não foram produzidas por ele nem pelo seu licenciado, mas que M. Hölterhoff afirmara fraudulentamente que o tinham sido. Este alegou que as pedras eram originais produzidos por U. Freiesleben ou pelo seu licenciado e que tinham sido adquiridas em França, pelo que os direitos de marca de U. Freiesleben se tinham esgotado.

13. O Oberlandesgericht, por seu lado, não aceitou, no essencial, nenhuma destas duas versões, tendo chegado às suas próprias conclusões, aparentemente muito diferentes, com base no depoimento de M. Haverkamp. Declarou que M. Hölterhoff tinha apresentado as pedras vendidas não como provenientes de U. Freiesleben ou do seu licenciado, mas como produzidas pelo seu próprio lapidador segundo o processo «Spirit Sun»; M. Hölterhoff afirmou que se tratava de um processo antigo em uso desde tempos imemoriais e sobre o qual U. Freiesleben não tinha direitos exclusivos. Aludiu igualmente à «Context Cut»; apesar de M. Haverkamp não ter podido dizer com certeza de que forma estes termos tinham sido utilizados, o

tribunal de reenvio declarou que M. Hölterhoff tinha proposto a venda de pedras preciosas de estilo «Context Cut». O Oberlandesgericht considera assim que ele utilizava os nomes «Spirit Sun» e «Context Cut» para designar não a origem das pedras mas as formas como elas tinham sido lapidadas.

14. Além disso, declarou que M. Hölterhoff utilizava estas designações de forma tal que não fornecia qualquer indicação de que as pedras em venda provinham da empresa de U. Freiesleben ou do seu licenciado; era claro — e M. Haverkamp assim o entendera — que elas provinham do próprio M. Hölterhoff. Os termos «Spirit Sun» também não foram utilizados em nenhuma embalagem, factura ou outro documento relacionado com as pedras vendidas, de modo a poder enganar terceiros neste aspecto. De facto, parece que estes termos foram utilizados por escrito, no contexto das negociações ou da venda, por uma única vez, quando M. Haverkamp encomendou, por fax, duas granadas «na lapidação Spirit Sun».

15. O Oberlandesgericht decidiu suspender a instância — na qual U. Freiesleben requer a adopção de várias medidas contra M. Hölterhoff, incluindo uma decisão de proibição e de condenação no pagamento de uma indemnização — e colocar ao

Tribunal de Justiça, a título prejudicial, a seguinte questão:

«Existe violação da marca, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, segunda frase, alíneas a) e b), da Directiva 89/104/CEE, também no caso de o demandado tornar público que o produto provém da sua própria produção, utilizando a marca relativamente à qual o demandante goza de protecção unicamente para descrever as propriedades específicas do produto que propõe para venda, de modo que está garantidamente excluído que a marca utilizada possa ser entendida, na vida comercial, como sinal indicador da empresa de proveniência?»

16. O Oberlandesgericht refere que a questão em litígio é objecto de controvérsia nos meios jurídicos da Alemanha.

17. Segundo uma tese, há violação da marca apenas quando um sinal capaz de ser confundido com a marca é utilizado como meio de distinção. No que respeita à origem, a questão apenas se coloca se a utilização da marca puder levar uma parte não negligenciável do público relevante a acreditar que ela indica a empresa de origem do produto. Se (e apenas se) o sinal não puder manifestamente ser entendido como indicador da empresa de origem do produto se poderá considerar que ele não é utilizado para fins de distinção. Segundo esta tese, não existe violação no presente processo, já que M. Hölderhoff utilizou as marcas para indicar um processo de lapidação específico e não uma origem específica.

18. A outra tese defende uma noção de utilização da marca independente do uso enquanto sinal, já que nem o texto, nem a génese, nem a economia do artigo 5.º da directiva sobre as marcas permitem concluir pela necessidade do seu uso enquanto sinal. Segundo a forma mais radical desta tese, toda a utilização do sinal protegido no comércio é suficiente para constituir uma violação. Apenas não haverá violação se o sinal for utilizado para fins científicos e lexicais, em prescrições médicas ou em produtos que se destinam apenas a fins pessoais<sup>5</sup>. Segundo esta tese existe violação no presente processo, porque não se aplica nenhuma destas excepções.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

19. Apresentaram observações escritas as partes no litígio principal, os Governos francês e britânico e a Comissão. U. Freiesleben, o Governo francês e a Comissão apresentaram observações orais na audiência.

20. M. Hölderhoff conclui do texto da directiva sobre as marcas que só pode haver violação se a marca for usada

<sup>5</sup> — Há que salientar que, em qualquer caso, estas utilizações normalmente não ocorrem «na vida comercial» pelo que não podem ser proibidas por força do artigo 5.º, n.ºs 1 e 2.

enquanto tal — ou seja, com o objectivo de distinguir produtos ou serviços em função da sua origem — e não quando, como no presente processo, a marca é simplesmente mencionada para indicar características específicas dos produtos, não podendo em caso algum ser entendida como designando a sua origem.

21. Baseia-se em particular no décimo considerando da directiva, segundo o qual o fim da protecção conferida por uma marca registada consiste «nomeadamente em garantir a função de origem da marca», no texto dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º, que, segundo ele, indica claramente que a utilização visada é uma utilização que serve para distinguir os produtos ou os serviços, e, por fim, no artigo 5.º, n.º 5, que, ao determinar que os números precedentes não afectam as disposições nacionais que conferem uma protecção contra o uso de um sinal feito «para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços», demonstra que aqueles números visam apenas a utilização para fins de distinção (como o Tribunal confirmou no seu acórdão BMW<sup>6</sup>).

22. U. Freiesleben considera que o tribunal nacional coloca na realidade duas questões. Para que exista violação: a) o sinal deve ser utilizado especificamente como marca (como era o caso do direito alemão antes

da transposição da directiva sobre as marcas) ou actualmente qualquer utilização é suficiente?; e b) deve ser provável que o sinal seja considerado uma garantia de origem?

23. Concorda que os termos do artigo 5.º, n.º 5, da directiva mostram que o artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, se refere à utilização destinada a «distinguir produtos ou serviços», ou seja, a utilização a título de marca. Ora, segundo ele, isto é precisamente o que M. Hölterhoff fez no decurso das negociações de venda: utilizou as designações «Spirit Sun» e «Context Cut» na vida comercial com o objectivo de distinguir as pedras que propunha para venda das outras pedras que tinham lapidações e qualidades diferentes, e de indicar a sua semelhança com as produzidas por U. Freiesleben. Trata-se de algo diferente do que limitar-se a «indicar as características» das pedras.

24. A questão de saber se M. Hölterhoff afirmou ou não que as pedras eram fabricadas por U. Freiesleben ou pelo seu licenciado é desprovida de relevância, já que, como o Tribunal de Justiça decidiu<sup>7</sup>, o objectivo específico do direito de marca é, particularmente, o de proteger o titular dos concorrentes que queiram abusar da posição e da reputação da marca. Se não fosse assim, não seria possível proibir uma pirataria flagrante e notória. Não é por isso necessário que exista um engano efectivo acerca da origem dos produtos

6 — Acórdão de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., p. I-905, n.º 38).

7 — Acórdãos BMW (já referido, n.º 52) e de 17 de Outubro de 1990, HAF GF (C-10/89, Colect., p. I-3711, n.º 14, a seguir «acórdão HAG II»).

para que se verifique a violação da marca. No presente caso, encontramos-nos na presença de uma utilização de um sinal idêntico para produtos que são quer idênticos aos protegidos pela marca quer suficientemente semelhantes a estes para criar um risco de confusão no espírito do público. U. Freiesleben deveria, pelo menos, ter a oportunidade de demonstrar que, à luz da disposição alemã que transpõe o artigo 5.º, n.º 5, da directiva, as suas marcas beneficiam de reputação na Alemanha e que a sua utilização por M. Höltterhoff tirou proveito indevido do seu carácter distintivo ou do seu renome, ou lhes foi prejudicial.

25. O Governo francês considera que, atendendo aos factos, a questão do tribunal nacional se deveria ter limitado ao artigo 5.º, n.º 1, alínea a) (relativa à situação em que o sinal e a marca são *idênticos*, tal como os produtos a que respectivamente se referem), excluindo o artigo 5.º, n.º 1, alínea b) (relativa aos casos em que existe o risco de confusão devido à *semelhança* entre eles).

26. Como confirma o décimo considerando, o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), confere uma protecção absoluta contra o uso não autorizado da marca no tráfego comercial; qualquer utilização deste tipo pode, por conseguinte, constituir uma violação,

mesmo se o risco de confusão pode ser evitado por meio de termos como «tipo» ou «género». As utilizações enumeradas no artigo 6.º a título de excepções ao direito exclusivo conferido pelo artigo 5.º devem ser consideradas como taxativas. As circunstâncias descritas pelo tribunal de reenvio parecem revelar não um uso necessário de certos termos para designar uma lapidação específica mas a utilização, manifestamente proibida pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), de uma marca idêntica para designar produtos idênticos. Qualquer outra interpretação desta disposição privá-la-ia do seu efeito e seria mesmo susceptível de conduzir a uma situação em que poderia haver caducidade da marca, por força do artigo 12.º, n.º 2, alínea a), da directiva, por, «como consequência da actividade ou inactividade do titular, a marca se [ter] transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada».

27. O Governo do Reino Unido considera que este processo constitui um exemplo da situação, muito frequente, em que um concorrente deseja indicar que os seus produtos têm as mesmas características que os do titular de uma marca, precisando que eles não provêm deste titular. Segundo ele, o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), pode permitir a uma pessoa afirmar que os seus produtos são do mesmo tipo ou — como neste caso — possuem a mesma lapidação que os de uma marca particular, mas não utilizar esta marca sem qualquer outra especificação, a não ser que ela se tenha tornado de uso comum a esse respeito. Assim, para que exista violação, deve haver um uso a título de marca. Chega-se nor-

malmente a esta conclusão por via da interpretação do artigo 6.º, mas a ela também se pode chegar por via do artigo 5.º, segundo a interpretação do acórdão BMW. De qualquer forma, o resultado preciso em cada caso dependerá da apreciação, feita pelo tribunal nacional, da questão de saber se existe uma utilização descritiva honesta e/ou um risco de confusão no espírito do consumidor normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

28. Nas suas observações escritas, a Comissão salienta que, no décimo considerando da directiva sobre as marcas, a referência à finalidade de garantir a função de origem da marca surge associada ao termo «nomeadamente». Desde logo, a protecção pode ter outras funções e o artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), pode ser interpretado como proibindo uma utilização diferente da utilização a título de marca. Da mesma forma, não é necessário interpretar essas disposições como limitadas à função de distinguir os produtos, por oposição aos termos do artigo 5.º, n.º 5. É desde logo possível ao titular de uma marca proibir, por força do artigo 5.º, qualquer utilização e não apenas a que é feita a título de marca. Porém, o artigo 6.º permite a terceiros o uso da marca com fins descritivos, desde que feito de acordo com as práticas comerciais honestas. Assim, o titular de uma marca, por força do artigo 5.º, n.º 1, pode proibir qualquer utilização da sua marca, excepto quando a utilização é feita nas circunstâncias enumeradas no artigo 6.º

29. Porém, a Comissão declarou na audiência que tinha modificado o seu ponto de vista quanto ao alcance do artigo 5.º, n.º 1. Citou o caso do registo, como marca de revistas, de um sinal que consiste apenas num ponto de interrogação<sup>8</sup>. Na sua opinião é evidente que o titular de semelhante marca não pode estar habilitado a proibir a utilização de pontos de interrogação, até para fins puramente gramaticais, nas capas de outras revistas. Ora, nem o artigo 6.º, n.º 1, nem qualquer outra disposição contêm uma limitação que seja susceptível de impedir semelhante acto se o artigo 5.º, n.º 1, for interpretado no sentido de lhe conferir o direito absoluto de proibir qualquer utilização da sua marca. O artigo 5.º, n.º 1, deve por isso ser interpretado no sentido de conferir apenas o direito de proibir uma utilização que indica ou visa indicar a origem comercial e o artigo 6.º, n.º 1, no sentido de especificar certas consequências desta limitação intrínseca.

### Análise

30. Não cabe ao Tribunal de Justiça, num processo em que foi chamado a pronunciar-se sobre uma questão a título prejudicial, formular uma opinião sobre os factos

8 — Este exemplo, bem como a mudança de opinião da Comissão, parecem resultar das observações feitas no Tribunal de Justiça no processo C-299/99, Philips Electronics, cuja audiência teve lugar em 29 de Novembro de 2000, posteriormente à apresentação das observações escritas no presente processo (acórdão de 18 de Junho de 2002, ainda não publicado na Colectânea).

de um caso, muito menos numa hipótese em que os factos apurados pelo tribunal nacional divergem das versões avançadas por cada uma das partes no litígio que lhe compete apreciar. Em particular nestas circunstâncias, é preferível limitar o exame ao quadro fixado pela própria questão colocada pelo tribunal nacional.

31. A situação de facto a que esta questão se reporta apresenta três características:

— A, ao propor para venda os seus próprios produtos, utiliza um sinal relativamente ao qual B beneficia de uma protecção de marca; todavia,

— A especifica que produziu estes produtos não sendo possível que o sinal seja interpretado como indicador da sua origem; e

— A usa o sinal apenas para descrever certas características dos seus produtos.

32. Neste contexto, o tribunal nacional deseja saber em que medida tem B o direito de proibir a utilização da sua marca ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas.

*O artigo 5.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas*

33. A primeira frase desta disposição afirma que uma marca registada confere um direito exclusivo ao seu titular. A parte restante do mesmo número, a que a questão prejudicial se refere expressamente, está no essencial redigida em termos negativos, na medida em que especifica o que pode o titular da marca proibir a terceiros. Em nossa opinião, porém, estes direitos negativos de proibição devem ser examinados à luz dos direitos positivos inerentes à propriedade de uma marca, de que são inseparáveis.

34. Um comerciante regista ou adquire uma marca com o objectivo de a poder utilizar, não para impedir outros de a utilizar (apesar de a exclusividade deste uso ser um corolário necessário). A utilização pelo proprietário é sem dúvida um elemento central e essencial da propriedade da marca, tal como resulta dos artigos 10.º a 12.º da directiva sobre as marcas, por força dos quais os direitos podem caducar ou ser privados de efeitos em caso de não utilização.

35. A utilização de uma marca implica que os produtos ou serviços do titular sejam identificados como sendo seus. Mesmo que se trate talvez de uma evidência tal que pode não ter sido expressamente prevista na regulamentação sobre as marcas, é essa a razão de ser de uma marca — e, de facto,

o décimo considerando da directiva sobre as marcas<sup>9</sup> fala na garantia da função de origem da marca. A mesma ideia é inerente à definição do artigo 2.º<sup>10</sup>, que afirma que, para poderem constituir uma marca, os sinais devem ser «adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas». Além disso, o Tribunal de Justiça declarou em jurisprudência constante, tanto anterior como posterior à adopção da directiva sobre as marcas, que a função essencial da marca era a de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto, permitindo-lhe distinguir este produto de produtos com origem diferente, sem risco de confusão<sup>11</sup>.

36. É evidente que o carácter exclusivo do direito conferido por uma marca ao seu titular implica a possibilidade de proibir a sua utilização por parte de terceiros para identificar os seus próprios produtos e serviços, já que tal utilização da marca negaria a sua função essencial.

37. Todavia, quando um sinal idêntico ou semelhante a uma marca registada é utilizado por um concorrente com outra fina-

lidade, que não esta função essencial, é muito mais difícil de ver por que razão deve o titular da marca estar habilitado a proibir essa utilização. Além disso, tal como foi sublinhado nas observações apresentadas ao Tribunal de Justiça, tanto o texto do artigo 5.º, n.º 5, da directiva sobre as marcas como o acórdão BMW<sup>12</sup> sustentam a tese segundo a qual a utilização que pode ser proibida ao abrigo do artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, se limita à utilização com o fim de distinção dos produtos ou serviços. De forma talvez ainda mais elucidativa, a Comissão chamou a atenção, na audiência, para a existência de situações em que seria manifestamente injusto permitir ao titular de uma marca proibir a sua utilização por terceiros, mesmo quando a directiva sobre as marcas não contém nenhuma disposição que o impeça de agir dessa forma, o que sucederia no caso de se considerar que o seu direito abrange todas as formas de utilização, incluindo uma utilização que não pode nem pretende indicar a origem dos fornecimentos ou prestações.

38. Podemos novamente sublinhar a este respeito que, na questão que coloca, o tribunal nacional pressupõe que «o demandado torna público que as mercadorias provêm da sua produção» e que «não existem dúvidas de que a marca utilizada não pode ser entendida como referindo-se à empresa de origem do produto». Além disso, parece não ter havido qualquer utilização do tipo das que são enumeradas no artigo 5.º, n.º 3, da directiva sobre as marcas, ainda que tal não seja determinante, já que esta disposição não é taxa-

9 — E o sétimo considerando do regulamento sobre as marcas.

10 — Assim como do artigo 4.º do regulamento.

11 — V., por exemplo, os acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 1139, n.º 7); HAG II (já referido, n.º 14); de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457, n.º 47); de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot (C-349/95, Colect., p. I-6227, n.º 24); e o acórdão muito recente de 12 de Outubro de 1999, Upjohn (C-379/97, Colect., p. I-6927, n.º 16).

12 — No n.º 38.

tiva,. O tribunal nacional considera como factos provados no processo principal que os termos «Spirit Sun» e «Context Cut» foram utilizados exclusivamente durante as negociações orais entre os dois comerciantes, os quais estavam, um e outro, perfeitamente ao corrente de que esses termos não visavam indicar a origem dos produtos propostos para venda, e que tais termos nunca figuraram por escrito nesses produtos, o que excluía qualquer risco de um comprador subsequente poder ser enganado.

39. Uma utilização deste tipo está, em nossa opinião, demasiado afastada da função essencial da marca registada para, ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas, permitir ao titular desta proibir o seu uso.

40. Além disso, podemos salientar que tal utilização não poderia ser em caso algum proibida por força do artigo 5.º, n.º 1, alínea b) — ou seja, nos casos em que existe apenas uma semelhança e não uma identidade entre o sinal e a marca e/ou entre produtos ou serviços relacionados —, já que essa disposição se aplica apenas nos casos em que existe risco de confusão, hipótese expressamente excluída pela questão colocada pelo tribunal nacional. Assim, se a «Spirit Sun» está apenas registada para os diamantes e se M. Hölderhoff se referiu a esta marca apenas a respeito de outras pedras preciosas, meramente semelhantes, resulta dos termos da directiva que a utilização descrita pelo tribunal nacional não pode ser proibida pelo titular da marca.

41. Em nossa opinião, é igualmente desprovido de importância o facto de o artigo 5.º, n.º 1, alínea a) (que poderia ser relevante se M. Hölderhoff tivesse feito referência a uma das marcas para designar o tipo de pedras preciosas para as quais ela estava registada) não conter qualquer referência ao risco de confusão. Pelo contrário, a ausência a essa referência está de acordo com a tese segundo a qual esta disposição diz unicamente respeito à utilização para fins de indicação da origem. Quando um sinal utilizado para indicar a origem de determinados produtos é idêntico a uma marca registada e os produtos são idênticos àqueles para os quais a marca foi registada, a confusão quanto à origem constitui, por definição, não apenas um risco, mas praticamente uma certeza. Todavia, quando existe apenas uma semelhança, pode não haver sempre um perigo de confusão — todas as circunstâncias devem ser tidas em consideração — pelo que era necessário incluir esta condição no artigo 5.º, n.º 1, alínea b).

42. Por outro lado, quando a utilização de um sinal não indica a origem, não pode existir, por definição, confusão quanto à origem de duas séries de produtos, independentemente de se saber se são idênticos ou meramente semelhantes ou se o sinal é idêntico ou simplesmente semelhante à marca protegida. Em nossa opinião, introduzir-se-ia um desequilíbrio inútil na economia desta disposição caso o direito de proibir uma utilização com outros fins, que não o da indicação da origem, devesse depender do risco de confusão em determinados casos e não noutros.

43. Contudo, antes de completar a nossa apreciação do artigo 5.º, há algumas questões menores que requerem um breve comentário.

44. Em primeiro lugar, U. Freiesleben afirmou que, ao abrigo da legislação alemã que transpôs o artigo 5.º, n.º 2, da directiva, deveria ter o direito de impedir a utilização controvertida. Nenhuma das outras partes apresentou quaisquer observações sobre este ponto, relativamente ao qual o tribunal nacional não pediu qualquer esclarecimento. Nestas condições, e porque a questão foi suscitada no processo C-292/00, Davidoff — relativo a um pedido de decisão prejudicial proveniente do Bundesgerichtshof e no qual ainda não se realizou a audiência —, abster-nos-emos de nos pronunciar no presente processo sobre a questão de saber se o artigo 5.º, n.º 2, se aplica apenas (de acordo com a sua letra) quando os produtos em causa *não* são semelhantes àqueles para os quais a marca está registada.

45. Em segundo lugar, o Governo francês exprimiu a preocupação de que, se o titular de uma marca não pudesse proibir a utilização nas circunstâncias referidas na questão colocada pelo tribunal nacional, poderia ver-se na situação de não poder impedir a caducidade da sua marca, por força do artigo 12.º, n.º 2, alínea a), da directiva sobre as marcas, se uma utilização repetida deste tipo provocasse o risco de ela se tornar numa designação habitual no comércio para os produtos e serviços em questão. Todavia, esta caducidade apenas é

possível quando o emprego como designação habitual é o resultado da «actividade ou inactividade» do titular. Não acreditamos que, neste contexto, se pudesse considerar que a «inactividade» inclui o facto de não proibir um comportamento que não pode ser legalmente proibido.

46. Por fim, gostaríamos de sublinhar que a conclusão a que chegámos neste processo não deve prejudicar a solução a encontrar noutras circunstâncias de facto. O raciocínio poderia aplicar-se de modo diferente se, por exemplo, o sinal revestisse uma forma mais permanente ou figurasse de uma forma ou doutra nos produtos. Nesse caso, o facto de numa fase na cadeia comercial se esclarecer que o sinal de forma alguma indica a origem poderia não ser suficiente para impedir uma utilização semelhante numa fase posterior. Contudo, circunstâncias aparentemente semelhantes serão examinadas pelo Tribunal de Justiça no âmbito de um pedido de decisão prejudicial proveniente da High Court of Justice (England and Wales), no processo C-206/01, Arsenal Football Club, e, mais uma vez, cremos não ser apropriado pronunciarmo-nos neste processo.

*Artigo 6.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas*

47. Se o Tribunal de Justiça partilhar do nosso ponto de vista de que a utilização de

um sinal, na forma descrita pelo tribunal nacional, não constitui em caso algum uma utilização semelhante àquelas que um titular de uma marca está habilitado a impedir por força do artigo 5.º, n.º 1, não precisará de examinar, à luz do artigo 6.º, n.º 1, a relevância da circunstância de a utilização feita se ter limitado a salientar as características dos produtos propostos para venda.

48. Todavia, caso decida que a utilização em causa pode, em princípio, ser proibida por força do artigo 5.º, n.º 1, este aspecto deverá ser analisado.

— Os limites do direito de proibir a utilização

49. Para este efeito, partiremos do princípio de que o artigo 5.º, n.º 1, é aplicável neste processo. Nesta hipótese, o titular da marca estaria habilitado a proibir a sua utilização, a não ser que o seu direito se esgotasse por força do artigo 7.º da directiva sobre as marcas ou fosse sujeito à limitação prevista no artigo 6.º Todavia, neste processo, a questão do esgotamento do direito é irrelevante para a questão colocada pelo tribunal nacional, e a da limitação diz unicamente respeito ao

artigo 6.º, n.º 1, alínea b), para indicações relativas às características dos produtos ou serviços.

50. Esta disposição poderia ser considerada como visando em primeira linha uma situação diferente, a saber, a hipótese em que o titular de uma marca procura proibir os concorrentes de utilizar um ou mais termos descritivos que fazem parte da sua marca com a finalidade de indicar certas características dos seus produtos<sup>13</sup>. Todavia, o texto da disposição de forma alguma se refere especificamente a semelhante situação e, segundo uma leitura normal, visa igualmente uma utilização semelhante à que está em causa no presente processo, na qual uma marca que não possui um elemento descritivo directo é utilizada por um concorrente para indicar as características comuns aos produtos do concorrente e aos vendidos sob a marca pelo seu titular, quando tais características são comumente associadas à marca.

51. Como sublinhou o Reino Unido, semelhantes circunstâncias são comuns no comércio. Um comerciante A propôs para venda um produto sob a sua marca, a qual, no espírito do público, se torna associada às características desse produto. Outros

13 — V., por exemplo, o acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, nomeadamente o n.º 28).

comerciantes desenvolverão produtos semelhantes e devem poder comercializá-los livremente, com a condição de não causarem prejuízo aos direitos de propriedade industrial de A. Este será normalmente o caso desde que possam produzir características comparáveis sem infringir a patente que A pode possuir e desde que não tentem comercializar os seus produtos sob a marca de A ou de uma forma que possa criar confusão entre os seus produtos e os de A. O simples facto de assinalarem as semelhanças entre os seus produtos e os de A não cai dentro dessa hipótese, em particular quando assinalam que os seus produtos não provêm de A.

52. Neste contexto, não vemos nenhum elemento no artigo 6.º, n.º 1, alínea b), que sirva de base ao argumento do Governo francês segundo o qual a utilização deve ser *necessária* para descrever as características para que possa ser abrangida por esta disposição. Pelo contrário, da presença de uma condição expressa de necessidade no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), poderíamos deduzir que a ausência de uma tal condição no artigo 6.º, n.º 1, alínea b), é deliberada. De qualquer forma, o argumento invocado pelo Governo francês na audiência, segundo o qual M. Hölterhoff teria podido descrever as lapidações em questão sem utilizar as marcas de U. Freiesleben, parece um tanto exigente. Estas lapidações são complexas e as reivindicações da patente produzidas por U. Freiesleben demonstram a que ponto é delicado descrevê-las em linguagem corrente. Não parece razoável impor as regras de jogos de sociedade a negociações de venda quando é possível

utilizar uma forma de comunicação mais simples, sempre com a condição de que a utilização das marcas não envolva nem possa envolver confusão entre a origem dos produtos postos à venda e a dos produtos citados para ilustrar as características em questão.

53. Em nossa opinião é importante lembrar que os termos em litígio só foram utilizados oralmente e apenas nas negociações de venda entre dois profissionais, que estavam, um e outro, perfeitamente conscientes de que em caso algum se pretendia que as marcas em causa estivessem ligadas aos produtos propostos para venda enquanto indicação da sua origem. É, pois, irrelevante a impressão que os termos utilizados por M. Hölterhoff poderiam ter exercido sobre o grande público comprador de granadas. Todavia, se ele tivesse facturado as suas granadas sob a denominação «Spirit Sun» ou se tivesse de outra forma apostado, por escrito, esta denominação aos produtos, de modo que um comprador subsequente tivesse sido levado a crer que elas estavam abrangidas pela marca, ou se a própria M. Haverkamp tivesse podido ser enganada, a situação teria sido diferente. Em semelhantes circunstâncias, seria difícil a M. Hölterhoff fazer prova de que, ao fazer referência aos produtos abrangidos pela marca, estava apenas a indicar as características dos seus produtos.

54. Assim, consideramos que, mesmo que se considerasse aplicável o artigo 5.º, n.º 1,

e tendo em conta os factos averiguados, M. Hölderhoff estaria em princípio habilitado, por força do artigo 6.º, n.º 1, alínea b), a utilizar os termos «Spirit Sun» e «Context Cut» para indicar a lapidação das suas próprias pedras preciosas, que constitui uma das suas características.

para fins descritivos só deve ser permitida quando for necessária para indicar as características relevantes. Não encontramos justificação para uma regra tão absoluta; porém, os casos em que um comerciante escolhe fazer uso da marca de um concorrente em vez de utilizar um termo genérico familiar podem frequentemente possuir características não conformes às práticas honestas.

— A condição que rege os limites do direito de proibir a utilização

55. O artigo 6.º, n.º 1, contém todavia uma condição importante. A utilização em causa apenas escapa à faculdade de proibição do titular da marca se for feita em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

56. Em nossa opinião, esta condição tem um papel importante na resposta ao receio de U. Freiesleben consistente em, de outro modo, poder ser impossível impedir a pirataria mais flagrante. As práticas comerciais honestas não incluem a pilhagem de desenhos e marcas comerciais de um terceiro<sup>14</sup>. A regra em questão pode também responder à preocupação do Governo francês, segundo o qual a utilização de marcas

57. É claro que a delimitação precisa de «práticas honestas» não está indicada na directiva sobre as marcas. Pela sua própria natureza, tal noção deve permitir uma certa flexibilidade. Os seus contornos pormenorizados podem variar de uma época para outra e em função das circunstâncias, e serão em parte determinados por diferentes regras de direito, elas próprias susceptíveis de mudar, e pela evolução da consciência do que é aceitável. Contudo, existe uma noção largamente partilhada, cujo conteúdo essencial está claramente definido, do que constitui conduta honesta no comércio, a qual pode ser aplicada pelos tribunais sem grande dificuldade e sem perigo excessivo de interpretações largamente divergentes.

58. No acórdão BMW<sup>15</sup>, o Tribunal de Justiça descreveu esta noção como expri-

14 — V. também o artigo 3.º-A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de publicidade enganosa (JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55).

15 — Nos n.ºs 61 e 62.

mindando um dever de actuar com lealdade em relação aos legítimos interesses do titular da marca, tendo por fim procurar «concihar 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».

ou a actividade industrial ou comercial de um concorrente;

2. As falsas afirmações no exercício do comércio, susceptíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a actividade industrial ou comercial de um concorrente;

59. Além disso, pode encontrar-se uma certa orientação no artigo 10.º bis da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial<sup>16</sup>, para a qual reenvia o décimo segundo considerando da directiva sobre as marcas, já que tal artigo é sem dúvida a disposição da qual foi tirada a expressão «práticas honestas em matéria industrial ou comercial». Este artigo define um acto de concorrência desleal como um acto contrário a estes usos ou práticas. O artigo 10.º bis, n.º 3, determina:

3. As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.»

«Deverão proibir-se especialmente:

1. Todos os actos susceptíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos

60. Naturalmente, é à jurisdição nacional que compete determinar se foi preenchida a condição do artigo 6.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas. Para esse efeito, pode ter necessidade de proceder a averiguações da matéria de facto mais extensivas do que as relatadas no despacho de reenvio. Porém, há dois aspectos a que aí se faz alusão que podem ser relevantes.

16 — De 20 de Março de 1883, revista em Bruxelas a 14 de Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 1911, em Haia a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 de Junho de 1934, em Lisboa a 31 de Outubro de 1958 e em Estocolmo a 14 de Julho de 1967 (Colectânea dos Tratados das Nações Unidas n.º 11851, vol. 828, pp. 305 a 388).

61. Em primeiro lugar, se M. Hölterhoff violou as patentes de U. Freiesleben ao produzir as pedras preciosas que propunha

para venda<sup>17</sup>, a utilização que fez das marcas nesse contexto não pode, em nossa opinião, ser qualificada como «em conformidade com práticas honestas». Em segundo lugar, se M. Hölderhoff alegou efectivamente que a lapidação «Spirit Sun» era utilizada desde tempos imemoriais e que os direitos a ela relativos não eram detidos exclusivamente por U. Freiesleben, e se essas declarações não são verdadeiras, mais uma vez consideramos que não se pode afirmar que ele actuou em conformidade com práticas honestas. Em nenhum dos casos poderia ele prevalecer-se do artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da directiva sobre as marcas.

posteriormente, como indicando a origem dos produtos oferecidos para venda.

63. Todavia, noutras circunstâncias em que o artigo 5.º, n.º 1, dê ao titular da marca o direito de proibir a utilização, este direito não pode ser exercido se a utilização for feita com o fim de indicar as características dos produtos em questão, a não ser que essa utilização não esteja em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

#### *Conclusão sobre a directiva sobre as marcas*

62. A conclusão a que assim chegamos sobre a interpretação da directiva sobre as marcas é a de que o artigo 5.º, n.º 1, não habilita o titular da marca a proibir terceiros de mencionar oralmente a marca dele quando propõem os seus produtos para venda, desde que esclareçam que ele não fabricou estes produtos e não se possa colocar a questão de a marca ser interpretada no comércio, tanto nesta fase como

#### *Publicidade comparativa*

64. Esta conclusão pode eventualmente ser corroborada através de uma abordagem um pouco diferente.

65. A situação de que se queixa U. Freiesleben no processo principal apresenta várias características comuns com a publicidade comparativa, mesmo se não são do tipo que geralmente se tem em mente. A publicidade comparativa é regulada ao nível comunitário pela Directiva 84/450/CEE<sup>18</sup>, tal como modificada pela Directiva 97/55/CE<sup>19</sup> (a directiva tal como

17 — A questão da violação de patentes não parece estar em causa no processo nacional que originou o despacho de reenvio, e podemos considerar pouco provável que U. Freiesleben tenha iniciado um processo em matéria de marcas se pudesse fazer prova de tal violação. Aliás, é dito que o número de facetas das pedras vendidas a M. Haverkamp era maior que o número especificado na patente detida por U. Freiesleben. Contudo, nenhum desses factos exclui completamente a possibilidade de uma violação de patente.

18 — Já referida na nota 14.

19 — Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997, que altera a Directiva 84/450/CEE relativa à publicidade enganosa para incluir a publicidade comparativa (JO L 290, p. 18).

modificada será a seguir designada «directiva sobre a publicidade»), que, no seu preâmbulo, reenvia para a directiva sobre as marcas.

66. Contudo, antes de nos debruçarmos sobre estas disposições, gostaríamos de sublinhar, em primeiro lugar, que não sugerimos que a directiva sobre as marcas deva ser interpretada por referência à directiva sobre a publicidade e, em segundo lugar, que as disposições relevantes desta última não estavam em vigor no momento da utilização em litígio no processo principal.

67. Segundo o artigo 2.º, ponto 1, da directiva sobre a publicidade, entende-se por publicidade «qualquer forma de comunicação feita no âmbito duma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal tendo por fim promover o fornecimento de bens ou de serviços [...]». Segundo o artigo 2.º, ponto 2 A, publicidade comparativa é «a publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente».

68. Estas definições parecem abranger a situação de facto apurada pelo tribunal nacional no presente caso. No âmbito da sua actividade comercial e com o fim de promover o fornecimento dos seus próprios bens, M. Hölterhoff identificou bens propostos por U. Freiesleben.

69. Segundo o artigo 3.º-A, n.º 1, é autorizada semelhante publicidade, no que se refere exclusivamente à comparação, quando se reúnam as seguintes condições:

- «a) Não ser enganosa [...];
- b) Comparar bens ou serviços que respondem às mesmas necessidades ou têm os mesmos objectivos;
- c) Comparar objectivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas desses bens e serviços, entre as quais se pode incluir o preço;
- d) Não gerar confusão no mercado entre o anunciante e um concorrente ou entre as marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do anunciante e do concorrente;
- e) Não desacreditar ou depreciar marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens, serviços, actividades ou situação de um concorrente;

f) Referir-se, em todos os casos de produtos com denominação de origem, a produtos com a mesma denominação; estavam em vigor no momento da ocorrência dos factos.

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

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

72. Se tivessem estado em vigor nessa altura, o tribunal nacional poderia ter sido chamado a examinar se as formas de comunicação utilizadas por M. Hölderhoff respeitavam as condições do artigo 3.º-A, n.º 1. Também neste contexto, poderia eventualmente ser necessário proceder a averiguações de facto mais pormenorizadas a este respeito; porém, os factos averiguados pelo tribunal de reenvio, tal como foram transmitidos ao Tribunal de Justiça, não parecem estar nem mais nem menos abrangidos pelo artigo 3.º-A da directiva sobre a publicidade do que pela condição do artigo 6.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas. A eventual violação concomitante das patentes ou a negação falaciosa do direito exclusivo de U. Freiesleben sobre as marcas bem poderia ser considerada um descrédito ou um denegrimto destas marcas, um aproveitamento indevido do seu renome ou uma apresentação dos bens enquanto imitações ou reproduções, tal como cairia fora do conceito de «práticas honestas em matéria industrial ou comercial».

70. Nos termos do artigo 7.º, n.º 2, os Estados-Membros não podem assegurar uma protecção mais ampla contra a publicidade comparativa, no que se refere exclusivamente à comparação.

71. Estas modificações introduzidas pela directiva sobre a publicidade foram publicadas em 6 de Outubro de 1997 e deviam ter sido transpostas para o direito nacional até 23 de Abril de 2000. Assim, não

73. Ainda que essas regras não estivessem em vigor à data dos factos, a sua posterior adopção situa-se exactamente na mesma linha de interpretação que propusemos

para os artigos 5.º, n.º 1, e/ou 6.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas.

74. Quando modificou a directiva sobre a publicidade, com o objectivo de incluir a publicidade comparativa, foi manifesto que o legislador comunitário considerou que a directiva sobre as marcas em nada se opunha a semelhante publicidade.

75. Os considerandos relevantes da Directiva 97/55 são os décimo terceiro a décimo quinto:

«[...] o artigo 5.º da [directiva sobre as marcas] confere ao titular de uma marca registada direitos exclusivos, incluindo, nomeadamente, o direito de proibir, na vida comercial, a utilização, por terceiros, de sinais idênticos ou semelhantes à marca para produtos ou serviços idênticos ou mesmo, se for caso disso, para outros produtos;

[...] todavia, [...] 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;

[...] 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.»

76. Além disso, convém sublinhar que, nas suas declarações comuns inscritas nas actas da reunião do Conselho em que foi adoptado o regulamento sobre a marca comunitária, em 20 de Dezembro de 1993, o Conselho e a Comissão consideraram que a referência à publicidade feita no artigo 9.º, n.º 2, alínea d) (o artigo 9.º, n.º 2 do regulamento sobre a marca é no essencial idêntico ao artigo 5.º, n.º 3, da directiva sobre as marcas) não abrangia a utilização de uma marca comunitária no âmbito da publicidade comparativa. Dito de outra forma, consideraram que a utilização da marca de um concorrente no âmbito da publicidade comparativa não constituía uma acto susceptível de ser proibido pelo titular da marca.

77. De facto, já que a Directiva 97/55 não modificou a directiva sobre as marcas, há que concluir que esta última autorizava tal publicidade comparativa na data considerada, a menos que as duas directivas sejam incompatíveis; em nossa opinião, porém, não existe qualquer razão para considerar que seja esse o caso.

## Conclusão

78. Propomos ao Tribunal de Justiça que responda da seguinte forma à questão formulada pelo Oberlandesgericht Düsseldorf:

- «1) O artigo 5.º, n.º 1, 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 habilita o titular de uma marca a proibir terceiros de mencionar oralmente a sua marca quando propõem os seus produtos para venda, desde que esclareçam que ele não produziu estes produtos e desde que se exclua a hipótese de a marca ser interpretada no comércio, quer nessa fase quer posteriormente, no sentido de indicar a origem dos produtos propostos para venda.
  
- 2) Contudo, mesmo nas outras circunstâncias em que o artigo 5.º, n.º 1, dá ao titular da marca o direito de proibir a sua utilização, o artigo 6.º, n.º 1, impede o exercício desse direito se a utilização for feita para indicar as características dos produtos em causa, a menos que não esteja em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»