

## CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

apresentadas em 8 de Setembro de 2005<sup>1</sup>

1. Pelo presente recurso, impugna-se o acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 22 de Junho de 2004<sup>2</sup>, que negou provimento ao recurso de anulação interposto contra a decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»), que por sua vez indeferiu a oposição deduzida pelos titulares da marca nominativa PICASSO, recorrentes no presente processo, contra o registo do sinal nominativo PICARO para veículos.

2. O processo enquadra-se na controvérsia sobre o risco de confusão e, por conseguinte, diz respeito à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária<sup>3</sup>. Foi invocado um único fundamento de recurso, dividido em quatro partes. A primeira parte refere-se a determinados acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, segundo os quais a preponderância que o

elemento conceptual alcançar na apreciação da semelhança pode anular as eventuais semelhanças visuais e fonéticas; a segunda aborda a protecção especial das marcas com carácter distintivo mais forte; a terceira e a quarta tratam de alguns aspectos relativos ao perigo de confundir o consumidor após a compra.

3. Antes de mais, é surpreendente ver o nome de Pablo Ruiz Picasso envolvido num recurso no Tribunal de Justiça, alheio à sua obra como pintor e escultor<sup>4</sup>, associado às prosaicas controvérsias sobre o uso do seu segundo apelido, que o individualizou como artista e com o qual assinou a maioria das suas obras. É triste verificar que o mito mais destacado do século XX, património da humanidade, está reduzido a um objecto de

1 — Língua original: espanhol.

2 — Acórdão de 22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02, Colect., p. II-1739).

3 — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, com vista à aplicação dos acordos concluídos no âmbito do «Uruguay Round» (JO L 349, p. 83).

4 — Apesar de as facetas artísticas mais conhecidas do inesgotável criador Pablo Picasso (1881-1973) serem as artes plásticas mencionadas, há que referir que também se aventurou na literatura, concretamente no teatro, embora com menos êxito. Fruto dessa actividade foi a peça em seis actos, *Les quatre petites filles*, escrita em 1948, mas que só foi publicada pela Gallimard em 1969; a versão espanhola, intitulada *Las cuatro niñas*, foi publicada pela editora Aguilar, tendo sido traduzida por María Teresa León, Madrid, 1973. À sua vertente poética, desenvolvida quando o seu frenesim plástico decaiu ou quando atravessa certas dificuldades na sua vida privada, dedicaram M. Gustavino e A. Michaël o ensaio «L'écriture n'est pas un jeu», na obra colectiva *Picasso, l'objet du mythe*, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, 2005, pp. 109 e seguintes.

comércio, a uma mercadoria. À partida, nada há a censurar quanto ao interesse legítimo em defender o referido apelido de qualquer ataque que o prejudique, mas uma divulgação desmesurada para fins comerciais fora do âmbito em que adquiriu o seu prestígio pode comprometer o respeito que merece a sua personalidade extraordinária.

6. O artigo 8.º, que enumera os motivos relativos de recusa, dispõe no seu n.º 1, alínea b), o seguinte:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

a) [...];

## **I — O regulamento sobre a marca comunitária**

4. O referido Regulamento n.º 40/94 contém as disposições aplicáveis à resolução do litígio.

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

[...].»

## **II — Antecedentes do recurso**

5. Segundo o seu artigo 4.º, podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de «representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

### *A — Matéria de facto*

7. Em 11 de Setembro de 1998, a DaimlerChrysler AG, interveniente na primeira

instância, apresentou no IHMI um pedido de registo de marca comunitária para o sinal PICARO.

8. O registo foi pedido para «Veículos automóveis e respectivas peças, autocarros», descrição esta correspondente à classe 12 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.

9. Após a devida publicação do pedido no *Boletim de marcas comunitárias*, a «herança Picasso»<sup>5</sup> deduziu oposição ao abrigo do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca pedida para todas as categorias de produtos que enumerava, invocando o risco de confusão referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

10. A oposição com base no referido artigo 42.º tinha como fundamento a existência da marca comunitária n.º 614.867, cujos titulares são os herdeiros do artista. O sinal nominativo PICASSO foi registado

em 26 de Abril de 1999, para produtos pertencentes à classe 12 na acepção do Acordo de Nice e que correspondem à seguinte descrição: «Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água, carros, autocarros, camiões, camionetas, caravanas, reboques de veículos».

11. A Divisão competente do IHMI deferiu o pedido em causa, defendendo que não existia um risco de confusão entre as marcas em questão. A herança Picasso recorreu dessa decisão para a Câmara de Recurso do IHMI, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, pedindo a sua anulação e a recusa do pedido de marca.

12. Por decisão de 18 de Março de 2002<sup>6</sup>, a Terceira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, considerando que, atendendo ao nível de atenção elevado do público relevante, os sinais controvertidos não eram similares nem no plano fonético nem no plano visual. Além disso, entendeu que o impacto conceptual da marca anterior era susceptível de neutralizar qualquer afinidade fonética ou visual entre ambos.

5 — Sob esta designação actua um grupo de pessoas, todas familiares do pintor, tratando-se de uma herança indivisa, na acepção dos artigos 815.º e seguintes do code civil francés, cujos titulares são os recorrentes.

6 — Processo R 247/2001-3.

13. Por petição entregue em 13 de Junho de 2002 na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, os herdeiros de Picasso pediram a anulação da decisão da referida Câmara de Recurso.

RTB/IHMI — GIORGIO BEVERLY HILLS (GIORGIO BEVERLY HILLS)<sup>7</sup>, salientando a identidade ou semelhança parciais dos produtos designados pelas marcas em conflito<sup>8</sup>.

## B — O acórdão recorrido

14. A demandante invocava dois fundamentos, baseados, por um lado, na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e por outro, no argumento de que a Câmara de Recurso ultrapassara os limites do litígio entre as partes no processo de oposição.

15. Uma vez que o acórdão do Tribunal de Primeira Instância não é impugnado na parte relativa ao segundo fundamento, não há que fazer qualquer comentário a esse respeito.

17. Em seguida, baseando-se noutros acórdãos anteriores<sup>9</sup>, o Tribunal de Primeira Instância analisou o grau de semelhança entre os dois sinais, descobrindo afinidades visuais e fonéticas, apesar de estas serem reduzidas. Em relação à semelhança conceptual entre as marcas em litígio, o Tribunal de Primeira Instância verificou as diferenças notórias que existem entre, por um lado, o nome do célebre pintor<sup>10</sup> e, por outro, a palavra picaro, salientando que, fora do

7 — Acórdão T-162/01, Colect., p. II-2821.

8 — N.ºs 49 a 52 do acórdão recorrido.

9 — Em especial, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen Corp./IHMI (T-292/01, Colect., p. II-4335).

10 — É geralmente aceite a origem italiana do segundo apelido do artista, mas, quando este nasceu, os Picasso viviam na Andaluzia há várias gerações. Aquele suprimiu o patronímico «Ruiz» quando da sua estadia em Paris; enquanto residiu em Espanha, os seus quadros e desenhos foram sempre assinados com os três nomes: Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso ou P. R. P. É provável que a dificuldade dos franceses em pronunciar o primeiro apelido tenha conduzido à sua supressão. Em contrapartida, o termo Picasso, que se pronuncia sem tropeços e com acento na última sílaba, não oferecia resistência na língua de Molière. Lafuente Ferrari, E. — «Prólogo», in Huelin y Ruiz-Blasco, R., *Pablo Ruiz Picasso*, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976, p. 12.

16. Quanto à violação da disposição referida do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Primeira Instância efectuou, em primeiro lugar, uma apreciação global do risco de confusão à luz dos critérios expostos no seu acórdão de 9 de Julho de 2003, Laboratorios

âmbito hispanófono, esta não tem sentido<sup>11</sup>, embora não tenha analisado a sua origem<sup>12</sup>.

18. Por causa das divergências conceptuais expostas e dado o significado claro do nome do pintor da tela *Les demoiselles d'Avignon*<sup>13</sup>, o Tribunal de Primeira Instância entendeu que tal conteúdo semântico, como

marca de veículos, não podia sobrepor-se ao do criador de *Guernica*<sup>14</sup>, na percepção do consumidor médio, que nunca associaria, num primeiro momento, esse nome a uma marca de automóveis. Daí a convicção do Tribunal de Primeira Instância de que a total disparidade conceptual entre os sinais que são objecto do litígio prevalece sobre as semelhanças visuais e fonéticas<sup>15</sup>.

11 — N.ºs 53 a 55 do acórdão recorrido. Segundo o *Diccionario de la lengua española* editado pela Real Academia Española, 21.ª ed., Madrid 1992, entende-se por «pícaro», em especial, um tipo de pessoa descarada, travessa, chocarreira e de má vida, não sem uma certa simpatia, protagonista de obras-primas da literatura espanhola, chamada picaresca. Este género teve o seu apogeu em novelas como *La vida de Lazarillo de Tormes*, anónimo, publicado pela primeira vez em 1554; *Guzmán de Alfarache*, de Mateo Alemán, (1604); e *El Buscón*, (1604; primeira publicação em 1620) de Francisco de Quevedo. Menéndez Pidal, R. — *Antología de prosistas castellanos*, Madrid, 1917, p. 117, salientou que o último terço do século XVI e as primeiras décadas do século XVII constituíram o ponto mais alto da glória da prosa castelhana, tanto em beleza como em difusão por todo o mundo civilizado, apresentando-se originalíssima em dois géneros decerto totalmente opostos: a mais sublime linguagem mística, capaz de conter todos os segredos da filosofia do amor divino, e a mais descarada linguagem picaresca, implacável na pintura satírica da numerosa casta de amigos da folia e da gula. A palavra «pícaro» poderia ser correctamente compreendida fora da cultura hispânica, se Hergé, o criador de «Tintim», tivesse procurado explicá-la no volume das aventuras deste herói da banda desenhada, intitulado *Tintim e os pícaros (Tintin et les Pícaros)*, Ed. Casterman, Tournai, 1976). Por não o ter feito, privou os seus leitores de língua inglesa, alemã ou francesa, línguas em que se conservou a palavra, de lhes transmitir o seu verdadeiro significado, que provavelmente a associarão à guerrilha, concretamente, ao grupo de guerrilheiros comandado pelo general Alcázar.

12 — A etimologia da palavra «pícaro» é incerta. Esta é mencionada pela primeira vez na farsa chamada *Custodia del hombre*, de Bartolomé Palau, escrita entre 1541 e 1547. Segundo Corominas, J. — *Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana*, Ed. Gredos, Madrid, 1974, vol. III, p. 768, talvez «pícaro» e o seu antigo sinónimo «picaño» sejam palavras mais ou menos de caão, derivadas do verbo «picar», que significa várias profissões que os pícaros costumavam exercer (ajudante de cozinha ou picador de touros, por exemplo). Também houve uma influência posterior do francês «picard», que deu lugar à criação da palavra picardia, numa alusão à região transpirenaica da Picardia, cujos habitantes daquela época, em geral, eram soldados que levavam uma vida livre, despreocupada e de boémia. O termo fez parte da tradição popular antes de adquirir estatuto literário.

13 — Esta tela, pintada em 1907, originalmente intitulada *Bordel philosophique*, representa o nascimento do cubismo, estilo pictórico que consiste em reduzir as figuras às suas formas primárias, traduzindo-as num vocabulário geométrico autónomo. Brihuega Sierra, J. — «Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939», in *Die Geschichte der spanischen Kunst*, versão alemã de *Historia del arte de España*, Lunwer Editores, 1996, a cargo da editora Könemann, Colónia, 1997, p. 438.

19. Alegando a notoriedade do nome PICASSO, os herdeiros do génio reclamavam a protecção mais ampla que a jurisprudência reconheceu às marcas com elevado carácter distintivo<sup>16</sup>, o que o Tribunal de Primeira Instância rejeitou por entender que o alto nível de conhecimento do artista não podia aumentar o risco de confusão a respeito dos produtos em litígio<sup>17</sup>.

20. Por último, tomando em consideração o desenvolvimento tecnológico e o preço do tipo de produto, o Tribunal de Primeira Instância analisou o grau de atenção do público relevante, no momento de efectuar a compra, qualificando-o como particularmente elevado. Em contrapartida, não teve em conta essa impressão noutros momentos

14 — Este quadro deixou plasmado o horror do bombardeamento da cidade que lhe dá o nome em 26 de Abril de 1937, pela aviação de Hitler. Além do seu valor do ponto de vista esteticamente artístico, representa um manifesto do compromisso do pintor com a História, no sentido de abandonar a sua torre de marfim para se identificar e solidarizar com a humanidade. Brihuega Sierra, J., *op. cit.*, p. 460.

15 — N.ºs 56 a 58 do acórdão recorrido.

16 — Acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 24); e de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 18).

17 — N.º 61 do acórdão recorrido.

diferentes do da aquisição, em especial os momentos subsequentes, que podem ser relevantes para apreciar um risco de confusão pós-venda<sup>18</sup>.

— Anular a decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI, de 18 de Março de 2002, no processo de recurso R 247/2001-3, na medida em que não acolheu a oposição deduzida pela recorrente contra o pedido de registo como marca comunitária da marca nominativa PICARO apresentado pela DaimlerChrysler.

### III — Tramitação processual no Tribunal de Justiça e pedidos das partes

21. O recurso interposto pela herança indivisa Picasso deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 19 de Agosto de 2004, tendo sido contestado pelo IHMI em 6 de Dezembro. Não houve réplica nem tréplica.

— Condenar o IHMI a suportar as suas próprias despesas, bem como as despesas incorridas pela recorrente em primeira instância e no processo no Tribunal de Justiça.

22. A audiência, em que estiveram presentes os representantes de ambas as partes e da DaimlerChrysler, interveniente em primeira instância e no presente recurso, teve lugar em 14 de Julho de 2005.

24. O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

— Negar provimento ao recurso.

23. Os recorrentes concluem pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

— Anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Primeira Instância em 22 de Junho de 2004, no processo T-185/02.

— Condenar os recorrentes nas despesas.

18 — N.ºs 59 e 60 do acórdão recorrido.

25. A interveniente apoia as pretensões do IHMI.

#### IV — Análise do fundamento de recurso

26. Os recorrentes formularam um único fundamento de recurso, dividido em quatro partes, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º40/94, sobre a marca comunitária.

#### A — Quanto à primeira parte do fundamento

27. Os herdeiros de Picasso impugnam o conteúdo dos n.º 56 a 58 do acórdão do Tribunal de Primeira Instância, segundo os quais as diferenças conceptuais podem neutralizar, em grande medida, as semelhanças visuais e fonéticas. Alegam que, para esse efeito, é necessário que, na perspectiva do público-alvo, ao menos uma das marcas controvertidas tenha um significado claro e preciso, por forma a que este público consiga apreendê-lo imediatamente<sup>19</sup>.

28. Os herdeiros de Picasso alegam que, expressa nestes termos, a regra não é correcta, embora possa ser cumprida em certos casos concretos. Negam que o facto de

uma marca adquirir um sentido preciso fora do âmbito dos produtos que designa aumente a diferença conceptual em relação a outros sinais, e que, quando isso acontece, seja necessário analisar se esse conceito atinge um grau suficiente.

29. Além disso, em sua opinião, a compensação que as diferenças de ordem conceptual operam em relação às afinidades nos critérios visual e fonético não seria lógica, ao apoiar-se unicamente na fama do pintor malagueño<sup>20</sup>, sem o relacionar com as mercadorias para que servem, contra a jurisprudência do Tribunal de Justiça assente no acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer<sup>21</sup>.

30. Para o IHMI, a única alegação dos recorrentes juridicamente relevante para efeitos do recurso refere-se à falta de consideração da conexão entre o sinal e os objectos a que alude. A este respeito, o IHMI sustenta que, para a semelhança das marcas, os bens e serviços protegidos apenas têm importância na medida em que influenciem decisivamente a vontade do consumidor.

19 — Acórdãos Phillips-Van Heusen Corp./IHMI, já referido, n.º 54; e de 3 de Março de 2004, Mithlens/IHMI (T-355/02, Colect., p. II-791), pendente de recurso no Tribunal de Justiça.

20 — Entenda-se esta referência em sentido neutro, ou seja, unicamente aplicada à origem comprovada do pintor e não como uma tomada de posição na controvérsia, tão estéril quanto artificial, sobre a sua nacionalidade, francesa ou espanhola.

21 — Acórdão de 22 de Junho de 1999 (C-342/97, Colect., p. I-3819).

31. O IHMI nega a existência de um critério segundo o qual a comparação semântica das marcas se limita aos significados que tenham relação com os produtos, visto que se trata de obter uma visão de conjunto. Por isso, entende que o acórdão recorrido pela herança Picasso constitui justamente uma expressão do princípio da impressão global que esta propriedade comercial cria no público.

32. A DaimlerChrysler desmente o risco de confusão pelo conteúdo ideológico especial da palavra PICASSO e defende que a utilização do nome tinha como propósito precisamente estabelecer um vínculo, perceptível para os utentes, entre os veículos e o artista.

33. É a primeira vez que se debate no Tribunal de Justiça a legalidade desta regra de apreciação do risco de confusão, pelo que convém referir resumidamente o quadro jurisprudencial. No processo SABEL, o Tribunal de Justiça exigiu que fossem ponderados todos os factores relevantes do caso concreto<sup>22</sup>, indicando também que, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em conflito, a apreciação global deve basear-se na impressão de

conjunto que produzem<sup>23</sup>, com especial atenção aos seus elementos distintivos e dominantes<sup>24</sup>.

34. Essa avaliação dos componentes visuais, fonéticos ou conceptuais que se presumam *dominantes* compete, em cada caso concreto, ao órgão jurisdicional que conhecer do litígio. Já afirmei noutro lugar<sup>25</sup> a minha opinião sobre a extensão da fiscalização jurisdicional do Tribunal de Justiça nesta matéria, pelo que basta assinalar que, por força do artigo 58.º do seu Estatuto, o Tribunal de Justiça não pode entrar na análise de uma questão de facto.

35. Essa fiscalização jurisdicional só será pertinente quando a regra controvertida seja utilizada de modo absoluto e *a priori*, ou seja, sem realizar previamente a análise individualizada dos diversos elementos, resultando numa aplicação automática em clara contradição com a jurisprudência do Tribunal de Justiça *supra* referida.

36. Nos seus n.º 54 e 55, o acórdão recorrido ponderou todos os elementos, em conformidade com essa jurisprudência, antes de se centrar naquele que considerou determinante, ou seja, no elemento conceptual.

23 — Acórdão SABEL, já referido, n.º 23.

24 — V. igualmente acórdão Lloyd Schuhfabrik, já referido, n.º 25.

25 — V. n.ºs 58 a 60 das conclusões apresentadas em 14 de Maio de 2002 no processo DKV (acórdão de 19 de Setembro de 2002, C-104/00 P, Colect., p. I-7561).

22 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22).

37. A solução adoptada não causa surpresa, porque a doutrina já tinha avançado que, embora baste a semelhança de um dos elementos para que surja o risco de confusão<sup>26</sup>, a comparação de duas denominações no plano conceptual pode desembocar em duas direcções diametralmente opostas: quer provocando o risco de confusão quer eliminando o que resulta da apreciação fonética das duas marcas em confronto<sup>27</sup>.

b), do Regulamento n.º 40/94, havendo que julgar improcedente o primeiro fundamento de recurso, por infundado.

#### B — Quanto à segunda parte do fundamento

38. Os recorrentes alegam que o Tribunal de Primeira Instância não fundamentou a sua decisão no que se refere aos produtos e ao mercado relevante, como exige a jurisprudência Lloyd Schuhfabrik Meyer, mas o n.º 27 do acórdão referido apenas exige que esses factores sejam tidos em conta quando o órgão jurisdicional *a quo* detecte um certo grau de semelhança visual, fonética e conceptual. A decisão recorrida, ao invés, pronunciou-se em sentido negativo a este respeito, pelo que não estava obrigada a apreciar a sua importância em função da categoria de produtos ou serviços contemplada nem das condições em que são comercializados.

40. Na segunda parte do fundamento único, os herdeiros de um dos pais do cubismo<sup>28</sup> acusam o Tribunal de Primeira Instância de não ter acatado a jurisprudência do Tribunal de Justiça segundo a qual o risco de confusão é tanto mais elevado quanto mais importante for o carácter distintivo da marca anterior<sup>29</sup>, nem a que estabelece que as marcas que tenham um carácter distintivo elevado, intrinsecamente ou graças ao seu renome no mercado, gozam de uma protecção mais ampla<sup>30</sup>.

39. Resulta do exposto, pois, que o acórdão recorrido não violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea

41. Na opinião dos recorrentes, a palavra PICASSO goza desse carácter distintivo substancial, não se vislumbrando de modo

26 — Assim entende, por exemplo, Bender, A. — «Relative Eintragungshindernisse», in Ekey, F./Klipperl, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, pp. 930 e 931; v. igualmente acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 28.

27 — Fernández-Nóvoa, C. — *Tratado sobre derecho de marcas*, 2ª ed., Madrid, 2004, p. 301.

28 — É difícil apurar a origem exacta dessa tendência artística, embora a ideia de traduzir a natureza em cubos, cones e cilindros tenha surgido de um conselho que Cézanne escreveu numa carta a um jovem pintor, tentando talvez dar-lhe a entender que organizara os seus quadros segundo o padrão dessas formas básicas. Gombrich, E. H. — *Historia del arte*, versão espanhola de Rafael Santos Torroella, Alianza Editorial, 5ª edição, Madrid, 1987, p. 481.

29 — Acórdão SABEL, já referido, n.º 24.

30 — Acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 20.

algum que descreva veículos, o que não foi ponderado em primeira instância.

42. Para o IHMI, o Tribunal de Primeira Instância não ignorou a referida regra do acórdão SABEL, uma vez que, na realidade, negou qualquer carácter distintivo ao sinal em questão.

43. Essa operação constitui uma apreciação dos factos, vedada ao Tribunal de Justiça, pelo que a alegação é inadmissível. Só se existisse uma norma jurídica que atribuísse à utilização de um nome de prestígio um carácter distintivo elevado, é que se poderia admitir um erro do órgão jurisdicional de primeira instância. No entanto, na jurisprudência comunitária não se encontra semelhante afirmação<sup>31</sup>.

44. A sociedade interveniente sustenta que o nome PICASSO não tem carácter distintivo no mundo automóvel, pelo que esse carácter não pode ficar reduzido.

45. Se se entender que critica o Tribunal de Primeira Instância por ter menosprezado o carácter distintivo da marca PICASSO, esta parte do fundamento é inadmissível, como sugere o IHMI, por implicar uma apreciação de facto que escapa à competência do Tribunal de Justiça.

46. Não obstante, a própria formulação do articulado de interposição do recurso indica que se recrimina o referido Tribunal por não ter aplicado a regra da maior protecção de que gozam as marcas com forte carácter distintivo.

47. Mas a leitura conjunta dos n.º 55, 57 e 61 do acórdão recorrido sugere que o sinal nominativo PICASSO não possuía essa qualidade como marca de veículos, não devendo, pois, ser-lhe concedida essa protecção mais ampla por ser o nome de um pintor célebre.

48. Por conseguinte, não há razão para imputar ao acórdão recorrido a violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), pelo que a segunda parte do fundamento deve ser julgada improcedente, por infundada.

31 — Em relação aos critérios que servem para apreciar um carácter distintivo elevado, o IHMI remete para os acórdãos do Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/99 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 51); e Lloyd Schufabrik Meyer, já referido, n.º 23.

C — *Quanto à terceira parte do fundamento*

empacotados. Mas, em geral, o interesse do comprador mede-se no instante em que opta por um bem concreto.

49. Nesta parte do fundamento, os recorrentes impugnam o método utilizado pelo Tribunal de Primeira Instância para apreciar o risco de confusão, baseado no nível de atenção do consumidor médio no momento de preparar e fazer a sua escolha de consumo, considerando-o demasiado restritivo, pois, por um lado, os clientes são confrontados com os produtos mesmo quando não têm de decidir se os compram e, por outro, segundo o acórdão Arsenal Football Club<sup>32</sup>, as marcas também desempenham uma função pós-venda.

52. A DaimlerChrysler apoia-se na opinião exposta no acórdão recorrido para corroborar que o grau de atenção dos consumidores é especialmente elevado no momento da aquisição do veículo. Em contrapartida, nega qualquer confusão uma vez consumada a transacção, acrescentando que o comprador se torna especialmente cuidadoso e observador ao tomar a sua decisão, pelo que a análise desse risco deve centrar-se no referido momento.

50. Por conseguinte, para a herança Picasso, a limitação da atenção do consumidor médio ao momento dessa escolha, operada no acórdão recorrido, viola o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, ao ignorar a regra de que o titular de um direito de marca tem de ser protegido contra possíveis confusões, antes e depois da compra.

53. Esta parte do fundamento baseia-se no acórdão Arsenal, cujo conteúdo é, portanto, imprescindível analisar. No seu n.º 57 não se exclui que certos consumidores interpretem o sinal como identificando o Arsenal FC como empresa de proveniência dos produtos, nomeadamente depois de vendidos por M. Reed e transportados para fora da tenda onde estava exposto o aviso de que não são avalizados pelo clube. Mas daí não decorre nenhuma regra geral que obrigue a perpetuar a função da marca após a venda dos objectos que a incorporam.

51. Para o IHMI, nalguns casos, faz sentido atender à diligência dos utentes após a venda, por exemplo, na aquisição de produtos

54. Como o IHMI nota no seu articulado de defesa, o Tribunal de Justiça serviu-se simplesmente do argumento da confusão

32 — Acórdão de 12 de Novembro de 2002 (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 57, a seguir «acórdão Arsenal»).

pós-venda para confirmar que existia uma violação do direito de marca, apesar do letreiro que M. Reed colocou na sua tenda, anunciando que os produtos não eram originários do Arsenal FC. Além disso, a maioria da doutrina não admite que o argumento da *post-sale confusion* seja relevante para analisar o risco de confusão<sup>33</sup>.

55. À luz destas explicações, também não se vislumbra aqui violação alguma do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, pelo que a terceira parte do recurso deve ser julgada improcedente, igualmente por infundada.

#### D — Quanto à quarta parte do fundamento

56. Na quarta parte do fundamento de recurso critica-se a distinção efectuada no n.º 60 do acórdão recorrido consoante o risco de confusão seja apreciado no quadro de um processo de oposição [nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do regulamento] ou em caso de violação do direito de marca [nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea b)], ao contrário do estabelecido pelo Tribunal de Justiça no acórdão Arsenal, já referido.

33 — Baudenbacher, C. e Naumann, A. «Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe», in Baudenbacher, C. e Simon, J. — *Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht*, Basileia, 2003, pp. 1 e seguintes, em especial, p. 47.

57. Na opinião dos recorrentes, esta diferença de tratamento não tem correspondência no texto nem na sistemática do Regulamento n.º 40/94, pois ambas as situações exigem uma análise da confusão pós-venda, sobretudo em presença de produtos como os veículos automóveis, que estão permanentemente expostos ao público na estrada e nos anúncios divulgados em todos os meios de comunicação.

58. O IHMI salienta a evidente disparidade entre os factos do processo Arsenal e os da decisão recorrida, quer no que respeita ao processo, à violação denunciada e à oposição, quer ao objecto em questão: a identidade dos produtos e sinais, no primeiro caso, e a semelhança, no segundo. Neste contexto, o acórdão Arsenal não se pronunciou sobre o risco de confusão no sentido do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104<sup>34</sup>, mas sim sobre a subsunção da utilização controvertida à referida disposição.

59. Para a sociedade interveniente, o referido número do acórdão recorrido significa apenas que, num processo por usurpação,

34 — 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).

podem ganhar importância circunstâncias que não a têm em processos de oposição.

60. No n.º 60 da decisão recorrida, lê-se que indagar o grau de atenção do público em causa a ter em consideração para avaliar o risco de confusão é diferente de ponderar se circunstâncias posteriores à compra podem ter influência na averiguação da eventual violação de um direito de marca, como se reconheceu, no que respeita à utilização de um símbolo idêntico, no acórdão Arsenal, já referido.

61. Neste contexto, essa afirmação apenas salienta a distinção entre, por um lado, a questão do grau de atenção do público para avaliar o risco de confusão de dois sinais, necessariamente semelhantes, porque se fossem idênticos tratar-se-ia da violação de um direito de marca e, por outro lado, a questão da importância de determinadas circunstâncias posteriores à venda com vista a demonstrar uma violação deste direito de propriedade industrial. Como se deduz do n.º 60 referido, o Tribunal de Primeira Instância não alude em momento algum a qualquer disparidade ao analisar o risco de confusão no quadro de um processo de oposição ou de um processo por violação.

62. Portanto, deve considerar-se igualmente infundada a quarta parte do fundamento de recurso.

63. Uma vez que nenhum dos argumentos do único fundamento foi considerado precedente, por serem todos manifestamente infundados, há necessariamente que negar provimento ao recurso.

## V — Breve digressão final

64. O representante legal dos herdeiros de Picasso aproveitou o recurso para explicar o alcance e a frequência que adquiriu o uso, como marca, do nome próprio das pessoas que gozam de grande reputação ou são muito populares, mencionando personagens famosos da História como Napoleão, Churchill ou Gorbachov, criadores como Christian Dior ou Alessi, desportistas como Boris Becker ou Tiger Woods e músicos como Mozart. Referiu o papel desempenhado pelo chamado «merchandising», especialmente em sinais já conhecidos, na promoção de outros produtos sem qualquer relação com o original<sup>35</sup>, por exemplo: Coca-Cola (bebidas), para roupa e artigos de papelaria; Marlboro (cigarros), para roupa; Davidoff (charutos), para cosméticos de luxo. Tais ideias levam-me a fazer algumas reflexões.

35 — Sobre o acórdão Arsenal, já referido, Kilbey, I. — «The ironies of Arsenal v Reed», in *European Intellectual Property Review*, 2004, pp. 479 e seguintes.

65. À partida, a concessão de uma licença pelos herdeiros de Picasso à empresa fabricante de automóveis Citroën para baptizar um modelo do tipo Xara suscitou críticas, designadamente, do director do Museu Picasso de Paris, por receio de que a imagem do génio seja prejudicada de modo irreversível<sup>36</sup> e de que, no terceiro milénio, Picasso seja apenas uma marca de carros.

66. Embora o legislador comunitário ofereça a possibilidade de registar nomes próprios como marcas, podendo-se utilizá-las para os mais diversos produtos e serviços, há que matizar o grau de protecção que merecem ou adquiriram, partindo da função essencial deste direito de propriedade industrial.

67. Já escrevi noutras ocasiões aquilo que entendo que, em minha opinião, constitui o objecto típico do direito de marcas: a protecção da exactidão da informação, proporcionada pelo sinal registado, sobre a

origem empresarial de determinados bens<sup>37</sup>, sem prejuízo de outras funções<sup>38</sup>.

68. Também indiquei anteriormente<sup>39</sup> que a titularidade de uma marca confere ao seu proprietário um monopólio, de modo que, em princípio e regra geral, se encontra em condições de impedir a sua utilização por outros. Esta protecção conferida *ex lege* justifica-se por maioria de razão tratando-se do nome próprio, pois ninguém está a salvo do parasitismo<sup>40</sup>.

69. No entanto, há que efectuar duas precisões relativas à legítima defesa do nome pessoal com que se ganhou prestígio. Em primeiro lugar, quando essa denominação é cedida para ser utilizada num âmbito completamente alheio àquele em se conquistou mérito, não se pode invocar, sem mais, a maior protecção que se deve garantir às marcas de elevado carácter distintivo, fundamentalmente porque, nesse outro contexto, é muito duvidoso que informe sobre a origem empresarial dos bens ou serviços, pelo

37 — V. n.º 26 das conclusões no processo Robelco (acórdão de 21 de Novembro de 2002, C-23/01, Colect., p. I-10913).

38 — Como, por exemplo, a função de elemento de promoção de vendas ou instrumento de estratégia comercial; v. Grynfolgel, C. — «Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques», in *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, n.º 6/2000, pp. 494 e seguintes, em especial p. 500. V., igualmente, as minhas conclusões apresentadas em 13 de Junho de 2002 no processo em que foi proferido o acórdão Arsenal, já referido, em especial os n.ºs 43 e 46 a 49.

39 — V. n.º 50 das conclusões no processo Shield Mark (acórdão de 27 de Novembro de 2003, C-283/01, Colect., p. I-14313).

40 — Assim, o jogador de futebol conhecido como Pelé, cujo pseudónimo foi registado inclusivamente para roupa e artigos de desporto, ao que parece sem qualquer tipo de licença; Decisão n.º 490/1999 da Divisão de Oposição do IHMI, de 20 de Julho de 1999, Pellet/Pelé.

36 — Jornal *El Mundo*, edição de quinta-feira, 6 de Janeiro de 2000; pode ser consultado em <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>

menos à partida. Em segundo lugar, há um certo interesse geral em salvaguardar os nomes de grandes artistas, como património cultural universal, da insaciável cobiça mercantilista, para evitar que se prejudique a sua obra, banalizando-a. É triste imaginar que o consumidor médio, informado e razoavelmente atento e perspicaz, que já não relaciona nomes como Opel, Renault, Ford ou Porsche com os ilustres engenheiros que deram o nome aos seus produtos, passe por um fenómeno semelhante com o nome Picasso num futuro infelizmente não muito longínquo.

## VI — Quanto às despesas

70. Em virtude do disposto no artigo 122.º, conjugado com o artigo 69.º, n.º 2 do Regulamento de Processo, aplicável ao presente recurso por força do artigo 118.º, a parte vencida deve ser condenada nas despesas. Por conseguinte, a ser negado provimento ao fundamento de recurso único invocado pela recorrente, como recomendo, há que exigir-lhe o pagamento das despesas do presente recurso.

## VII — Conclusão

71. À luz dos raciocínios anteriores, proponho ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso interposto pelos titulares da herança Picasso contra o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Junho de 2004 no processo T-185/02, condenando os recorrentes nas despesas do recurso.