

## CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL

PAOLO MENGOZZI

apresentadas em 10 de Fevereiro de 2009<sup>1</sup>

1. Com o presente pedido de decisão prejudicial, a Court of Appeal (England & Wales) submete ao Tribunal de Justiça questões relativas à interpretação do artigo 5.º 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<sup>2</sup>, e do artigo 3.º A, n.º 1, 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<sup>3</sup>, conforme alterada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997<sup>4</sup>.

### I — Enquadramento jurídico

2. O artigo 5.º da Directiva 89/104<sup>5</sup>, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», estatui

«1. 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.

1 — Língua original: italiano.

2 — JO 1989, L 40, p. 1.

3 — JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55.

4 — JO L 290, pág. 18.

5 — A Directiva 89/104 foi recentemente revogada e substituída pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25), que entrou em vigor em 28 de Novembro de 2008, a qual, nos termos do seu primeiro considerando, «por razões de clareza e racionalidade» procedeu à «codificação» da Directiva 89/104/CEE. Os artigos 5.º e 6.º da Directiva 2008/95 reproduzem, sem alterações relevantes, as disposições dos artigos 5.º e 6.º da Directiva 89/104.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habili-

tado 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.

para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

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

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.ºs 1 e 2:

(...)

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

3. O artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 89/104, sob a epígrafe «Limitação dos efeitos da marca», estabelece que « [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

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;

5. O artigo 2.º, ponto 2 A, da Directiva 84/450/CEE, conforme alterada pela Directiva 97/55/CE (a seguir «Directiva 84/450») <sup>6</sup>, define «Publicidade comparativa», para efeitos do mesmo diploma, como «a publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente».

6. O artigo 3.º A, n.º 1, da Directiva 84/450, estabelece o seguinte:

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».

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

(...)

d) Não gerar confusão no mercado entre o anunciante e um concorrente ou entre as marcas, designações comerciais, outros

4. A Directiva 97/55 introduziu na Directiva 84/450, que originariamente só dizia respeito à publicidade enganosa, uma série de disposições em matéria de publicidade comparativa.

6 — A Directiva 84/450 foi, posteriormente, modificada pela Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno («directiva sobre as práticas comerciais desleais») (JO L 149, p. 22), e depois revogada e substituída, a partir de 12 de Dezembro de 2007, pela Directiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (JO L 376, p. 21), que, todavia, mais não é do que uma versão codificada, por necessidades de clareza e racionalização, das disposições da Directiva 84/450, anteriormente em vigor.

sinais distintivos, bens ou serviços do anunciante e do concorrente;

## **II — Processo nacional e questões prejudiciais**

- e) Não desacreditar ou depreciar marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens, serviços, actividades ou situação de um concorrente;

7. A L'Oréal SA, a Lancôme Parfums et Beauté & Cie e os Laboratoires Garnier & Cie (a seguir, colectivamente, «L'Oréal») são sociedades do grupo L'Oréal que, entre outras actividades, se dedica à produção e comercialização de perfumes de luxo.

8. A L'Oréal é titular, entre outras, das seguintes marcas, nacionais (britânicas), internacionais ou comunitárias, registadas para perfumes e outras fragrâncias:

(...)

— as marcas «Trésor»:

- 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;

— a marca nominativa nacional Tresor (sem acento; a seguir «marca nominativa Trésor»)

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

— a marca nominativa e figurativa nacional constituída pela representação de um frasco de perfume, visto de frente e de lado, frasco esse onde surge, nomeadamente, o termo Trésor (a seguir «marca frasco de Trésor»);

- a marca nominativa e figurativa nacional constituída pela representação a cores de uma embalagem de perfume, vista de frente, onde surge, nomeadamente, o termo Trésor (a seguir «marca embalagem de Trésor»);
  - as marcas «Miracle»:
    - a marca nominativa comunitária Miracle (a seguir «marca nominativa Miracle»)
    - a marca nominativa a figurativa comunitária constituída pela representação de um frasco de perfume, visto de frente, frasco onde surge, nomeadamente, o termo Miracle (a seguir «marca frasco de Miracle»);
    - a marca nominativa e figurativa internacional constituída pela representação a cores de uma embalagem de perfume, vista de frente, onde surge, nomeadamente, o termo Miracle (a seguir «marca embalagem de Miracle»);
  - a marca nominativa nacional «Anaïs-Anaïs»;
  - as marcas «Noa»:
    - a marca nominativa nacional Noa Noa;
    - as marcas nominativas e figurativas, nacionais e comunitárias, ambas compostas pelo termo Noa em forma estilizada.
9. A Bellure NV, sociedade de direito belga, iniciou, respectivamente em 1996 e 2001, a comercialização nos mercados europeus de perfumes das gamas Creation Lamis e Dorall, fabricados por sua conta e com o design por si escolhido num país terceiro. A Starion International Ltd (a seguir «Starion») adquiriu esses perfumes à Bellure para os distribuir a grossistas ou «hard discount» no Reino Unido. A Starion também distribuía nesse Estado-Membro perfumes da gama Stitch. A Malaika Investments Ltd, agindo com a denominação comercial Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (a seguir «Malaika»), comercializava no Reino Unido, por grosso, os perfumes da gama Creation Lamis, fornecidos pela Starion.<sup>o</sup> Os perfumes das três gamas referidas imitavam o odor de perfumes de sucesso e eram vendidos, a retalho, a um preço muito baixo (inferior a 4 GBP).

10. No quadro da comercialização destes perfumes no Reino Unido, a Starion e a Malaika utilizavam listas comparativas que estabeleciam uma correspondência, por semelhança de odor, entre cada um desses perfumes e um perfume de luxo identificado mediante referência à marca nominativa pela qual era conhecido (a seguir «listas comparativas»), listas essas que forneciam aos seus revendedores. Nessas listas figuravam as marcas nominativas Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa Noa da L'Oréal.

11. Acresce que quatro perfumes da gama Creation Lamis e um perfume da gama Dorall eram vendidos em frascos e embalagens que apresentavam uma semelhança geral com os frascos e as embalagens dos perfumes Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs ou Noa Noa, ainda que seja pacífico que essa semelhança não era susceptível de induzir os revendedores ou consumidores em erro quanto à origem do produto.

12. A L'Oréal propôs na High Court of Justice (England & Wales) uma acção por contrafacção de marcas contra, entre outras, a Bellure, a Starion e a Malaika. Por um lado, alega que a utilização das listas comparativas pela Starion e pela Malaika configurava uma violação dos direitos decorrentes das próprias marcas nominativas Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa Noa, bem como das marcas nominativas e figurativas Noa, contrária ao artigo 10.º, n.º 1, do Trad Mark Act 1994 (a seguir «TMA»), que transpõe para o direito interno o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104. Por outro lado, a L'Oréal sustenta que a imitação dos nomes, dos frascos e das embalagens dos seus perfumes Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa Noa e a venda de perfumes em frascos e embalagens assim

imitados configurava uma violação dos direitos que decorrem, nomeadamente, das suas marcas nominativas Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa Noa, bem como das marcas frasco e embalagem de Trésor e de Miracle, contrária ao artigo 10.º, n.º 3, do TMA, que transpõe para o direito interno do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104.

13. A High Court julgou procedente a acção contra a utilização das listas comparativas, baseada no artigo 10.º, n.º 1, do TMA, enquanto a acção fundada no artigo 10.º, n.º 3, do TMA só foi julgada parcialmente procedente, tendo sido declarada apenas a contrafacção da marca embalagem de Trésor e da marca frasco de Miracle.

14. A Starion e a Malaika (a seguir «sociedades recorrentes») interpuseram recurso para a Court of Appeal da decisão da High Court. Por sua vez, a L'Oréal, interpôs recurso subordinado para obter a declaração da contrafacção das marcas nominativas Trésor e Miracle, da marca frasco de Trésor e da marca embalagem de Miracle.

15. A Court of Appeal rejeitou o recurso subordinado interposto pela L'Oréal e considerou necessário, para dirimir o litígio,

submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Se um operador comercial, na publicidade dos seus próprios produtos ou serviços, usar uma marca registada que pertence a um concorrente com o objectivo de comparar as características (em especial o odor) dos produtos que comercializa com as características (em especial o odor) dos produtos comercializados pelo seu concorrente ao abrigo daquela marca, fazendo-o de uma forma que não cria confusão nem, de qualquer outro modo, prejudica a função essencial da marca enquanto indicação da origem, cai esse uso no âmbito de aplicação das alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 5.º da Directiva 89/104?
- 2) Se um operador comercial usar, no exercício da sua actividade comercial (em especial numa lista comparativa), uma marca registada muito conhecida com o objectivo de indicar uma característica do seu próprio produto (em especial o seu odor), fazendo-o de uma forma que:
- a) não cria nenhuma probabilidade de confusão; e
- b) não afecta a venda dos produtos protegidos pela marca registada muito conhecida; e
- c) não lesa a função essencial da marca registada enquanto garantia da origem, e não prejudica o renome dessa marca, seja por depreciação ou diluição da sua imagem, seja de qualquer outro modo; e
- d) desempenha um importante papel na promoção do produto desse operador comercial,
- cai esse uso no âmbito de aplicação da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º da Directiva 89/104?
- 3) No contexto do artigo 3.ºA, alínea g), da Directiva 84/450, relativa à publicidade enganosa, que foi introduzido pela Directiva 97/55, relativa à publicidade comparativa, que significado se deve atribuir à expressão «retirar partido indevido» e, em especial, se um operador comercial numa lista comparativa comparar o seu produto com um produto protegido por

uma marca muito conhecida, retira com isso partido indevido do renome dessa marca muito conhecida?

do seu prestígio nem o risco de qualquer destas situações ocorrer;

4) No contexto do artigo 3.ºA, alínea h), da referida directiva, que significado se deve atribuir à expressão «apresent[ar] um bem ou serviço como uma imitação ou reprodução» e, em especial, abrange esta expressão a situação na qual uma parte, sem de modo algum criar confusão ou engano, se limita a afirmar com sinceridade que o seu produto tem uma característica principal (o odor) semelhante à de um produto muito conhecido e que está protegido por uma marca?

c) as vendas do titular da marca não são prejudicadas; e

d) o titular da marca não é de modo algum privado da remuneração pela promoção, manutenção ou valorização da sua marca;

5) Se um operador comercial usar um sinal semelhante a uma marca registada prestigiada e esse sinal não for de tal modo semelhante a uma marca que crie confusão, fazendo-o de uma forma que:

e) porém, o operador comercial obtém uma vantagem comercial com o uso do seu sinal em razão da sua semelhança com a marca registada

a) não prejudica nem põe em risco a função essencial da marca registada enquanto garantia da origem;

esse uso corresponde a tirar «partido indevido» do prestígio da marca registada, na acepção do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 em matéria de marcas?»

b) não se verifica uma diminuição ou uma diluição da marca registada ou

16. Por considerar que as listas comparativas em questão constituem publicidade comparativa na acepção da Directiva 84/450, o órgão jurisdicional nacional sublinha que as primeiras quatro questões prejudiciais são

colocadas para efeitos da decisão sobre a licitude do uso das marcas nominativas da L'Oréal nas listas comparativos das sociedades recorrentes.

outrem é utilizada para distinguir produtos que, não sendo os do operador publicitário, são os do titular da própria marca.

17. Em contrapartida, a quinta questão prejudicial é pertinente para a decisão sobre a licitude da utilização, pelas sociedades recorrentes, de frascos e embalagens similares aos protegidos pela marca embalagem de Trésor e pela marca frasco de Miracle.

19. O órgão jurisdicional de reenvio considera que a difusão dessas listas comparativas junto dos revendedores constitui publicidade na acepção do artigo 2.º, ponto 1, da Directiva 84/450. Com efeito, trata-se de uma mensagem difundida no exercício de uma actividade comercial tendo por fim promover o fornecimento de bens.

### III — Análise jurídica

#### *A — Quanto às quatro primeiras questões prejudiciais*

##### 1. Considerações introdutórias

18. As primeiras quatro questões prejudiciais dizem respeito à utilização, por um operador publicitário, de uma marca de outrem em publicidade comparativa constituída, nomeadamente, por listas comparativas como as em apreço. Nesse contexto, a marca de

20. Por outro lado, conforme salientei, o referido órgão jurisdicional considerou que essa publicidade é comparativa na acepção do artigo 2.º, ponto 2 A, da mesma directiva, noção que implica, nomeadamente, a existência de uma relação de concorrência entre o operador publicitário e a empresa identificada (ou cujos produtos ou serviços são identificados) na mensagem publicitária. A primeira questão prejudicial, que não diz respeito às disposições da Directiva 84/450, refere-se ao uso de uma marca da qual é titular «um concorrente».

21. Na verdade, o próprio órgão jurisdicional concluiu, a partir dos factos que apurou, que «os produtos das partes não estão em

concorrência. Situam-se em diferentes sectores de mercado»<sup>7</sup>. Em meu entender, esta conclusão não obsta a que, no caso em apreço e atenta a grande amplitude que deve ser reconhecida à relação de concorrência exigida por esta disposição, se esteja em presença de publicidade comparativa na acepção do artigo 2.º, ponto 2 A, da Directiva 84/450. A este respeito, limito-me a remeter para as considerações que teci nos n.ºs 63 a 90 das conclusões que apresentei no processo De Landtsheer Emmanuel<sup>8</sup> e nos n.ºs 32 a 42 do acórdão proferido nesse processo<sup>9</sup>, salientando, nomeadamente, que nesse contexto, também são relevantes situações de concorrência potencial e a possibilidade de evolução do estado actual dos mercados e dos hábitos de consumo. Além disso, como foi oportunamente salientado pela L'Oréal, também é relevante uma relação de concorrência que apenas existe num nível intermédio da cadeia distributiva (por exemplo, venda por grosso). Eventualmente, competirá ao órgão jurisdicional de reenvio examinar com mais profundidade a questão da existência, em concreto, da relação de concorrência exigida pela referida norma, à luz dos critérios interpretativos fornecidos por esse acórdão.

22. Para efeitos do presente processo, na falta de elementos que apontem claramente em sentido contrário, importa partir do pressuposto de que parte o órgão jurisdicional de reenvio, ou seja, de que as listas comparativas em questão constituem publicidade comparativa na acepção do artigo 2.º, ponto 2 A, da

Directiva 84/450, sem que, por causa disso, possa questionar-se a admissibilidade da terceira e quarta questões prejudiciais na perspectiva da sua pertinência relativamente ao objecto da lide pendente no órgão jurisdicional nacional.

23. Para responder às quatro questões prejudiciais em análise, nomeadamente às duas primeiras, importa previamente determinar de que modo, no conflito entre a exigência de proteger a marca e a de agilizar o recurso à publicidade comparativa, se coordenam entre si as disposições relativas à protecção da marca contidas na Directiva 89/104, nomeadamente nos seus artigos 5.º e 6.º, e na Directiva 84/450, em especial no artigo 3.º A, n.º 1.

24. No recente acórdão O2<sup>10</sup> o Tribunal de Justiça já prestou alguns esclarecimentos a este respeito. Salientou, nomeadamente, que:

— «a utilização por um anunciante, numa publicidade comparativa, de um sinal

7 — Decisão de reenvio, ponto 7.

8 — Conclusões apresentadas em 30 de Novembro de 2006, no processo C-381/05, cujo acórdão foi proferido em 19 de Abril de 2007 (Colect., p. I-3115).

9 — Referido na nota anterior.

10 — Acórdão de 12 de Junho de 2008 (C-533/06, Colect., p. I-4231).

idêntico ou semelhante à marca de um concorrente para efeitos de identificar os produtos ou os serviços oferecidos por este é considerada uso relativamente aos produtos ou aos próprios serviços do anunciante, na acepção do artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, da Directiva 89/104» e «esse uso é, portanto, susceptível de ser proibido por força, sendo o caso, das referidas disposições»<sup>11</sup>;

- todavia, o titular de uma marca registada não está habilitado, por força destas disposições, a proibir o uso, por um terceiro, numa publicidade comparativa que preenche todos os requisitos de licitude previstos no artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450, de um sinal idêntico ou semelhante à sua marca<sup>12</sup>.

25. O respeito destas condições constitui, portanto, para o referido operador publicitário, um meio de defesa válido numa acção fundada nas disposições nacionais de execução do artigo 5.º, n.ºs 1 ou 2, da Directiva 89/104. A este respeito, não considero correcta, nem necessária, a interpretação constante da decisão de reenvio e compartilhada pela L'Oréal, segundo a qual o respeito daquelas condições permite, por si só, considerar que o uso da marca registada (a seguir,

sucintamente, «marca») de outrem em publicidade comparativa é permitido ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 89/104. Se é possível defender que este uso, respeitando os requisitos previstos no artigo 3.º A da Directiva 84/450, está em «conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial», resta, porém, o facto de a limitação dos efeitos da marca, prevista no artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 89/104, pressupor, também, a satisfação de uma das condições aí previstas, nas alíneas a) a c). Pois bem, no caso em apreço, considero que nenhum desses requisitos pode ser atendido e que, por isso, se presta a «acolher» na Directiva 89/104 o meio de defesa relativo ao respeito dos requisitos de licitude a que se refere o artigo 3.º, n.º 1, da Directiva 84/450. Concordo, nomeadamente, com a posição manifestada na audiência pelo representante da Comissão, segundo o qual o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), apenas diz respeito ao uso de elementos de uma marca que são descritivos de uma das características do produto ou serviço referidas na norma («indicações» descritivas). O acórdão adidas e Adidas Benelux parece-nos confirmar isto mesmo, ao referir que «o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da directiva visa salvaguardar a possibilidade de todos os operadores económicos utilizarem indicações descritivas» e «constitui, portanto (...) uma expressão do imperativo de disponibilidade»<sup>13</sup>. O respeito das condições de licitude previstas no artigo 3.º A, n.º 1, da Directiva 84/450, constitui, em meu entender, um meio de defesa autónomo, que acresce ao dos artigos 6.º e 7.º, n.º 1, da Directiva 89/104 e que pode paralisar uma acção contra uma publicidade comparativa fundada nas disposições nacionais de execução dos artigos 5.º, n.ºs 1 ou 2, desta segunda directiva.

11 — Acórdão O2, já referido, n.ºs 36 e 37.

12 — Acórdão O2, já referido, n.ºs 45 e 51.

13 — Acórdão de 10 de Abril de 2008 (C-102/07, Colect. p. I-2439, n.º 46). V., também, as conclusões do advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer de 16 de Janeiro de 2008, apresentadas no mesmo processo (n.ºs 75 e 78, a que se faz referência no supramencionado número do referido acórdão).

2. Quanto às duas primeiras questões prejudiciais, relativas à interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104

26. Dado que, portanto, o uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca de um concorrente, pelo simples facto de ocorrer no âmbito de uma publicidade comparativa, não se subtrai à aplicação do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, podendo, em determinadas condições, ser proibido com base nessa disposição, deve responder-se às duas primeiras questões prejudiciais examinando, precisamente, essas condições à luz dos elementos fornecidos nas próprias questões.

27. Conforme o próprio órgão jurisdicional de reenvio sublinha, a primeira questão prejudicial, no essencial, já tinha sido por si colocada ao Tribunal de Justiça, com o reenvio prejudicial de que resultou o citado acórdão O2. No caso que esteve na origem desse reenvio, a característica objecto de comparação entre os serviços (de telefone móvel) do operador publicitário e os do titular da marca utilizada por esse operador numa publicidade comparativa, que o órgão jurisdicional identificou, foi o preço, enquanto que no caso que nos ocupa a característica objecto de comparação é o odor (de perfume).

28. Outra diferença entre os dois casos é que no processo O2 foi posto em causa, perante o órgão jurisdicional nacional, o uso por um operador publicitário de um sinal não idêntico, mas similar, à marca de um concorrente, numa situação em que os serviços de um e do outro apresentados na publicidade eram os mesmos. Foi por essa razão que o Tribunal de Justiça, no acórdão O2, respondeu à primeira questão prejudicial, formulada essencialmente nos mesmos termos que a primeira questão prejudicial no presente processo, interpretando apenas a alínea b) do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 e considerando ser desnecessária uma interpretação da alínea a) do mesmo artigo 5.º, n.º 1. No presente caso, porém, o que foi posto em causa no órgão jurisdicional nacional, no âmbito da acção proposta contra as listas comparativas utilizadas pelas sociedades recorrentes, foi o uso por um operador publicitário de um sinal idêntico à marca de outrem para produtos idênticos<sup>14</sup> aos que ostentam essa marca.

29. Por consequência, importa interpretar a primeira questão do presente processo, na qual se invoca a integralidade do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, no sentido de que o órgão jurisdicional pergunta se a alínea a) dessa norma deve ser interpretada no sentido de que o titular de uma marca pode proibir que um terceiro faça uso, numa publicidade comparativa, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos

14 — Refiro-me, obviamente, ao facto de pertencer ao mesmo género de mercadorias, os perfumes, e não à identidade dos produtos na perspectiva das suas características ou qualidade.

àqueles para os quais a marca foi registada, ainda que esse uso não implique, no espírito do público, um risco de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços em causa.

função essencial da marca, que consiste, precisamente, em garantir ao consumidores a origem dos produtos ou serviços, ser prejudicada<sup>15</sup>.

30. Por outro lado, com a segunda questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio solicita, expressamente, uma interpretação apenas da alínea a) do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, para saber se, com base nessa alínea, o titular de uma marca *de prestígio* pode impedir que um terceiro faça uso, no exercício da sua actividade comercial, nomeadamente em publicidade comparativa, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada, mesmo quando o referido uso, ao mesmo tempo que desempenha um papel importante na promoção dos produtos do terceiro, não implica um risco de confusão para o público quanto à origem dos produtos ou serviços em questão, não afecta a venda dos produtos ou serviços que ostentam a referida marca e não prejudica, de modo algum, a sua notoriedade.

31. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a existência de um risco de confusão para o público quanto à origem dos produtos ou serviços, isto é, o risco de o público poder ficar convencido de que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente, tem, necessariamente, que existir para que o uso de um sinal idêntico à marca de outrem possa considerar-se proibido ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104. Dito de outra forma, a proibição imposta por esta norma só vale quando exista o risco de a

32. Deverá concluir-se da mesma forma relativamente à proibição estabelecida pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da referida directiva?

33. A esta pergunta — à qual, no seguimento do acórdão O2 e como referido pelas sociedades apelantes, deve responder-se prescindindo da possibilidade de opor àquela proibição uma defesa assente no artigo 6.º da Directiva 89/104 ou no artigo 3.º A, n.º 1, da Directiva 84/450 — a Comissão sugere que seja dada resposta afirmativa. No seu entender, o artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, na sua integralidade, visa proteger, exclusivamente, a função essencial da marca, que é, precisamente, garantir ao público a identidade de origem do produto que a ostenta. Em apoio desta posição refere, nomeadamente, os acórdãos Arsenal, Anheuser-Busch e Adam Opel<sup>16</sup>. A primeira questão prejudicial deveria, assim, obter resposta negativa. As sociedades recorrentes têm a mesma opinião.

15 — Acórdão de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff, (C-292/00 Colect., p. I-389, n.º 28), e O2, já referido (n.ºs 47 e 57 a 69 e a jurisprudência aí indicada).

16 — Acórdãos de, respectivamente, 12 de Novembro de 2002 (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 51); 16 de Novembro de 2004 (C-245/02, Colect., p. I-10989, n.º 59), e 25 de Janeiro de 2007 (C-48/05, Colect., p. I-1017, n.º 21).

34. A L'Oréal e o Governo francês, pelo contrário, defendem uma resposta afirmativa à primeira questão prejudicial, sublinhando que o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 80/104, não visa proteger apenas a função da marca que consiste em garantir ao público a identidade de origem do produto que a ostenta, fornecendo, também, uma protecção para as outras funções da marca. A este respeito, são invocados o décimo considerando da referida directiva e os acórdãos Arsenal, Anheuser-Busch e Adam Opel, já referidos. A L'Oréal defende que a referida disposição protege, nomeadamente, as «funções de comunicação» da marca, como se deduz dos acórdão do Tribunal de Justiça Parfums Christian Dior<sup>17</sup> e Boehringer Ingelheim e o.<sup>18</sup>, bem como do acórdão do Tribunal de Primeira Instância «VIPS»<sup>19</sup>. Também o Governo francês, que evoca a função da marca que «consiste em permitir ao seu titular controlar e proteger a imagem da própria marca junto dos consumidores» remete para o acórdão Parfums Christian Dior, que teria reconhecido essa função precisamente por referência a marcas de prestígio de perfumes de luxo.

35. Recordo que, nos termos do nono considerando da Directiva 89/104, «é fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros» e «que tal não priva os Estados-Membros da faculdade de

conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio».

36. Quanto ao primeiro aspecto, observo que o alcance da protecção harmonizada das marcas *prescrita* pela Directiva 89/104 resulta, essencialmente, do artigo 5.º, n.ºs 1 e 3 e das limitações previstas nos artigos 6.º e 7.º da mesma directiva.

37. Quanto ao segundo aspecto, o artigo 5.º, n.º 2, da Directiva *permite* aos Estados-Membros atribuir às marcas de prestígio uma protecção reforçada em relação à prevista pelo artigo 5.º, n.º 1. Efectivamente, e ao contrário desta última norma, o artigo 5.º, n.º 2, não impõe aos Estados-Membros que introduzam nos seus direitos nacionais a protecção nele definida, antes se limitando a conceder-lhes a possibilidade de o fazerem. Para tal, desde que um Estado-Membro tenha avocado essa faculdade, as marcas que gozam de prestígio beneficiam, no seu território, tanto da protecção conferida pelo artigo 5.º, n.º 1, como da concedida pelo artigo 5.º, n.º 2, da directiva<sup>20</sup>.

38. No que diz respeito à protecção que deve ser obrigatoriamente conferida à marca, por força do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, a posição da Comissão, segundo a qual esta

17 — Acórdão de 4 de Novembro de 1997 (C-337/95, Colect., p. I-6013).

18 — Acórdão de 26 de Abril de 2007 (C-348/04, Colect., p. I-3391).

19 — Acórdão de 22 de Março de 2007, SIGLA/IHMI-Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Colect., p. II-711).

20 — Acórdão Davidoff, já referido (n.ºs 18 e 19)

disposição se destina a proteger apenas a função de indicação de origem da marca, não é, na verdade, absurda. O décimo considerando da Directiva 89/104, referindo-se, em termos gerais, à «protecção conferida pela marca registada», indica, sem que aparentemente pretenda reportar-se apenas às hipóteses de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços, «que o risco de confusão (...) constitui a condição específica da protecção». O facto de, nos termos do referido considerando, a protecção ser «absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços» poderia significar apenas que, nesse caso, o titular da marca não tem que provar o risco de confusão<sup>21</sup>, na medida em que o mesmo se presume<sup>22</sup>, e não necessariamente que o uso da marca pode ser proibido, mesmo na ausência desse risco. No acórdão *adidas e Adidas Benelux*<sup>23</sup> é possível ler que «o risco de confusão é a condição específica da protecção conferida pela marca registada, nomeada-

mente contra a utilização por terceiros de sinais não idênticos».

39. Porém, se resulta efectivamente do mesmo décimo considerando que o objectivo da protecção em questão «consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca»<sup>24</sup>.

40. Foi também valorizando esse elemento interpretativo que o Tribunal de Justiça, no acórdão *Arsenal*<sup>25</sup>, afirmou pela primeira vez «que o direito exclusivo previsto pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva foi concedido para permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular da marca, ou seja, assegurar que a marca possa cumprir *as suas funções próprias*» e que «[o] exercício deste direito deve, por conseguinte, ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro afecta ou é susceptível de afectar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é a de garantir aos consumidores a proveniência do produto».

41. Se é certo que estas afirmações foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça nos sucessivos acórdãos *Anheuser Busch*<sup>26</sup> e

21 — Foi neste sentido que o advogado-geral F. G. Jacobs, nas conclusões de 17 de Janeiro de 2002, apresentadas no processo C-291/00, cujo acórdão foi proferido em 20 de Março de 2003, LTJ Diffusion (Collect., p. 1-2799, n.º 33 a 39), entendeu o carácter absoluto da protecção da marca referido no décimo considerando da Directiva 89/104, para concluir que «a protecção que as disposições pertinentes concedem aos titulares de marcas é principalmente fundamentada na existência de um risco de confusão, cuja prova é supérflua quando duas marcas (ou a marca e o sinal) e os produtos abrangidos não forem simplesmente similares, mas idênticos» e que «os artigos 4.º n.º 1, alínea a), e 5.º n.º 1, alínea a), da directiva [89/104] só devem aplicar-se nesses casos, uma vez que a existência de um risco de confusão pode presumir-se sem mais indagações». Além disso, é no mesmo sentido que se deve entender a afirmação constante do n.º 49 do referido acórdão, segundo a qual «[o] artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva não exige a prova de [um] risco [de confusão para o público] para atribuir uma protecção absoluta em caso de identidade do sinal e da marca assim como dos produtos ou dos serviços».

22 — Recordo que, nos termos do artigo 16.º, n.º 1, do «Acordo TRIPS» (Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio), anexo ao acordo que criou a Organização Mundial do Comércio, assinado em Marrakech, em 15 de Abril de 1994 e aprovado em nome da Comunidade Europeia, em relação às matérias da sua competência por Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, (JO 1994 L 336, pág. 1) - «no caso de utilização de um sinal idêntico para produtos ou serviços idênticos presumir-se-á da existência de um risco de confusão». A este respeito, v. também as conclusões do advogado-geral A. Tizzano de 29 de Junho de 2004, no acórdão *Anheuser Bush*, já referido (em especial, n.º 71 a 77).

23 — Já referido (n.º 28). Sublinhado nosso.

24 — Sublinhado nosso.

25 — Já referido (n.º 51). Sublinhado nosso.

26 — Já referido (n.º 59).

Adam Opel<sup>27</sup>, é possível observar, quanto ao seu alcance, uma certa evolução.

42. No processo Arsenal, o Tribunal de Justiça foi, nomeadamente, chamado a «determinar se o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva habilita o titular da marca a proibir que um terceiro faça uso na vida comercial de um sinal idêntico à marca para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registada ou se este direito de oposição pressupõe a presença de um interesse específico do titular enquanto titular da marca, na medida em que o uso do sinal em questão por um terceiro deve afectar ou ser susceptível de afectar uma das funções da marca»<sup>28</sup>.

43. Foi nesse contexto que o Tribunal de Justiça teceu as considerações transcritas no n.º 40 *supra*, para em seguida concluir que «o titular não pode proibir o uso de um sinal idêntico à marca para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registada se este uso não puder prejudicar os seus interesses próprios como titular da marca, tendo em conta as funções desta»<sup>29</sup>.

44. Assim, aquilo que parece poder retirar-se do acórdão Arsenal é, em síntese, que o uso de um sinal idêntico à marca para produtos

idênticos àqueles para os quais a marca foi registada não acarreta *necessariamente* prejuízo ou risco de prejuízo às funções da marca e que *apenas* na presença de um prejuízo ou risco de prejuízo para uma das funções da marca é que o uso de um sinal idêntico a esta por parte de um terceiro pode ser proibido por força do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 (o exercício do direito exclusivo está, por isso, «reservado» para estes casos). Foi por essa razão que o Tribunal de Justiça considerou que algumas utilizações com intuítos puramente descritivos estão excluídas do âmbito de aplicação do artigo 5.º, n.º 1, da directiva: não ofendem nenhum dos interesses protegidos pela norma e não se incluem, portanto, na noção de uso na acepção da mesma norma<sup>30</sup>.

45. Como resulta do n.º 16 do acórdão Céline<sup>31</sup>, o acórdão Arsenal elevou o prejuízo (ou o risco de prejuízo) para uma das funções da marca à categoria de requisito para o exercício do direito exclusivo, de acordo com o artigo 5.º, n.º 1, alínea a). Porém, vistas bem as coisas, isto não significa, ainda, o reconhecimento de que o uso da marca por um terceiro pode ser proibido com base na referida norma, quando exista um prejuízo ou risco de prejuízo para *qualquer uma* das funções da marca ou, por outras palavras, que todas as funções que a marca pode desempenhar se encontram *juridicamente protegidas* pela mesma norma. No acórdão Arsenal não se identificam as diversas funções da marca, nem se afirma de modo inequívoco que todas essas funções estão juridicamente protegidas

27 — Já referido (n.º 21).

28 — Acórdão Arsenal, já referido (n.º 42).

29 — Acórdão Arsenal, já referido (n.º 54).

30 — Acórdão de 14 de Maio de 2002, Hölderhoff (C-2/00, Colect., p. I-4187, n.º 16), e acórdão Arsenal, já referido (n.º 54).

31 — Acórdão de 11 de Setembro de 2007 (C-17/06, Colect., p. I-7041).

pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104. Acresce que o Tribunal de Justiça identificou na factualidade em causa no processo principal um prejuízo (ou o risco de prejuízo) para a função essencial da marca, ou seja, «a garantia de proveniência»<sup>32</sup>. Poderia, portanto, considerar-se que, no acórdão Arsenal, o Tribunal de Justiça apenas teve a intenção de não excluir, sem no entanto reconhecer, a protecção, com base na referida norma, de funções da marca diferentes da função essencial, deixando, definitivamente, a questão ainda em aberto.

46. Porém, posteriormente, com o acórdão Adam Opel, parece-me que o Tribunal de Justiça deu um passo em frente no reconhecimento da protecção, com base na referida norma, das funções da marca que não a função essencial.

47. Se nesse acórdão, o Tribunal de Justiça, ao desenvolver as considerações constantes do n.º 40 *supra*, começou por salientar que «a aposição, por um terceiro, de um sinal idêntico a uma marca registada para brinquedos em miniaturas de veículos só pode ser proibida, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, se prejudicar ou for susceptível de prejudicar as funções dessa marca»<sup>33</sup>, depois, em conclusão, retomou esse conceito, omitindo, porém, o termo «só», ao declarar que «quando uma marca é registada simultaneamente para veículos automóveis —

relativamente aos quais goza de prestígio — e para brinquedos, a aposição por um terceiro, sem autorização do titular da marca, de um sinal idêntico a essa marca em miniaturas de veículos da referida marca, de modo a reproduzir fielmente esses veículos, e a comercialização das referidas miniaturas (...) constituem, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, um uso que o titular da marca está habilitado a proibir, *se esse uso prejudicar ou for susceptível de prejudicar as funções da marca, enquanto marca registada para brinquedos*»<sup>34</sup>. Não será abusivo considerar que esta tomada posição não equivale, simplesmente, à afirmação segundo a qual na não existindo prejuízo (ou risco de prejuízo) para uma função da marca, a protecção prevista no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), não é accionável (nenhuma protecção *se nem sequer uma* das funções da marca for prejudicada ou corra o risco de o ser), mas que se traduz na afirmação segundo a qual para se accionar a referida protecção se exige um prejuízo (ou o risco de prejuízo) para qualquer uma das funções da marca (protecção *se qualquer uma* das funções da marca for prejudicada ou corra o risco de o ser).

32 — Acórdão Arsenal, já referido (n.º 61).

33 — Acórdão Adam Opel, já referido (n.º 22). Sublinhado nosso.

34 — Acórdão Adam Opel, já referido (n.º 37). Por analogia, confrontar os n.ºs 26 e 36 do acórdão Céline, já referido: de acordo com o primeiro «o uso, por um terceiro não autorizado, de um sinal idêntico a uma marca registada para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais essa marca foi registada só pode ser proibido, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, se prejudicar ou for susceptível de prejudicar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial de garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou serviços» (sublinhado nosso); de acordo com o segundo, no qual já não surge o termos «só», «o uso, por um terceiro não autorizado, de uma denominação social, de um nome comercial ou de uma insígnia idêntica a uma marca anterior, no âmbito de uma actividade de comercialização de produtos idênticos àqueles para os quais essa marca foi registada, constitui um uso que o titular pode proibir ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva, se se tratar de um uso para produtos que prejudique ou seja susceptível de prejudicar as funções da marca».

48. Aliás, naquele acórdão, o Tribunal de Justiça tão pouco refere quais são as funções da marca diferentes da sua função essencial, não tendo, por outro lado, sido alegado no processo principal que o uso da marca em questão prejudica, «para além da sua função essencial, outras funções dessa marca»<sup>35</sup>.

49. Mas, essa progressiva explicitação, na jurisprudência, da ideia de uma protecção das funções da marca diferentes da de garantia de proveniência, por via do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), levanta algumas questões importantes, como sejam, precisamente, a de definir quais são essas funções e, ainda a de verificar de que modo a referida protecção se concilia e coordena com a protecção prevista para a marca de prestígio no artigo 5.º, n.º 2, da directiva em questão, uma vez que esta última norma, na parte em que se refere ao prejuízo para o carácter distintivo ou o prestígio dessa marca, parece, também, pretender defender funções da marca.

50. Quanto ao primeiro aspecto, saliento que nem a Directiva 89/104, nem, ao que me parece, a jurisprudência do Tribunal de Justiça oferecem um lista e uma descrição das funções da marca diferentes daquela de garantia de proveniência.

51. O advogado-geral F. G. Jacobs deu, a este propósito um contributo útil nas conclusões que apresentou no processo Parfums Christian Dior<sup>36</sup>. Depois de ter observado que «[o] Tribunal de Justiça, apesar de ter sempre sublinhado que as marcas têm por função referir a origem dos produtos (...) não pretendeu dizer que os direitos de marca apenas podem ser invocados para salvarguardar esta única função», referiu outras possíveis funções da marca, considerando-as, porém, parte integrante ou mesmo derivações daquela função essencial: a «função de qualidade ou garantia» da marca, ou seja, a de símbolo das «qualidades que os consumidores associam a determinados produtos e serviços», de garantia «que os produtos ou serviços correspondem às expectativas» e «de ‘comunicação’, investimento ou publicidade» que «decorrem do facto de os investimentos feitos para promover um produto serem geridos em torno da marca» e teriam, portanto, «um valor digno de protecção enquanto tal, mesmo na ausência de abuso que descaracterize a origem ou a qualidade»

52. Por sua vez, o advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer, nas conclusões que apresentou no processo que deu origem ao já referido acórdão Arsenal<sup>37</sup>, considerou «ser um reducionismo simplista limitar a função da marca à indicação da origem empresarial», salientando que «a experiência ensina que, na maior parte dos casos, o utente desconhece quem produz os bens que consome», enquanto «a marca adquire vida própria e (...) expressa uma qualidade, uma reputação e mesmo, em determinados casos, uma forma de entender a vida». Considerando «o funcionamento actual do mercado e o comportamento do consumidor médio» o mesmo «não

35 — Acórdão Adam Opel, já referido (n.º 25).

36 — Conclusões de 29 de Abril de 1997 (n.ºs 39, 41 e 42).

37 — Conclusões de 13 de Junho de 2002 (n.ºs 46 e 47).

encontr[ou] qualquer razão para que essas outras funções da marca não sejam objecto de protecção e apenas se proteja a que indica a origem empresarial dos bens e dos serviços»<sup>38</sup>.

53. No que diz respeito à garantia de qualidade ou, talvez de forma mais precisa, da constância (ou homogeneidade) qualitativa dos produtos da marca, já foi dito tratar-se, no máximo, de um aspecto da função de garantia de origem<sup>39</sup>. O direito exclusivo conferido pela marca protege os interesses do titular da marca e não pode ser invocado pelos consumidores para obterem uma determinada qualidade dos produtos. Não obstante corresponder, em geral, ao interesse do produtor titular da marca, a constância qualitativa não é, obviamente, assegurada, por si só, pela identidade de origem do produto e do consequente controlo unitário da qualidade do mesmo garantido pela marca. Como observou recentemente a advogada-geral J. Kokott, «o direito de marcas visa garantir a possibilidade de um controlo sobre a qualidade dos produtos e não o exercício efectivo deste controlo»<sup>40</sup>. Assim, a marca permite ao seu titular não só evitar que surjam como seus produtos que o não são (função de garantia de

origem), mas também evitar que produtos seus possam sofrer, nas fases de comercialização que se seguem ao seu lançamento no mercado, por si ou com o seu consentimento, alterações na qualidade que este não autorizou (v. artigo 7.º, n.º 2, da Directiva 89/04).

54. Quanto às funções de comunicação desempenhadas pela marca, a que faz referência a L'Oréal, não há dúvidas de que a marca pode veicular, junto dos consumidores, informações de diversa natureza relativamente ao produto que identifica. Pode tratar-se de informações transmitidas directamente pelo sinal que compõe a marca (por exemplo, informações relativas às características materiais do produto transmitidas pelos elementos descritivos eventualmente contidos numa marca complexa) ou, mais frequentemente, de informações «acumuladas»<sup>41</sup> na marca por força das actividades de promoção e publicidade desenvolvidas pelo titular — por exemplo, mensagens relativas às características imateriais que venham a integrar uma imagem do produto ou da empresa em termos gerais (por exemplo, a qualidade, a fiabilidade, a seriedade, etc.) ou particulares (por exemplo, um certo estilo, o luxo, a força). Esta atitude informativa da marca é merecedora de protecção, mesmo quando o uso desta por um terceiro não seja de molde a gerar confusão quanto à proveniência dos produtos ou serviços<sup>42</sup>.

38 — Quanto às funções da marca, ver, também, as conclusões do advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer de 19 de Janeiro de 2006, no processo C-259/04, cujo acórdão foi proferido em 30 de Março de 2006, Emanuel (Colect., p. I-3089, n.º 41 a 45).

39 — Neste sentido, ver a comunicação de Lord Mackenzie Stuart intitulada «Les travaux de la Cour de Justice de Communautés européennes», in *Marque et droit économique — Les fonctions de la marque* (Actos do Congresso de 6 a 7 de Novembro de 1975), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Paris, 1976, em especial, pags. 261 e 262.

40 — Conclusões de 3 de Dezembro de 2008 no processo C-59/08, Copad, ainda pendente (n.º 50).

41 — A eficaz imagem da marca como «acumulador de informações transmitidas de outra forma» pertence a G. De Sena, «Il diritto dei marchi — Marchio nazionale e marchio comunitario», Giuffrè, Milão, 2007, p. 52.

42 — Ver, a este respeito, as conclusões da advogada-geral E. Sharpston no processo C-252/07, cujo acórdão foi proferido em 27 de Novembro de 2008, Intel Corporation (Colect., p. I-8823, n.º 8 a 13), bem como o acórdão do Tribunal de Primeira Instância VIPS, já referido (n.º 35).

55. Como recordou a L'Oréal, a jurisprudência do Tribunal de Justiça já reconheceu como digna de protecção e objecto da mesma, através da atribuição do direito exclusivo previsto no artigo 5.º da Directiva 89/104, a «reputação» da marca. O Tribunal de Justiça considerou que «o prejuízo causado à reputação da marca pode, em princípio, constituir um motivo legítimo, na acepção do artigo 7.º, n.º 2, da directiva, susceptível de justificar que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos que ele lançou no mercado na Comunidade ou que aí foram comercializados com o seu consentimento»<sup>43</sup>.

56. Em especial, o facto de a apresentação de um produto reacondicionado prejudicar a reputação da marca que o identifica constitui um motivo legítimo na acepção da referida norma<sup>44</sup>. Assim, por exemplo, «um produto farmacêutico reacondicionado poderá ser apresentado de forma inadequada e, portanto, prejudicar a reputação da marca, nomeadamente, quando a embalagem ou o rótulo, apesar de não serem defeituosos, de má qualidade ou pouco cuidados, sejam de natureza a afectar o valor da marca, prejudicando a imagem de seriedade e de qualidade inerente a tal produto e a confiança que ele é susceptível de inspirar no público em causa»<sup>45</sup>. Acresce que, quando um revendedor utiliza uma marca para anunciar a posterior comercialização de produtos de luxo e de prestígio dessa marca, deve esforçar-se «por evitar que a sua publicidade afecte o valor da marca, prejudicando o seu aspecto e a imagem de prestígio dos produtos

em causa, bem como a sensação de luxo que deles emana»<sup>46</sup>.

57. Estas afirmações, embora confirmem que a protecção conferida à marca através da atribuição do direito exclusivo previsto no artigo 5.º da Directiva 89/104, extravasa a necessidade de proteger a função de garantia de origem da marca e, portanto, a existência de um risco de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços, deixam, porém, em aberto a questão de saber em que medida a protecção das funções de comunicação da marca, em especial do elemento de reputação da mesma, contra o uso de um sinal idêntico à marca para produtos idênticos, integra o âmbito do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 (com isto abrangendo todas as marcas e não apenas as que gozam de prestígio) e em que medida o do artigo 5.º, n.º 2, da mesma directiva, norma que, de acordo com jurisprudência assente, prevê também, apenas em relação às marcas de prestígio, uma protecção que prescindida da existência de um risco de confusão para o público<sup>47</sup>. Questão que se afigura delicada, sobretudo se se considerar o facto de:

- o regime estabelecido pelas duas disposições ser diferente, uma vez que a protecção prevista no artigo 5.º, n.º 1, é

43 — Acórdão Parfums Christian Dior, já referido (n.º 43).

44 — Acórdãos 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 75); Parfums Christian Dior, já referido (n.º 43), e Boehringer Ingelheim e o., já referido (n.ºs 20 e 21).

45 — Acórdão Boehringer Ingelheim, já referido (n.º 43).

46 — Acórdão Parfums Christian Dior, já referido (n.ºs 44 e 45).

47 — Ver, neste sentido, acórdãos de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 20); de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (C-408/01, Colect., p. I-2537, n.ºs 27 a 30), e Adidas e Adidas Benelux, já referido (n.ºs 40 e 41).

obrigatória para os Estados-Membros, enquanto que a prevista no artigo 5.º, n.º 2, é facultativa;

- o Tribunal de Justiça, a partir do acórdão Davidoff, ter estabelecido que o artigo 5.º, n.º 2, se aplica igualmente em relação aos produtos e serviços que sejam *idênticos* ou semelhantes — e não apenas, como consta expressamente dessa norma, em relação aos produtos e aos serviços não similares — àqueles para os quais a marca está registada<sup>48</sup>.

58. A previsão de uma protecção facultativa, na acepção do artigo 5.º, n.º 2, contra o prejuízo para o prestígio de uma marca resultante do uso de um sinal idêntico para produtos idênticos parece opor-se à ideia segundo a qual o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), se destina a proteger todas as funções da marca contra esse uso. Nesse sentido, parece preferível, interpretando o alcance desta última norma, ficar pela perspectiva adoptada no acórdão Arsenal (nenhuma protecção *se nem sequer uma* das funções da marca for prejudicada ou corra o risco de o ser), em vez daquela que parece resultar do acórdão Adam Opel (protecção *se qualquer* função da marca for prejudicada ou corra o risco de o ser). Porém, não é de excluir que a interpretação ampla do artigo 5.º, n.º 2, seguida pela jurisprudência iniciada com o acórdão Davidoff, que referimos no segundo travessão do

parágrafo anterior, cubra, para além, naturalmente, das hipóteses expressamente previstas nessa disposição, as hipóteses de uso de um sinal idêntico à marca de prestígio para um produto ou serviço similar, de uso de um sinal similar à marca de prestígio para um produto ou serviço idêntico e de uso de um sinal similar à marca de prestígio para um produto ou serviço similar, mas não, também, a de um uso de um sinal idêntico à marca de prestígio para um produto ou serviço idêntico, a qual ficaria sujeita ao artigo 5.º, n.º 1, alínea a).

59. Porém, à luz das circunstâncias do caso em apreço e para responder às questões colocadas pela Court of Appeal, não é necessário aprofundar em demasia a análise dos problemas interpretativos delineados nos dois números anteriores, nem chegar a uma descrição exaustiva das funções que podem ser protegidas ao abrigo do artigo n.º 5, alínea a).

60. A este respeito, observo que as primeiras duas questões prejudiciais resultam da conclusão do órgão jurisdicional nacional de que não existe, no caso em apreço, nem um risco de confusão para o público quanto à origem dos produtos e, portanto, de prejuízo para a função essencial das marcas para a qual se procura obter protecção, nem um prejuízo para o prestígio dessas marcas e, assim, para as funções (de comunicação) que estas desenvolvem devido a esse prestígio. A L'Oréal não alega um prejuízo para outras funções das

48 — Acórdãos já referidos, Davidoff (n.º 30), Adidas-Salomon e Adidas Benelux (n.ºs 19 e 20), e Adidas e Adidas Benelux (n.º 37).

suas marcas diferentes daquelas que acabámos de referir. De resto, nas suas observações escritas, depois de ter invocado as funções de comunicação das marcas para as quais pede protecção, a L'Oréal também não alega um prejuízo (ou o risco de prejuízo) para o prestígio das mesmas, mas apenas que o denunciado uso das mesmas permite às sociedades recorrentes tirar um partido indevido desse prestígio<sup>49</sup>. Ora, o facto de tirar esse partido indevido não implica, ao contrário das hipóteses de depreciação ou aviltamento da marca de prestígio, que o referido uso comprometa, ou possa comprometer, as funções de comunicação que as marcas em questão desenvolvem graças ao seu prestígio.

61. Considero, assim, que se pode responder à primeira e à segunda questões prejudiciais declarando que o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca registada não tem legitimidade para proibir o uso por um terceiro, numa publicidade comparativa, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada, quando esse uso não prejudique, nem corra o risco de prejudicar, a função essencial da marca como garantia de origem, nem qualquer outra função da mesma marca, e isto mesmo que o referido uso desempenhe um papel significativo na promoção do produto do operador publicitário, permitindo, nomeadamente, a este último retirar uma vantagem indevida do renome da marca.

62. Porém, desde já sublinho que este uso da marca, se não pode ser proibido com base no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104, poderá, naturalmente, estando preenchidos os requisitos, ser proibido ao abrigo (das disposições nacionais de transposição) do artigo 5.º, n.º 2, da mesma directiva e/ou do artigo 3.º A, n.º 1, da Directiva 84/450.

63. É precisamente sobre esta última norma que se centram a terceira e quarta questões prejudiciais, que apreciarei nesta ordem, não sem contudo salientar, a título prévio, que a acção que a L'Oréal propôs a propósito das listas comparativas em questão baseia-se, de acordo com a decisão de reenvio, apenas na disposição nacional que transpõe o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 (o artigo 10.º, n.º, da TMA) e não, também, na norma que transpõe o artigo 5.º, n.º 2, da mesma directiva ou, directamente, nas disposições relativas à publicidade comparativa.

64. Competirá ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar — caso deva considerar, à luz da resposta que o Tribunal de Justiça irá dar às primeiras duas questões prejudiciais, que não se encontram preenchidas, no presente caso, os requisitos de aplicação do artigo 10.º, n.º 1, da TMA — se, na perspectiva do seu direito interno, mesmo da natureza processual, a terceira e a quarta questões prejudiciais continuam a ser relevantes para efeitos de resolução do litígio no que respeita à licitude do uso das listas comparativas.

49 — Ver, nomeadamente, os n.ºs 89 e 90 e 110 a 113 das observações escritas da L'Oréal.

## 3. Quanto à terceira questão prejudicial

65. Com a terceira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio convida o Tribunal de Justiça a interpretar a expressão «retirar partido indevido» utilizada no artigo 3.º A, n.º 1, alínea g), da Directiva 84/450. Partindo do pressuposto, que nem sequer as sociedades recorrentes contestam, de que o uso das listas comparativas lhes permite retirar partido do prestígio dos perfumes de luxo da L'Oréal e sublinhando que qualquer tipo de comparação publicitária com um produto bem conhecido no mercado implica, virtualmente, um elemento significativo de «free riding», o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, na segunda parte da questão prejudicial, se a comparação com um produto de uma marca de prestígio, feita numa lista comparativa, permite, por si só, ao operador publicitário retirar partido indevido do prestígio daquela marca.

66. Conforme salientei em conclusões anteriores<sup>50</sup>, a publicidade comparativa tem, a maior parte das vezes, por objecto a comparação com um concorrente mais instalado e por isso produz, *per se*, um certo efeito de «arrastamento» associado à reputação deste ou dos seus sinais distintivos. Se o legislador empregou, no artigo 3.º, A, n.º 1, alínea g), da Directiva 84/450, o adjectivo «indevido», foi, evidentemente, porque considerou que a existência de uma vantagem, para o operador publicitário, decorrente da notoriedade dos

sinais distintivos do concorrente não é, em si mesma, suficiente para justificar uma proibição da publicidade comparativa<sup>51</sup>. Para esse fim é necessário que essa vantagem seja «indevida». Não deve, com efeito, ignorar-se que a Directiva 97/55 exprime, claramente, uma *preferência* do legislador comunitário pela publicidade comparativa, a qual pode constituir um meio legítimo para informar o consumidor e estimular a concorrência entre os fornecedores de bens e de serviços, no interesse dos consumidores (ver segundo e quinto 'considerandos')<sup>52</sup>, tanto mais que, de acordo com jurisprudência assente, «as condições exigidas para a publicidade comparativa devem ser interpretadas no sentido mais favorável a esta»<sup>53</sup>.

67. Em meu entender, a segunda parte da questão prejudicial em análise deve, portanto, receber resposta negativa.

68. Porém, com a referida questão também se pretende, genericamente, apurar os critérios que permitem qualificar como indevido o proveito retirado do prestígio de uma marca através de publicidade comparativa.

50 — Conclusões de 31 de Janeiro de 2008 no processo O2, já referido (n.º 56).

51 — O advogado-geral P. Léger, nas suas conclusões de 8 de Fevereiro de 2001, apresentadas no processo C-112/99, cujo acórdão foi proferido em 25 de Outubro de 2001, Toshiba (Colect., p. I-7945, n.º 76), refere que a disposição em análise, ao empregar o termo «indevidamente», não pode exprimir melhor «a ideia de que uma parte do benefício [do] renome é inevitavelmente desviada para [operador publicitário]».

52 — V. acórdãos já referidos, De Landtsheer Emmanuel (n.ºs 34 e 62) e O2 (n.ºs 38 e 39).

53 — Acórdão De Landtsheer Emmanuel, já referido (n.º 35 e a jurisprudência aí indicada).

69. A L'Oréal remete para a definição contida nas conclusões apresentadas pelo advogado-geral Jacobs no processo Adidas-Salomon e Adidas Benelux<sup>54</sup>, segundo a qual «os conceitos de tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca devem [...] ser entendidos no sentido de que incluem 'casos nos quais existe claramente exploração e aproveitamento, por parasitismo, de uma [marca] com notoriedade ou tentativa de tirar partido do seu prestígio'»<sup>55</sup>. No essencial, a L'Oréal defende que é indevido o proveito que se obtém através dos aumentos das vendas e dos preços do seu produto, que decorrem, apenas, dos esforços do titular da marca de prestígio, sem existir iniciativa própria. Existiria proveito indevido do prestígio quando a comparação não é necessária para distinguir conteúdos e vantagens do produto publicitado relativamente aos produtos da marca de prestígio. A L'Oréal observa que, no caso em apreço, o uso das suas marcas de prestígio não era indispensável para descrever o odor dos perfumes vendidos pelas sociedades recorrentes, que poderia ter sido descrito através de referência aos odores conhecidos (por exemplo, flores, especiarias, citrinos).

70. As sociedades recorrentes remetem para o acórdão Siemens<sup>56</sup>, lembrando, em especial, que nos n.ºs 24 e 18 desse acórdão, o Tribunal de Justiça referiu, por um lado, que «o benefício que a publicidade comparativa representa para os consumidores deve ser necessariamente tido em conta na apreciação do carácter indevido do partido que o

anunciante tira do renome de uma marca [...] de um concorrente» e, por outro, que importava apurar se, no caso em apreço, a adopção pelo autor da publicidade do elemento central do sistema de números de encomenda do concorrente poderia «ter por efeito criar no espírito do público visado pela publicidade [...] uma associação entre o fabricante dos controladores [...] em causa no processo principal e o fornecedor concorrente, pelo facto de o referido público poder transferir a reputação dos produtos desse fabricante para os comercializados pelo referido fornecedor».

71. Antes de mais, concordo com a Comissão e com o Governo do Reino Unido quando consideram que a expressão «tirar partido indevido» utilizada pelo legislador comunitário não se presta a ser definida em termos gerais. Foi concebida para ser aplicada de forma flexível, com base numa aproximação caso a caso, à luz das circunstâncias factuais de cada caso concreto<sup>57</sup>.

72. Quanto à passagem das conclusões do advogado-geral Jacobs transcrita no n.º 69 *supra*, a qual, aliás, se insere no âmbito da

54 — Conclusões de 10 de Julho de 2003 (n.º 39). O acórdão já foi referido *supra*.

55 — A definição é, aliás, retomada, através de citação explícita, por, F. W. Mostert, «Famous and Well-Known Marks», Butterworths, Londres, 1997, p. 62.

56 — Acórdão de 23 de Fevereiro de 2006 (C-59/05, Colect., p. I-2147).

57 — V. *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* adoptada pela Assembleia da União de Paris para a Tutela da Propriedade Industrial e pela Assembleia-Geral da Organização Mundial para a Propriedade Intelectual (OMPI) (1999): a nota sobre o artigo 4.º, n.º 1, alínea b), iii), dessa recomendação, o qual se refere à hipótese de uso de uma marca que constitua uma reprodução, uma imitação, uma tradução ou uma transliteração de uma marca de prestígio «retira partido indevido do carácter distintivo» desta, consigna que essa referência ao «partido indevido» «destina-se a dar aos Estados-Membros flexibilidade na aplicação deste critério».

interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e não no da interpretação do artigo 3.º A, alínea g), da Directiva 84/450, a advogada-geral E. Sharpston observou, recentemente, com acerto, que a mesma não deve ser interpretada como uma definição da extensão da protecção conferida pelo direito comunitário às marcas com prestígio, mas mais como a apresentação, para uma melhor compreensão das razões dessa protecção, do contexto histórico e conceptual em que foi adoptada<sup>58</sup>. Por outro lado, as expressões «aproveitamento, por parasitismo» de uma marca com prestígio ou «tentativa de tirar partido do seu prestígio» continuam, por sua vez, um pouco indefinidas e, acima de tudo, afiguram-se pouco úteis no contexto da publicidade comparativa, a qual, como já salientei, comporta, quase por definição, comportamentos similares por parte do seu autor.

73. O critério, referido pelas sociedades recorrentes, que consiste em verificar se na mente do público destinatário da publicidade se produz uma associação entre o titular da marca de prestígio e o operador publicitário, susceptível de induzir o referido público a estender a reputação dos produtos do primeiro aos vendidos pelo segundo (a seguir, sucintamente, «associação com extensão da reputação») foi, efectivamente, mencionado pelo Tribunal de Justiça nos acórdãos Toshiba<sup>59</sup> e Siemens<sup>60</sup> como pertinente no âmbito da análise destinada a determinar se o uso da marca de outrem

numa publicidade comparativa pode acarretar para o operador publicitário um proveito indevido decorrente do carácter distintivo ou do prestígio da marca. Porém, o papel que o referido critério deve desempenhar no âmbito dessa análise não se infere muito claramente desses acórdãos. A reflexão resultante das observações apresentadas no presente processo e a interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104, desenvolvida em paralelo com vista a responder à quinta questão prejudicial fazem-me pender para considerar que a verificação da associação com extensão da reputação permite concluir pela existência de um proveito decorrente do prestígio da marca de outrem, mas não também pelo carácter indevido desse proveito. Se assim não fosse, não se compreenderia a razão pela qual no mesmo acórdão Siemens o Tribunal de Justiça reconheceu a relevância do «benefício que a publicidade comparativa constitui para os consumidores» para efeitos da avaliação da natureza, indevida ou não, do proveito que o autor da publicidade retira do prestígio ligado a um sinal distintivo de um concorrente<sup>61</sup>, e isto, importa sublinhar, independentemente da análise relativa à verificação da associação com extensão da reputação.

74. Assim, para verificar se a publicidade comparativa permite ao operador publicitário tirar um proveito indevido do prestígio da marca do concorrente, importará, antes de mais, determinar se a mesma pode ter o efeito de criar na mente do público destinatário a associação com extensão da reputação. O Tribunal de Justiça referiu que, para efeitos dessa determinação, «cabe atender à apresentação global da publicidade impugnada bem

58 — Conclusões apresentadas no processo Intel Corporation, já referidas (n.º 35).

59 — Já referido (n.ºs 57 e 60).

60 — Já referido (n.º 18).

61 — Já referido (n.º 24).

como à natureza do público a que essa publicidade se destina»<sup>62</sup>, sugerindo, também que o público composto por comerciantes especializados pode ser muito menos propenso do que os consumidores finais a fazer uma associação com extensão da reputação<sup>63</sup>.

75. Apurado o referido efeito e, conseqüentemente, a existência de um proveito decorrente do prestígio da marca de outrem, não poderá concluir-se automaticamente que a publicidade em questão é contrária ao artigo 3.º A, n.º 1, alínea g), da Directiva 84/450. Importa, ainda, avaliar o carácter indevido ou não dessa vantagem. E isto deverá ser feito, em meu entender, em função das circunstâncias próprias de cada caso.

76. Se necessário, são relevantes, em primeiro lugar, os benefícios que a publicidade comparativa em questão tem para os consumidores<sup>64</sup>, sejam intermédios ou finais. A existência desses benefícios é inerente ao respeito, por essa publicidade, das condições de licitude previstas no artigo 3.º A, n.º 1, alíneas a) a d). Porém, em meu entender, esses benefícios deverão ser sopesados, com outros elementos pertinentes, como sejam o grau de prestígio da marca do concorrente em relação ao eventual prestígio da marca do autor da publicidade, a imagem particular que acompanha, na mente dos consumidores, o produto identificado pela marca de prestígio e as motivações que os induzem a adquirir esse produto ou o produto publicitado, a necessidade de utilização da marca de prestígio ou das respectivas modalidades em

relação aos objectivos informativos específicos da publicidade em questão, o modo como a publicidade comparativa se insere na política comercial do seu autor (se, nomeadamente, se trata de uma iniciativa esporádica ou, quando muito, incluída numa actividade promocional mais articulada ou se a referida política comercial é *sistematicamente* centrada na comparação com o produto identificado pela marca de prestígio). A importância do proveito retirado pelo autor da publicidade e a da perda eventualmente sofrida pelo titular da marca de prestígio em termos de desvio de clientela podem ser considerados na avaliação do carácter indevido do proveito, mas devem ter um peso inferior em relação aos restantes elementos, dado que a sua existência pode considerar-se inerente à própria natureza do fenómeno da publicidade comparativa<sup>65</sup>.

77. Não é, assim, de excluir que uma publicidade com um conteúdo informativo real possa ser considerada geradora de um proveito indevido para o seu autor quando, ocorrendo uma associação com extensão de reputação, o referido conteúdo seja objectivamente de limitado valor, a marca do concorrente goze de um elevado prestígio e os investimentos destinados a promover o produto do autor da publicidade se esgotem na comparação publicitária com o produto identificado pela referida marca.

62 — Acórdão Toshiba, já referido (n.º 60).

63 — Acórdão Toshiba, já referido (n.º 52).

64 — Acórdão Siemens, já referido (n.º 24).

65 — V., neste sentido, com referência ao proveito obtido pelo autor da publicidade, acórdão Siemens, já referido (n.º 25).

78. Contrariamente ao que sugeriu a L'Oréal e o Governo francês, não se deve considerar determinante o facto de a publicidade comparativa não ter por objectivo distinguir características e vantagens do produto publicitado relativamente às do produto da marca de prestígio, nem o facto de ser possível descrever as características do primeiro produto sem fazer referência ao produto dessa marca. De facto, quanto ao primeiro aspecto, o Tribunal de Justiça já considerou por duas vezes que também «a afirmação da existência de uma equivalência quanto às características técnicas de ambos os produtos» constitui «uma comparação de características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas dos produtos, na acepção do artigo 3.º A, n.º 1, alínea c), da Directiva 84/450»<sup>66</sup>; quanto ao segundo aspecto, o objectivo da publicidade comparativa, que o legislador quis beneficiar ao adoptar a Directiva 97/55, é precisamente, o de descrever o próprio produto (ou as suas características) em termos relativos, ou seja, por *referência* ao produto de um ou mais concorrentes (ou às suas características), para além da possibilidade óbvia de proceder a uma sua descrição em termos absolutos. Porém, quando «o objectivo prosseguido por essa publicidade consiste *unicamente* em distinguir os produtos e os serviços do anunciante dos do seu concorrente e, assim, acentuar objectivamente as respectivas diferenças» a vantagem que advém para o operador não poderá ser considerar indevida<sup>67</sup>.

79. Saliento, por fim, que a avaliação que deve ser feita é de carácter factual e é da competência do órgão jurisdicional de reenvio. No acórdão Adam Opel<sup>68</sup> o Tribunal de Justiça sublinhou correctamente, em meu entender, embora no âmbito da interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104, que compete a esse órgão jurisdicional, sendo caso disso, determinar, nomeadamente, se o uso da marca de prestígio em questão no processo principal permite tirar indevidamente partido do prestígio da mesma. O mesmo se deve dizer, em minha opinião, no tocante ao artigo 3.º A, n.º 1, alínea g), da Directiva 84/450.

80. Assim, considero que se pode responder à terceira questão prejudicial declarando que esta última disposição deve ser interpretada no sentido que o mero facto de se efectuar, através de listas comparativas, uma comparação publicitária com um produto de uma marca de prestígio não permite concluir que o operador publicitário tira indevidamente proveito do prestígio dessa marca e que, se a existência desse proveito pressupõe que se produza, na mente do público destinatário da publicidade, uma associação entre o titular da marca de prestígio e o operador publicitário tal que esse mesmo público possa estender a reputação dos produtos do primeiro aos do segundo, o carácter indevido do proveito deve ser determinado pelo órgão jurisdicional nacional em função de todas as circunstâncias relevantes do caso em apreço.

66 — Acórdãos já referidos, Toshiba (n.º 56) e Siemens (n.º 17).

67 — Acórdão De Landtsheer Emmanuel, já referido (n.º 69 e jurisprudência aí indicada). Sublinhado nosso.

68 — Já referido (n.º 36).

## 4. Quanto à quarta questão prejudicial

81. Em meu entender, a quarta questão prejudicial, relativa à interpretação do artigo 3.º A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450, levanta menos dificuldades do que a anterior. Limitar-me-ei, assim, a responder-lhe de forma mais breve.

82. A referida norma é clara ao proibir a *apresentação* de um produto ou serviço como imitação ou reprodução<sup>69</sup> de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida. Em meu entender, os conceitos de imitação ou reprodução dizem respeito ao facto de, na concepção do próprio produto, o fabricante não ter utilizado a sua criatividade, mas ter tentado, só o conseguindo em parte, conferir-lhe as mesmas características de um produto protegido por uma marca de outrem ou ter tentado, conseguindo-o, conferir-lhe características muito similares (ambas as hipóteses se podem reconduzir ao conceito de imitação), ou então ter conseguido reproduzir plenamente as características do segundo produto (reprodução)

83. O objecto de proibição é, portanto, uma determinada representação do produto ou serviço. A norma em análise, contrariamente ao que defenderam as sociedades recorrentes, não tem por objecto os próprios produtos contrafeitos, para proibir a publicidade comparativa destinada a promovê-los (de resto, recorde-se que, de acordo com o órgão jurisdicional de reenvio, os perfumes comercializados pelas sociedades recorrentes não são produtos contrafeitos, no sentido que no Reino Unido é perfeitamente legítimo fabricar e vender um perfume com um odor idêntico ou similar a um perfume de luxo conhecido). A norma também não é formulada de modo a proibir a publicidade comparativa de produtos ou serviços relativamente aos quais se possa afirmar, com razão, constituírem uma imitação ou uma reprodução de produtos ou serviços protegidos com uma marca de outrem, contrariamente ao defendido pela L'Óreal.

84. A referida norma também não parece pretender proibir as afirmações de equivalência entre o produto do operador publicitário ou uma sua característica e o produto protegido por uma marca de outrem ou uma sua característica. Por isso, quando o operador publicitário apenas afirma que o produto é equivalente (ou tem uma característica equivalente) ao produto protegido pela marca de outrem (ou a uma das suas características), sem, porém, aludir ao facto de essa equivalência ser o resultado de *ter copiado* este segundo produto (ou uma das suas características), não me parece verificar-se uma *apresentação* de um produto como imitação ou reprodução de outro. Pelo contrário, a factualidade proibida ocorrerá, por exemplo, para além de no caso de admissão explícita da imitação ou da reprodução do produto de

69 — Nota não pertinente para a versão portuguesa.

outrem protegido por uma marca, em caso de utilização, a propósito do produto do operador publicitário, de fórmulas como do «tipo» ou ao «estilo» dessa marca. Também é possível que a mensagem publicitária, embora não contendo essa fórmula ou fórmulas que remetem de forma diversa, mas explícita, para a ideia de imitação ou de reprodução, se revele, porém, à luz da sua apresentação global e do contexto económico em que se insere, idónea a transmitir essa ideia ao público destinatário, ainda que apenas implicitamente.

85. Assim, considero que um operador publicitário que afirma que o seu produto tem uma característica essencial idêntica à de um produto protegido por uma marca, de prestígio ou não, não viola, por este simples facto, as condições previstas no artigo 3.º A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450. Acrescento ainda que o carácter verdadeiro dessa afirmação, realçado na questão prejudicial em análise, não é relevante para efeitos de aplicação dessa norma, sendo no entanto pertinente para efeitos de aplicação do artigo 3.º A, n.º 1, alínea a), da referida directiva

86. As sociedades recorrentes defenderam que o artigo 3.º A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450 não proíbe que se apresente uma característica *específica* de um produto como equivalente a do produto protegido por uma marca com o qual se efectua a comparação. No caso em apreço, a afirmação de equivalência contida na publicidade comparativa, conforme referida na questão prejudicial em análise, apenas diz respeito a uma característica (o odor) do produto (o perfume) e não ao produto no seu conjunto. O representante da

Comissão, retomando na audiência o argumento das sociedades recorrentes, sugeriu que, se existem outras características do produto que são relevantes para a escolha do consumidor e que não se incluem na comparação, não se verificariam os pressupostos para que, com base na norma em análise, se proíba uma publicidade que afirma uma equivalência apenas no tocante a uma determinada característica do produto.

87. Uma vez que, em meu entender, o que releva para efeitos dessa norma não é a afirmação de uma identidade ou equivalência, total ou parcial, entre os produtos, mas a revelação de que o produto publicitado foi fabricado segundo um processo de imitação ou reprodução a partir do modelo constituído pelo produto protegido pela marca, a questão que os referidos argumentos levam a que se coloque é a de saber se a condição de licitude em análise só é violada quando a publicidade represente o produto do operador publicitário *no seu todo*, como uma imitação ou reprodução do produto protegido pela marca ou também quando represente como objecto de imitação ou reprodução *uma ou apenas algumas* das características do produto.

88. A este respeito, a partir do momento em que é precisamente a clara «confissão», em sede publicitária, da existência de uma imitação ou reprodução de um produto protegido por uma marca que a norma visa impedir para proteger este último produto,

entendo que não respeita as condições de licitude em análise uma mensagem que assinale, de modo implícito ou explícito, que uma característica do produto publicitado imita ou reproduz a característica correspondente do produto protegido pela marca de outrem, desde que se trate de uma característica essencial aos olhos do público destinatário da própria mensagem.

89. Assim, sugiro que se responda à quarta questão prejudicial declarando que o artigo 3.º A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450, deve ser interpretado no sentido de que:

- proíbe uma mensagem publicitária que, atento também o contexto económico em que a mesma se inscreve, aluda, explicita ou implicitamente, ao facto de o produto do operador publicitário ter sido fabricado de modo a imitar ou reproduzir, ainda que de forma limitada a uma ou mais características essenciais, um produto protegido por uma marca de outrem, e
- por consequência, não proíbe uma mensagem publicitária pelo simples facto de aí se afirmar que o produto do autor dessa mensagem tem uma característica essencial idêntica à do produto tutelado por uma marca, eventualmente de prestígio.

## B — Quanto à quinta questão prejudicial

90. A quinta questão prejudicial, relativa à interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104, é colocada no âmbito da parte do processo principal que diz respeito, não às listas comparativas, mas às formas de apresentação (embalagem e frasco) de alguns produtos comercializados pelas sociedades recorrentes.

91. O órgão jurisdicional de reenvio questiona o Tribunal de Justiça apenas sobre o conceito de «tir[ar] partido indevido [...] do prestígio da marca», utilizado no artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104, perguntando, nomeadamente, se o uso de um sinal similar a uma marca de prestígio que não prejudique nem ponha em risco a função de garantia de origem de uma determinada marca, que não implique a depreciação ou o aviltamento («tarnishment») nem a diluição ofuscamento («blurring») da marca de prestígio, que não incida negativamente sobre as vendas do titular dessa marca, nem no retorno dos investimentos efectuados na própria marca, mas que acarrete para o operador que faça esse uso uma vantagem comercial em virtude da semelhança entre o sinal e a referida marca, permite a esse operador «tirar partido indevido» do prestígio da marca na acepção da referida norma.

92. Ao colocar esta questão, o órgão jurisdicional de reenvio revela, nomeadamente, que, quando se conclua que, devido à semelhança entre a apresentação dos produtos das soci-

edades recorrentes e as marcas registadas da L'Oréal, se produz na mente do público um nexo entre aqueles produtos e estes, esse nexo implicaria uma vantagem para as sociedades recorrentes, na medida em que lhes permitiria praticar um preço superior àquele que, doutra forma, poderiam praticar. Porém, ao órgão jurisdicional de reenvio afigura-se que, nas circunstâncias evocadas na questão prejudicial em análise, afirmar a existência de uma vantagem indevida significaria privar de qualquer função o termo «indevido» que, no entanto, figura no artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104.

93. Já recordei no n.º 57 *supra* que, de acordo com a jurisprudência, a protecção prevista por esta norma abrange, também, as hipóteses de uso de um sinal similar à marca de prestígio para produtos idênticos ou similares e não foi instituída apenas para impedir o risco de confusão para o público.

94. A referida protecção pressupõe que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal usado pelo terceiro conduza a que o público visado estabeleça um nexo entre o sinal e a marca, ainda que sem necessariamente os confundir<sup>70</sup>.

70 — Acórdãos já referidos, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (n.º 29 e 31) e adidas e Adidas Benelux (n.º 41).

95. Outra condição específica desta protecção é constituída pelo uso, sem justificação, do sinal em litígio, que permite tirar partido indevido do seu carácter distintivo ou do seu prestígio ou lhes acarreta prejuízo<sup>71</sup>. Trata-se de hipóteses distintas, podendo cada uma delas ocorrer em determinada situação, sem que as outras se verifiquem, e justificar, por si só, a protecção em causa<sup>72</sup>.

96. Acresce que, parafraseando as observações da advogada-geral Sharpston a respeito do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da Directiva 89/104<sup>73</sup>, saliento que o conceito de partido indevido se centra, claramente, mais no benefício para o sinal usado por terceiro, do que no dano para a marca de prestígio.

97. Resulta do que foi dito que as circunstâncias que o órgão jurisdicional de reenvio refere nas alíneas a) a d) da questão prejudicial em análise — isto é, a falta de um prejuízo (ou risco de prejuízo) à função essencial da marca enquanto garantia de origem, a falta de um prejuízo (ou risco de prejuízo) para o carácter distintivo ou o prestígio da marca e não afectação das vendas dos produtos identificados pela marca de prestígio ou do retorno

71 — Acórdãos já referidos, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (n.º 27) e adidas e Adidas Benelux (n.º 40).

72 — V. as conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referidas (n.º 36 a 39), bem como, ainda que relativamente ao artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da Directiva 89/104, as já referidas conclusões que a advogada-geral E. Sharpston apresentou no processo Intel Corporation, já referido (n.º 43), e o acórdão Intel Corporation, já referido (n.º 28).

73 — Conclusões no processo Intel Corporation, já referidas (n.º 62).

dos investimentos efectuados nessa marca — não são susceptíveis de excluir que a vantagem que um operador comercial retira do uso, para os seus produtos, de um sinal similar ao de uma marca de prestígio de outrem possa ser qualificado de indevido na acepção do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104.

98. Porém, isto não significa que, para se proceder a essa qualificação, baste concluir que na mente do público se produz o referido nexos entre o sinal e a marca em consequências da semelhança entre ambos<sup>74</sup>.

99. O Tribunal de Primeira Instância, nalguns acórdãos em que procedeu à interpretação do Regulamento n.º 40/94, afirmou que «o conceito de proveito que o uso injustificado da marca pedida indevidamente retira do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior (...) [refere-se ao] risco de que a imagem de prestígio da marca ou as características projectadas por esta sejam transferidas para os produtos designados pela marca cujo registo é pedido, de modo a que a sua comercialização seja facilitada por esta associação com a marca anterior de prestígio»<sup>75</sup>.

74 — V., neste sentido, acórdão Intel Corporation, já referido (n.º 32).

75 — Acórdãos VIPS, já referido (n.º 40); de 30 de Janeiro de 2008, processo T-128/06, Japan Tobacco/IHMI - Torrefacção Camelo (CAMELO) (não publicado na Colectânea, n.º 46); e de 19 de Junho de 2008, acórdão T-93/06, Müllhens/IHMI — Spa Monopole (MINERAL SPA) (não publicado na Colectânea, n.º 40). Sublinhado nosso.

100. Mas, nos referidos acórdãos, o Tribunal de Primeira Instância também afirmou que o risco em causa continuaria a existir «quando o consumidor, sem necessariamente confundir a origem comercial do produto ou do serviço em causa, *é atraído pela própria marca pedida e comprará o produto ou serviço por esta visado pela razão de ostentar esta marca, idêntica ou semelhante a uma marca anterior de prestígio*»<sup>76</sup>.

101. Pois bem, importa referir que uma coisa é dizer, como na transcrição feita no n.º 99 *supra*, que o reflexo da imagem da marca de prestígio nos produtos da marca requerida *facilita* a sua comercialização; outra coisa é dizer, pelo contrário, como parece retirar-se da transcrição feita no parágrafo anterior, que *apenas* por causa desse reflexo o consumidor adquire esses produtos e não outros. Esta segunda perspectiva é muito restrita, subordinando a protecção conferida à marca de prestígio contra os comportamento parasitas à demonstração de que, na falta desse reflexo da imagem da marca de prestígio no produto identificado pela marca pedida, este último não seria adquirido pelo consumidor.

102. Parafraseando, ainda, as observações da advogada-geral E. Sharpston, retirando-as do contexto da oposição ao registo de uma marca

76 — Acórdãos já referidos, VIPS (n.º 42), CAMELO (n.º 65) e MINERAL SPA (n.º 38). Sublinhado nosso.

pelo titular de uma marca de prestígio anterior para as aplicar ao da protecção de uma marca de prestígio contra o uso de um sinal idêntico ou similar à mesma, «o que deve ser demonstrado é a existência de uma espécie de impulso dado [ao sinal de terceiro] por força da sua ligação à marca [de prestígio]»<sup>77</sup>.

103. Em meu entender, para apreciar a existência de uma vantagem resultante do prestígio de uma marca, na acepção do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104, deveria ser suficiente demonstrar uma particular atracção do consumidor pelo sinal utilizado pelo terceiro, devida à associação desse sinal com as qualidades positivas da marca de prestígio<sup>78</sup> de modo a incitar o consumidor a adquirir os produtos identificados por esse sinal.

104. Pois bem, feita esta demonstração, deverá concluir-se que este proveito é, em si mesmo, indevido?

77 — Conclusões no processo Intel Corporation, já referido (n.º 62).

78 — Aliás, dos já referidos acórdãos VIPS (n.ºs 71 e 72) e CAMELO (n.º 65), retira-se, por um lado, que o risco de se retirar proveito indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca de outrem «*apenas* ocorrerá se o público relevante, sem confundir a origem dos serviços visados pelas marcas controvertidas, se sentir especialmente atraído» pelo produto do requerente do registo «pelo simples facto de ser designado» por um sinal idêntico ou similar à marca de prestígio, e, por outro, que se exige, necessariamente, a prova de uma associação da marca pedida com as qualidades positivas da marca de prestígio anterior.

105. A este respeito, parece-me útil salientar, antes de mais, que o artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104, diferentemente do artigo 3.º A, n.º 1, alínea g), da Directiva 89/104, contém, para além do termo «indevido», uma referência ao uso «sem justo motivo» (que deve entender-se no sentido de uso injustificado) do sinal<sup>79</sup>. No que diz respeito à hipótese de parasitismo contemplada na primeira disposição, surge a dificuldade de determinar o papel respectivo desses dois elementos, cuja combinação poderia, à primeira vista, parecer uma inútil redundância. Com efeito, interrogamo-nos sobre como será possível retirar do prestígio de uma marca um proveito *que não seja indevido* quando se faça uso de um sinal idêntico ou similar *sem justo motivo*.

106. Para resolver esta dificuldade, parece-me que se deve considerar que o advérbio «inevitavelmente» só entra em jogo quando for invocado e demonstrado um justo motivo para o uso desse sinal.

107. Significa isto que, quando o «impulso» dado ao sinal de terceiro, em virtude da sua ligação com a marca de prestígio, nos termos

79 — No caso da publicidade comparativa, o justo motivo para o uso da marca de um concorrente parece-me inerente ao respeito, por parte da mensagem publicitária, das condições de licitude previstas no artigo 3.º A, n.º 1, alíneas b) e c), da Directiva 84/450. Por essa razão, em meu entender, o legislador comunitário não considerou necessário incluir no artigo 3.º A, n.º 1, alínea g), dessa directiva a condição relativa ao uso sem justo motivo do sinal, que, ao invés, figura no artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104.

que referi no n.º 103 *supra*, resulte de um uso desse sinal que assente num justo motivo, importará, ainda, verificar, para se determinar se o titular daquela marca pode impedir esse uso, se o proveito retirado pelo terceiro tem ou não carácter indevido.

108. Quando, pelo contrário, não se alegue, nem demonstre, um justo motivo para o uso daquele sinal (e o simples facto de se retirar proveito do prestígio da marca não pode, evidentemente, configurar um justo motivo), o referido uso poderá ser proibido pelo titular da marca quando permita ao terceiro retirar proveito do prestígio da própria marca. Ou seja, na falta de um justo motivo, esse proveito deve considerar-se indevido. Assim, como, no essencial, o Governo francês sugeriu, quando se verifique que o uso por um operador comercial de um sinal similar à marca de prestígio de outrem para identificar os seus produtos não tem outro objectivo que não seja o de desfrutar da reputação ou da imagem particular daquela marca para promover a venda desses produtos, deve, sem mais, considerar-se quer o proveito que daí resulta para esse operador é indevido.

109. Quando, ao invés, esse operador efectivamente alegue e demonstre um justo motivo, deixará de se poder presumir que o proveito retirado do prestígio da marca é indevido, devendo o seu carácter indevido, ou não, ser apreciado à luz de todas as circunstâncias

relevantes do caso<sup>80</sup> e em relação à natureza do referido justo motivo.

110. Competirá ao órgão jurisdicional nacional verificar, nomeadamente, se as sociedades recorrentes alegaram um justo motivo para o uso de frascos e embalagens similares às marcas da L'Oréal e, em caso afirmativo, se o proveito que essas sociedades tiram do prestígio destas, atento aquele motivo e quaisquer circunstâncias relevantes do caso, tem ou não carácter indevido<sup>81</sup>.

111. Assim, sugiro que à quinta questão prejudicial se responda declarando que o artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que:

- quando um operador comercial utilize um sinal similar à marca de prestígio de outrem, retirando dessa utilização um proveito que resulta dessa semelhança e

80 — V., por analogia, acórdão Intel Corporation, já referido (n.º 68). Conforme também salientou a advogada-geral E. Sharpston nas conclusões que apresentou nesse processo (n.º 65), quanto maior for o prestígio da marca e quanto mais próximas forem as áreas de comércio a que pertencem os produtos abrangidos, respectivamente, pelo sinal e pela marca de prestígio, maior será o risco de se retirar um proveito indevido da marca de prestígio.

81 — V. acórdão Adam Opel, já referido (n.º 36).

da associação, que daí resulta, a esse sinal, de qualidades positivas da referida marca, essa utilização poderá ser proibida quando não se funde num justo motivo, o qual não poderá consistir no próprio proveito, ou, quando se funde num justo motivo, se conclua, atento esse motivo e qualquer circunstância relevante do caso, que o referido proveito tem carácter indevido;

— não obstam a essa proibição a inexistência de prejuízo (ou risco de prejuízo) para função essencial da marca, isto é, a garantia de origem, a inexistência de prejuízo (ou risco de prejuízo) para o carácter distintivo ou o prestígio da marca e a não afectação, devido a essa utilização, das vendas dos produtos dessa marca ou do retorno dos investimentos efectuados.

#### IV — Conclusões

112. À luz das considerações que antecedem, proponho que se responda às questões prejudiciais colocadas pela Court of Appeal (England & Wales) nos seguintes termos:

- 1) 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 o titular de uma marca não tem legitimidade para proibir o uso por um terceiro, numa publicidade comparativa, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada, quando esse uso não prejudique, nem corra o risco de prejudicar, a função essencial da marca como garantia de origem, nem qualquer outra função da mesma marca, e isto mesmo que o referido uso desempenhe um papel significativo na promoção do produto do operador publicitário, permitindo, nomeadamente, a este último, retirar uma vantagem indevida do prestígio da marca.

- 2) O artigo 3.º A, n.º 1, alínea g), da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à publicidade enganosa e comparativa, alterada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997, deve ser interpretada no sentido que o mero facto de se efectuar, através de listas comparativas, uma comparação publicitária com um produto de uma marca de prestígio não permite concluir que o operador publicitário tira indevidamente proveito do prestígio dessa marca e que, se a existência desse proveito pressupõe que se produza, na mente do público destinatário da publicidade, uma associação entre o titular da marca de prestígio e o operador publicitário tal que esse mesmo público possa estender a reputação dos produtos do primeiro aos do segundo, o carácter indevido do proveito deve ser determinado pelo órgão jurisdicional nacional em função de todas as circunstâncias relevantes do caso.
- 3) O artigo 3.º A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450, conforme alterada pela Directiva 97/55, deve ser interpretado no sentido de que:
- proíbe uma mensagem publicitária que, atento também o contexto económico em que a mesma se inscreve, aluda, explicita ou implicitamente, ao facto de o produto do operador publicitário ter sido fabricado de modo a imitar ou reproduzir, ainda que de forma limitada a uma ou mais características essenciais, um produto protegido por uma marca de outrem, e
  
  - por consequência, não proíbe uma mensagem publicitária pelo simples facto de aí se afirmar que o produto do autor dessa mensagem tem uma característica essencial idêntica à do produto tutelado por uma marca, eventualmente de prestígio.

4) O artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que:

- quando um operador comercial utilize um sinal similar à marca de prestígio de outrem, retirando dessa utilização um proveito que resulta dessa semelhança e da associação, que daí resulta, a esse sinal, de qualidades positivas da referida marca, essa utilização poderá ser proibida quando não se funde num justo motivo, o qual não poderá consistir no próprio proveito, ou, quando se funde num justo motivo, se conclua, atento esse motivo e qualquer circunstância relevante do caso, que o referido proveito tem carácter indevido;
  
- não obstam a essa proibição a inexistência de prejuízo (ou risco de prejuízo) para função essencial da marca, isto é, a garantia de origem, a inexistência de prejuízo (ou risco de prejuízo) para o carácter distintivo ou o prestígio da marca e a não afectação, devido a essa utilização, das vendas dos produtos dessa marca ou do retorno dos investimentos efectuados.