

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
20 de Março de 2003 *

No processo C-291/00,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.º CE, pelo tribunal de grande instance de Paris (França), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

LTJ Diffusion SA

e

Sadas Vertbaudet SA,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), 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: francês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, M. Wathelet e R. Schintgen, presidentes de secção, C. Gulmann, P. Jann, F. Macken (relatora), N. Colneric, S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues, juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: D. Louterman-Hubeau, chefe de divisão,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da LTJ Diffusion SA, por F. Fajgenbaum, avocat,

- em representação da Sadas Vertbaudet SA, por A. Bertrand, avocat,

- em representação do Governo do Reino Unido, por G. Amodeo, na qualidade de agente, assistida por D. Alexander, barrister,

- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da LTJ Diffusion SA, representada por F. Fajgenbaum, da Sadas Vertbaudet SA, representada por A. Bertrand, do Governo francês, representado por A. Maitrepierre, na qualidade de agente, do Governo do Reino Unido, representado por M. Tappin, barrister, e da Comissão, representada por K. Banks, na audiência de 10 de Outubro de 2001,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 17 de Janeiro de 2002,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por decisão de 23 de Junho de 2000, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 26 de Julho seguinte, o tribunal de grande instance de Paris submeteu, nos termos do artigo 234.º CE, uma questão prejudicial sobre a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), 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 suscitada no âmbito de um litígio que opõe a LTJ Diffusion SA (a seguir «LTJ Diffusion») à Sadas Verbaudet SA (a seguir «Sadas»), a propósito de uma acusação de contrafacção, por parte da segunda, de uma marca registada pela primeira para artigos de vestuário.

Enquadramento jurídico

A legislação comunitária

- 3 A directiva refere, no seu primeiro considerando, que as legislações nacionais sobre as marcas comportam disparidades susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum. Segundo este considerando, daqui resulta que é necessário aproximar as legislações dos Estados-Membros com vista ao estabelecimento e ao funcionamento do mercado interno. O terceiro considerando da directiva precisa que «actualmente não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas».
- 4 Nos termos do décimo considerando da directiva:

«[...] a protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; [...] a protecção é igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; [...] é indispensável interpretar a noção de

semelhança em relação com o risco de confusão; [...] o risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados, constitui a condição específica da protecção; [...]

- 5 O artigo 4.º, n.º 1, da directiva, que enumera os motivos suplementares de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores, enuncia:

«O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:

- a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;
- b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior.»

- 6 O artigo 5.º, n.º 1, da directiva, relativo aos direitos conferidos pela marca, dispõe:

«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.»

A regulamentação nacional

- 7 Em França, o direito das marcas é regulado pelas disposições da Lei de 4 de Janeiro de 1991, codificada desde 1992, e, mais concretamente, pelo livro VII do Código da Propriedade Intelectual (JORF de 3 de Julho de 1992, p. 8801, a seguir «código»).

8 O artigo L. 713-2 do código proíbe:

«[a] reprodução, a utilização ou a aposição de uma marca, mesmo com a adição de palavras como: ‘fórmula, maneira, sistema, imitação, género, método’, bem como a utilização de uma marca reproduzida, para produtos ou serviços idênticos aos designados no registo».

9 O artigo L. 713-3 do mesmo código prevê:


«É proibida, salvo autorização do proprietário, se daí puder resultar um risco de confusão no espírito do público:

- a) a reprodução, a utilização ou a aposição de uma marca, bem como a utilização de uma marca reproduzida, para produtos ou serviços idênticos aos designados no registo;
- b) a imitação de uma marca e a utilização de uma marca imitada, para produtos ou serviços idênticos ou similares aos designados no registo.»

O litígio no processo principal e a questão prejudicial

10 A LTJ Diffusion tem por actividade a concepção, o fabrico, a comercialização e a difusão de vestuário e de artigos de calçar, designadamente de *lingerie* de noite, roupa interior, meias e pantufas para adultos e crianças.

- 11 Esta sociedade é titular da marca registada no Institut national de la propriété industrielle (a seguir «INPI») com o n.º 17731, apresentada em 16 de Junho de 1983 e renovada em 14 de Junho de 1993 (a seguir «marca LTJ Diffusion»). O registo é referente aos produtos da classe 25 do Acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e modificado (a seguir «acordo de Nice»), a saber, artigos têxteis, de pronto-a-vestir e por medida, incluindo botas, sapatos e pantufas. Esta marca é formada por um único termo, apresentado sob a forma de uma assinatura manuscrita, cujas letras estão ligadas, e em que aparece um ponto entre as duas pernas da letra A. A marca apresenta-se desta maneira:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arthur'. The letters are connected and stylized, with a small dot placed between the two vertical strokes of the letter 'A'.

- 12 A Sadas é uma sociedade que exerce uma actividade de venda por correspondência, que difunde um catálogo intitulado «Vertbaudet». Comercializa, designadamente, vestuário e acessórios para crianças.
- 13 A Sadas é titular de uma marca registada no INPI com o n.º 93.487.413 e apresentada em 29 de Setembro de 1993 (a seguir «marca da Sadas»). O registo, publicado em 25 de Março de 1994, refere-se, designadamente, a produtos da classe 25 do acordo de Nice.
- 14 Esta marca, que foi apresentada sob a forma de letras de imprensa maiúsculas e direitas, é a seguinte:

ARTHUR ET FÉLICIE

- 15 Como resulta dos autos, a marca da Sadas é utilizada na forma seguinte:



- 16 Considerando que a reprodução e a utilização da marca da Sadas para vestuário e acessórios destinados a crianças constituem uma contrafacção da sua marca, a LTJ Diffusion intentou contra a Sadas uma acção no tribunal de grande instance de Paris. Requer a este órgão jurisdicional que decrete as medidas de proibição, de apreensão e de publicação de utilização, bem como a nulidade da marca da Sadas.
- 17 A LTJ Diffusion invoca essencialmente os artigos L. 713-2 e L. 713-3 do código. Sustenta que a jurisprudência e a doutrina francesas interpretam especialmente a proibição constante do artigo L. 713-2 do código como aplicando-se também aos casos em que um elemento distintivo de uma marca complexa é reproduzido, ou seja, à «contrafacção parcial», bem como aos casos em que ou esse elemento ou a totalidade da marca são reproduzidos com elementos que se considera que não afectam a identidade da marca, circunstância qualificada de «adição inoperante».
- 18 Invocou também que, mesmo que a apresentação e a utilização da marca da Sadas não constituíssem actos de contrafacção por reprodução da sua marca na acepção do artigo L. 713-2 do código, constituiriam, em qualquer caso, uma contrafacção por imitação na acepção do artigo L. 713-3 do código. Com efeito, existe um risco de confusão entre as duas marcas, porque o termo «Arthur» mantinha, no conjunto da marca da Sadas, o seu próprio poder distintivo.

- 19 Por outro lado, a LTJ Diffusion sustentou que a sua marca tinha um carácter notório devido à intensidade da exploração da mesma e aos investimentos publicitários feitos para a promover.
- 20 Por seu lado, a Sadas invoca que não se pode ter em consideração, isoladamente, os diversos elementos constitutivos de um sinal distintivo, para apreciar a existência de uma contrafacção na acepção do artigo L. 713-2 do código. Segundo a Sadas, a reprodução de um dos elementos de uma marca complexa ou a adição de elementos aos que constituem uma marca não estão abrangidas pela aplicação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, uma vez que este apenas prevê a utilização de um sinal idêntico, sem modificação.
- 21 O tribunal de grande instance de Paris considera que a resolução do litígio no processo principal depende da interpretação do conceito de reprodução de uma marca na acepção do artigo L. 713-2 do código e, especialmente, da questão de saber se este conceito, através do recurso aos conceitos de contrafacção parcial e de adição inoperante, vai além da reprodução igual de um sinal apresentado a título de uma marca.
- 22 Considerando que a interpretação do conceito de reprodução de uma marca na acepção do artigo L. 713-2 do código deve ser concordante com a interpretação do conceito de «sinal idêntico à marca» que consta do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, o tribunal de grande instance de Paris decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«A proibição imposta pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), 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, é respeitante apenas à

reprodução idêntica, tal e qual, do ou dos sinais que compõem uma marca, ou pode abranger:

- 1) a reprodução do elemento distintivo de uma marca composta de vários sinais?

- 2) a reprodução integral dos sinais que constituem a marca quando lhe são acrescentados outros sinais?»

Quanto à questão prejudicial

- 23 Com a questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta como deve ser interpretado o conceito de sinal idêntico à marca na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva.

- 24 É pacífico que, no caso em apreço no processo principal, a utilização da marca da Sadas teve lugar no âmbito de negócios relativos a produtos idênticos àqueles para os quais a marca LTJ Diffusion tinha sido registada.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

- 25 A LTJ Diffusion alega que a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva deve permitir uma articulação efectiva desta disposição com o artigo 5.º,

n.º 1, alínea b), da directiva. Em caso de identidade dos produtos em causa, como no caso em apreço no processo principal, há que distinguir a contrafacção parcial e a contrafacção com adição inoperante, que é abrangida pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, da contrafacção por simples imitação, prevista no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva.

- 26 Segundo a LTJ Diffusion, é frequente que os contrafactores, no intuito de se aproveitarem de uma marca que beneficia de um certo renome, reproduzam essa marca, associando-lhe um sinal que não afecta a identidade desta.
- 27 Esta sociedade alega que, para determinar se um sinal é idêntico à marca na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, importa averiguar se este sinal forma um conjunto conceptual no qual a marca perde a sua individualidade e, portanto, todo o poder distintivo, para se fundir no referido conjunto. A este respeito, é necessário ter em conta a utilização e a posição da marca no mercado em causa bem como a sua notoriedade, sem averiguar se existe um risco de confusão.
- 28 A Sadas, o Governo do Reino Unido, bem como a Comissão consideram que é necessário atribuir um significado estrito à expressão «sinal idêntico à marca» constante do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva.
- 29 A Sadas sustenta que um sinal idêntico à marca, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, deve comportar os mesmos elementos que a marca com a mesma configuração e a mesma ordem, que dizer, constituir uma contrafacção *stricto sensu* e uma reprodução servil da marca.

- 30 A Sadas alega igualmente que aceitar o conceito de «contrafacção parcial» ou de «contrafacção por adição inoperante» não é conforme com o direito comunitário, que proíbe o fraccionamento de uma marca para apreciar a existência de um risco de confusão na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva e exige que a marca seja apreciada na sua globalidade. Quando uma marca não é reproduzida de uma maneira idêntica, prevista na artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, mas é objecto de uma reprodução parcial ou de uma adição, há que aplicar o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, que apenas permite ao titular da marca a proibição da sua utilização se existir um risco de confusão no espírito do público.
- 31 O Governo do Reino Unido e a Comissão referem que o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva atribui uma protecção absoluta a uma marca em relação a um sinal idêntico. Recordam o segundo considerando da directiva, que prevê que o risco de confusão constitui a condição específica da protecção conferida pela marca registada. Esta protecção absoluta não está dependente da prova de um risco de confusão, de modo que é necessário dar um sentido bastante estrito ao termo «idêntico» utilizado no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva.
- 32 Referindo-se ao artigo 16.º do Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, que consta do anexo 1 C do acordo que institui a Organização Mundial do Comércio, aprovado em nome da Comunidade, no que diz respeito às matérias que são da sua competência, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994 (JO L 336, p. 1) («TRIPS»), a Comissão sublinha o facto de o risco de confusão apenas poder ser presumido em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos abrangidos, como prevê o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva. Ao utilizar a expressão «sinal idêntico à marca», o legislador comunitário entendeu limitar a aplicação desta presunção aos casos em que o sinal e a marca são exactamente parecidos.

- 33 Segundo a Comissão, se se aceitar com demasiada facilidade considerar que um sinal é idêntico a uma marca registada, a possibilidade de proibir um sinal seria alargada, sem prova de um risco de confusão, para além das circunstâncias em que tal risco de confusão possa presumivelmente existir.
- 34 O Governo do Reino Unido sustenta que a análise relativa à apreciação global da semelhança entre um sinal e uma marca tal como está registada vale também para a apreciação da identidade entre um sinal e uma marca para os fins de aplicação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva.
- 35 Este governo expõe que o órgão jurisdicional de reenvio devia examinar o sinal utilizado pela Sadas, colocando-se no ponto de vista do consumidor médio e devia considerar este sinal na sua globalidade. Apenas no caso de o sinal, considerado globalmente, ser idêntico a uma marca é que haveria lugar à aplicação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva. Segundo este governo, se o sinal utilizado difere da marca registada porque comporta elementos distintos suplementares, o sinal e a marca não devem, em princípio, ser considerados idênticos.
- 36 Na audiência, o Governo francês alegou que seria difícil afastar-se de uma interpretação restritiva do conceito de identidade utilizado no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva. Somente esta interpretação permite dar um efeito útil ao regime de protecção previsto na directiva em caso de simples semelhança na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva.
- 37 Segundo este governo, após ter sido submetida a questão prejudicial, a jurisprudência francesa evoluiu no sentido de que os litígios relativos à reprodução parcial de marcas ou à sua reprodução integral com adição de elementos seriam exclusivamente examinados com o fundamento da contrafac-

ção por imitação, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, e não da contrafacção, *stricto sensu*, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva. A proibição prevista por esta última disposição é relativa, em princípio, unicamente à reprodução idêntica e não pode aplicar-se à reprodução do elemento distintivo de uma marca composta por vários sinais, nem à reprodução integral dos sinais que constituem uma marca quando lhe são acrescentados outros sinais.

Resposta do Tribunal de Justiça

- 38 A título liminar, importa recordar que, com vista a fornecer uma resposta útil ao órgão jurisdicional que submeteu a questão prejudicial, o Tribunal pode ser levado a tomar em consideração normas de direito comunitário às quais o juiz nacional não fez referência na sua questão (v. acórdãos de 20 de Março de 1986, Tissier, 35/85, Colect., p. 1207, n.º 9, e de 18 de Novembro de 1999, Teckal, C-107/98, Colect., p. I-8121, n.º 39).
- 39 Como resulta dos n.ºs 11, 13 e 16 do presente acórdão, a marca da LTJ Diffusion foi registada anteriormente à da Sadas e a LTJ Diffusion solicita ao órgão jurisdicional de reenvio que decrete não apenas as medidas de proibição, de apreensão e de publicação de utilização mas também a nulidade da marca da Sadas.
- 40 Ora, importa recordar que é o artigo 4.º da directiva que define os motivos suplementares que justificam a recusa ou a nulidade em caso de conflitos relativos a direitos anteriores. O n.º 1, alínea a), deste artigo prevê, assim, que uma marca registada ficará passível de ser declarada nula se for idêntica a uma marca

anterior e se os produtos ou serviços para os quais a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida.

- 41 As condições de aplicação do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da directiva correspondem no essencial às condições do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, que determina os casos em que o titular de uma marca pode proibir a terceiros a utilização de sinais idênticos à sua marca. Existe uma correspondência similar entre os artigos 8.º, n.º 1, alínea a), e 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).
- 42 Uma vez que tanto o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), como o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva são pertinentes para a resolução do litígio no processo principal, há que dar ao órgão jurisdicional de reenvio uma interpretação sobre estas duas disposições.
- 43 Nestas circunstâncias, importa precisar que a questão submetida será aqui examinada à luz unicamente do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, mas que a interpretação resultante no final deste exame se aplicará igualmente ao artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da directiva, uma vez que a referida interpretação é transponível, *mutatis mutandis*, para esta última disposição.
- 44 Quanto à questão de fundo, segundo jurisprudência constante, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v. acórdãos de 10 de Outubro de 1978, Centrafarm, 3/78, Colect., p. 621,

n.ºs 11 e 12; de 12 de Outubro de 1999, Upjohn, C-379/97, Colect., p. I-6927, n.º 21; e de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 48).

- 45 O legislador comunitário consagrou esta função essencial da marca ao dispor, no artigo 2.º da directiva, que os sinais susceptíveis de representação gráfica apenas podem constituir uma marca na condição de que eles sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (v., nomeadamente, acórdãos de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. I-6959, n.º 23, e Arsenal Football Club, já referido, n.º 49).
- 46 Para que esta garantia de proveniência possa ser assegurada, o titular da marca deve ser protegido contra os concorrentes que pretendam abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizem indevidamente (v. acórdãos de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95, Colect., p. I-6227, n.º 22, e Arsenal Football Club, já referido, n.º 50).
- 47 A protecção de um titular da marca está garantida pelo artigo 5.º da directiva, que especifica os direitos conferidos por uma marca registada e que dispõe, no seu n.º 1, que a referida marca confere ao seu titular um direito exclusivo e que o titular fica habilitado, dentro de certos limites, a proibir que um terceiro faça uso da sua marca na vida comercial (v., neste sentido, acórdão de 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Colect., p. I-6013, n.º 34).
- 48 Quanto ao artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, o Tribunal de Justiça já declarou que esta disposição só tem vocação para se aplicar se, em razão da identidade ou da semelhança entre sinais e marcas dos produtos ou serviços

designados, existir, no espírito do público, um risco de confusão (v., neste sentido, acórdão de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 34).

- 49 Em contrapartida, importa referir que o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva não exige a prova de tal risco para atribuir uma protecção absoluta em caso de identidade do sinal e da marca assim como dos produtos ou dos serviços.
- 50 O critério de identidade do sinal e da marca deve ser objecto de uma interpretação restritiva. Com efeito, mesmo a definição do conceito de identidade implica que os dois elementos comparados sejam em todos os aspectos os mesmos. Aliás, a protecção absoluta, no caso de um sinal idêntico à marca, para produtos ou serviços idênticos aos produtos e serviços para os quais a marca foi registada, garantida pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, não pode ir além das situações para as quais foi prevista, em concreto, as referidas situações que são mais especificamente protegidas pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva.
- 51 Daqui resulta que existe uma identidade entre o sinal e a marca quando o primeiro, sem alterar nem acrescentar, reproduz todos os elementos que constituem a segunda.
- 52 Contudo, a percepção de uma identidade entre o sinal e a marca deve ser apreciada globalmente na perspectiva de um consumidor médio que é suposto estar normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Ora, em relação a este consumidor, o sinal suscita uma impressão geral. Com efeito, este consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre os sinais e as marcas, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória. Além disso, o nível de atenção é susceptível de variar em

função da categoria de produtos ou serviços em causa (v., neste sentido, acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26).

- 53 Uma vez que a percepção de uma identidade entre o sinal e a marca não é o resultado de uma comparação directa de todas as características dos elementos comparados, as diferenças insignificantes entre o sinal e a marca podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio.
- 54 Nestas condições, há que responder à questão submetida que o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva deve ser interpretado no sentido de que um sinal é idêntico à marca quando reproduz, sem alterar nem acrescentar, todos os elementos que constituem a marca ou quando, considerado no seu conjunto, contém diferenças tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio.

Quanto às despesas

- 55 As despesas efectuadas pelos Governos francês e do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, 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 a questão submetida pelo tribunal de grande instance de Paris, por decisão de 23 de Junho de 2000, declara:

O artigo 5.º, n.º 1, alínea a), 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, deve ser interpretado no sentido de que um sinal é idêntico à marca quando reproduz, sem alterar nem acrescentar, todos os elementos que constituem a marca ou quando, considerado no seu conjunto, contém diferenças tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio.

Rodríguez Iglesias

Wathelet

Schintgen

Gulmann

Jann

Macken

Colneric

von Bahr

Cunha Rodrigues

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 20 de Março de 2003.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias