

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

18 de Junho de 2009*

No processo C-487/07,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), por decisão de 22 de Outubro de 2007, entrado no Tribunal de Justiça em 5 de Novembro de 2007, no processo

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie

contra

Bellure NV,

* Língua do processo: inglês.

Malaika Investments Ltd, agindo sob a denominação comercial «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales»,

Starion International Ltd,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: P. Jann, presidente de secção, M. Ilešič (relator), A. Tizzano, A. Borg Barthet e E. Levits, juizes,

advogado-geral: P. Mengozzi,
secretário: R. Šereš, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 5 de Novembro de 2008,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da L'Oréal SA, da Lancôme parfums et beauté & Cie SNC e da Laboratoire Garnier & Cie, por H. Carr e D. Anderson, QC, bem como por J. Reid, barrister, mandatados por Baker & McKenzie LLP,

- em representação da Malaika Investments Ltd e da Starion International Ltd, por R. Wyand, QC, H. Porter e T. Moody-Stuart, solicitors,

- em representação do Governo do Reino Unido, por T. Harris, e em seguida por L. Seeboruth, na qualidade de agentes, assistidos por S. Malynciz, barrister,

- em representação do Governo francês, por G. de Bergues, A.-L. During e B. Beaupère-Manokha, na qualidade de agentes,

- em representação do Governo neerlandês, por C. Wissels, na qualidade de agente,

- em representação do Governo polaco, por A. Rutkowska e K. Rokicka, na qualidade de agentes,

- em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes e I. Vieira da Silva, na qualidade de agentes,

- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por W. Wils e H. Krämer, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 10 de Fevereiro de 2009,

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), bem como do artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa (JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55), conforme alterada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997 (JO L 290, p. 18, a seguir «Directiva 84/450»).

- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito da acção, proposta pela L'Oréal SA, pela Lancôme parfums et beauté & Cie SNC e pela Laboratoire Garnier & Cie (a seguir, conjuntamente, «L'Oréal e o.»), contra a Bellure NV (a seguir «Bellure»), a Malaika Investments Ltd, agindo sob a denominação comercial «Honey pot cosmetics & Perfumery Sales» (a seguir «Malaika»), e a Starion International Ltd (a seguir «Starion»), de condenação destas últimas por contrafacção de marcas.

Quadro jurídico

Regulamentação comunitária

- 3 A Directiva 89/104 foi revogada 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. No entanto, atendendo à data dos factos, o litígio no processo principal continua a ser regido pela Directiva 89/104.

4 O décimo considerando da Directiva 89/104 tem a seguinte redacção:

«Considerando que a protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; que a protecção é igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; que é indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão; que o risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados, constitui a condição específica da protecção; que é do domínio das regras nacionais de processo que a presente directiva não prejudica a questão dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado, em especial o ónus da prova».

5 O artigo 5.º da Directiva 89/104, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», dispõe:

«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.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

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

[...]

b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;

[...]

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

[...]»

- 6 O artigo 6.º da referida directiva, intitulado «Limitação dos efeitos da marca», prevê, no seu n.º 1:

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

[...]

- 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;

[...]»

- 7 As disposições relativas à publicidade enganosa foram introduzidas pela Directiva 97/55 na versão original da Directiva 84/450.

- 8 O segundo, sétimo, nono, décimo primeiro, décimo terceiro a décimo quinto e décimo nono considerando da Directiva 97/55 têm a seguinte redacção:

«(2) Considerando que, com a realização do mercado interno, aumentará cada vez mais a variedade da oferta; que os consumidores podem e devem tirar o máximo

partido do mercado interno, e que a publicidade constitui um meio muito importante de criar em toda a Comunidade oportunidades reais de mercado para todos os bens e serviços; que as disposições essenciais que regem a forma e o conteúdo da publicidade comparativa nos Estados-Membros devem ser uniformes e que as condições da utilização da publicidade comparativa nos Estados-Membros devem ser harmonizadas; que, se essas condições forem respeitadas, tal contribuirá para demonstrar objectivamente as vantagens dos diferentes produtos comparáveis; que a publicidade comparativa pode estimular a concorrência entre fornecedores de bens e serviços no interesse dos consumidores;

[...]

- (7) Considerando que, no que se refere exclusivamente à comparação, as condições de autorização da publicidade comparativa devem ser estabelecidas de forma a determinar as práticas relativas à publicidade comparativa que poderão distorcer a concorrência, causar prejuízo aos concorrentes e influenciar negativamente a escolha dos consumidores; que as condições que permitem a publicidade comparativa devem incluir critérios objectivos de comparação das características dos bens e dos serviços;

[...]

- (9) Considerando que, para impedir que a publicidade comparativa seja usada de uma forma anticoncorrencial e desleal, se devem autorizar apenas comparações entre bens e serviços de natureza idêntica;

[...]

- (11) Considerando que as condições para a publicidade comparativa devem ser cumulativas e integralmente respeitadas; [...]

[...]

- (13) Considerando que o artigo 5.º da Directiva 89/104[...] confere ao titular de uma marca registada direitos exclusivos, incluindo, nomeadamente, o direito de proibir, na vida comercial, a utilização, por terceiros, de sinais idênticos ou semelhantes à marca para produtos ou serviços idênticos ou mesmo, se for caso disso, para outros produtos;

- (14) Considerando, todavia, que pode ser indispensável, para uma efectiva publicidade comparativa, identificar os produtos ou serviços de um concorrente, através de referências à sua designação comercial ou a uma marca de que seja titular;

- (15) Considerando que a utilização da marca, da designação comercial ou de qualquer outra marca distintiva de outrem não infringe o direito exclusivo do titular, na medida em que cumpra as condições estabelecidas na presente directiva, já que o objectivo consiste unicamente em acentuar objectivamente as respectivas diferenças;

[...]

(19) Considerando que a comparação que apresenta um bem ou serviço como uma imitação ou réplica de bens ou serviços portadores de uma marca de fabrico ou designação comercial protegida não preenche as condições a observar pela publicidade comparativa».

9 Segundo o seu artigo 1.º, a Directiva 84/450 tem por objectivo, nomeadamente, estabelecer as condições em que a publicidade comparativa é considerada lícita.

10 O artigo 2.º, n.º 1, desta directiva define como publicidade «qualquer forma de comunicação feita no âmbito duma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal tendo por fim promover o fornecimento de bens ou de serviços, incluindo os bens imóveis, os direitos e as obrigações». Segundo o n.º 2 A desse mesmo artigo, entende-se por publicidade comparativa «a publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente».

11 O artigo 3.º-A, n.º 1, da referida directiva dispõe:

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

a) Não ser enganosa nos termos do n.º 2 do artigo 2.º, do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 7.º;

[...]

d) Não gerar confusão no mercado entre o anunciante e um concorrente ou entre as marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do anunciante e do concorrente;

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

[...]

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

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

Legislação nacional

¹² As disposições da Directiva 89/104 foram transpostas para o direito nacional pela Lei de 1994 sobre as marcas (Trade Marks Act 1994). A transposição do artigo 5.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, da Directiva 89/104 foi assegurada pela section 10(1) e (3) desta lei.

- 13 As disposições do artigo 3.º-A da Directiva 84/450 foram transpostas para o direito nacional pelos Regulamentos de 2000 sobre o controlo da publicidade enganosa [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)], que introduziram uma nova regulation 4A nos Regulamentos de 1988 sobre o controlo da publicidade enganosa [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)].

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 14 A L'Oréal e o. são membros do grupo L'Oréal, que fabrica e comercializa perfumes finos. No Reino Unido, são titulares das seguintes marcas de prestígio, registadas para perfumes e outros produtos perfumados:

— marcas relacionadas com o perfume Trésor:

— a marca nominativa Trésor (a seguir «marca nominativa Trésor»);

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

— a marca nominativa e figurativa constituída pela representação da embalagem em que esse frasco é comercializado, visto de frente, embalagem essa em que figura, nomeadamente, o termo Trésor (a seguir «marca embalagem de Trésor»);

- marcas relacionadas com o perfume Miracle:
 - a marca nominativa Miracle (a seguir «marca nominativa Miracle»);
 - a marca nominativa e figurativa constituída pela representação de um frasco de perfume Miracle, visto de frente, frasco esse em que figura, nomeadamente, o termo «Miracle» (a seguir «marca frasco de Miracle»);
 - a marca nominativa e figurativa constituída pela representação da embalagem em que esse frasco é comercializado, visto de frente, embalagem essa em que figura, nomeadamente, o termo «Miracle» (a seguir «marca embalagem de Miracle»);
- a marca nominativa Anaïs-Anaïs;
- marcas relacionadas com o perfume Noa:
 - a marca nominativa Noa Noa, bem como
 - as marcas nominativas e figurativas compostas pelo termo «Noa», escrito de forma estilizada.

- 15 A Malaika e a Starion comercializam, no Reino Unido, imitações de perfumes finos da gama «Creation Lamis». A Starion comercializa igualmente imitações de perfumes finos das gamas «Dorall» e «Stitch».
- 16 As gamas «Creation Lamis» e «Dorall» são produzidas pela Bellure.
- 17 A gama «Creation Lamis» inclui, nomeadamente, o perfume La Valeur, que é uma imitação do perfume Trésor, e cujos frasco e embalagem apresentam uma semelhança geral com os deste último. Inclui também o perfume Pink Wonder, que é uma imitação do perfume Miracle, e cujos frasco e embalagem apresentam uma semelhança geral com os deste último.
- 18 Num e noutro caso, é pacífico que a semelhança não é susceptível de enganar os profissionais ou o público.
- 19 A gama «Dorall» inclui, nomeadamente, o perfume Coffret d'Or, que é uma imitação do perfume Trésor, e cujos frasco e embalagem apresentam uma semelhança ligeira com os deste último.
- 20 As embalagens dos perfumes da gama «Stitch», de aparência básica, não apresentam nenhuma semelhança com os frascos e embalagens dos perfumes comercializados pela L'Oréal e o.
- 21 No âmbito da comercialização dos perfumes das gamas «Creation Lamis», «Dorall» e «Stitch», a Malaika e a Starion utilizam listas comparativas, transmitidas aos retalhistas,

que indicam a marca nominativa do perfume fino de que o perfume comercializado é uma imitação (a seguir «listas comparativas»).

- 22 A L'Oréal e o. propuseram, na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, uma acção por contrafacção contra a Bellure, a Malaika e a Starion.
- 23 A L'Oréal e o. alegaram, por um lado, que a utilização das listas comparativas constituía uma violação dos direitos que lhes são conferidos pelas suas marcas nominativas Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa, bem como pelas suas marcas nominativas e figurativas Noa, violação essa proibida pela section 10(1) da Lei de 1994 sobre as marcas.
- 24 Por outro lado, sustentaram que a imitação dos frascos e das embalagens dos seus produtos e a venda de perfumes nessas embalagens constituíam uma violação dos direitos decorrentes das suas marcas nominativas Trésor e Miracle e das suas marcas nominativas e figurativas frasco de Trésor, embalagem de Trésor, frasco de Miracle e embalagem de Miracle, violação essa proibida pela section 10(3) da Lei de 1994 sobre as marcas.
- 25 Por sentença de 4 de Outubro de 2006, a High Court julgou procedente a acção na parte em que tinha como fundamento a section 10(1) da Lei de 1994 sobre as marcas. Em contrapartida, só julgou procedente a acção, na parte em que tinha como fundamento a section 10(3) dessa lei, no respeitante às marcas embalagem de Trésor e frasco de Miracle.
- 26 Tanto a Malaika e a Starion como a L'Oréal e o. recorreram dessa sentença para a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 27 No tocante à utilização das listas comparativas que referem as marcas de que a L'Oréal e o. são titulares, listas que estas últimas consideram constituir publicidade comparativa na acepção da Directiva 84/450, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questão de saber se a utilização da marca de um concorrente, no âmbito dessas listas, é susceptível de ser proibida nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104.
- 28 Se for esse o caso, o referido órgão jurisdicional pergunta-se se essa utilização pode, não obstante, ser autorizada nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104. Por considerar, a este respeito, que a utilização da marca de um concorrente em publicidade comparativa cumpre o disposto no artigo 6.º da Directiva 89/104 se a referida publicidade respeitar o artigo 3.º-A da Directiva 84/450, entende que é necessária a interpretação desta última disposição para proferir uma decisão no processo principal.
- 29 Quanto à utilização de embalagens e frascos semelhantes aos dos perfumes finos comercializados pela L'Oréal e o., o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre o conceito de «partido indevido» na acepção do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104.
- 30 Foi nestas condições que a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões:
- «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;
- 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;
- 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.º-A, alínea g), da Directiva 84/450[...], 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?

- 4) No contexto do artigo 3.º-A, alínea h), da referida directiva, que significado se deve atribuir à expressão 'apresentar um bem ou serviço como sendo 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?
- 5) Se um operador comercial usar um sinal semelhante a uma marca registada [que goze de prestígio] e esse sinal não for de tal modo semelhante a uma marca que crie confusão, fazendo-o de uma forma que:
- a) não prejudica nem põe em risco a função essencial da marca registada enquanto garantia da origem;
 - b) não se verifica uma diminuição ou uma diluição da marca registada ou do seu prestígio nem o risco de qualquer destas situações ocorrer;
 - c) as vendas do titular da marca não são prejudicadas;
 - d) o titular da marca não é de modo algum privado da remuneração pela promoção, manutenção ou valorização da sua marca;
 - e) porém, o operador comercial obtém uma vantagem comercial com o uso do seu sinal em razão da sua semelhança com a marca registada;

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 [...]?»

Quanto às questões prejudiciais

- 31 Como o órgão jurisdicional de reenvio esclareceu, a primeira a quarta questões, cujo objecto é a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 e do artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450, dizem respeito à utilização em listas comparativas, pelas demandadas no processo principal, de marcas nominativas de que a L’Oréal e o. são titulares, ao passo que a quinta questão, relativa à interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104, diz respeito à utilização de embalagens e frascos semelhantes aos dos perfumes finos comercializados pela L’Oréal e o., que estão protegidos por marcas nominativas e figurativas. Uma vez que, no entanto, esta última disposição é susceptível de se aplicar também à utilização das referidas marcas nas listas comparativas em questão, importa começar por responder à quinta questão.

Quanto à quinta questão

- 32 Com a quinta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que se pode considerar que um terceiro que utiliza um sinal semelhante a uma marca de prestígio tira partido indevido da marca, na acepção dessa disposição, quando essa utilização lhe proporciona um benefício na comercialização dos seus produtos ou serviços, sem contudo gerar um risco de confusão no público ou causar ou ameaçar causar um prejuízo à marca ou ao seu titular.
- 33 A título preliminar, importa recordar que o quadro jurídico e fáctico é determinado pelo órgão jurisdicional de reenvio, pelo que não compete ao Tribunal pôr em causa apreciações de natureza fáctica (v., neste sentido, acórdãos de 13 de Novembro de 2003,

Neri, C-153/02, Colect., p. I-13555, n.ºs 34 e 35, e de 17 de Julho de 2008, ASM Brescia, C-347/06, Colect., p. I-5641, n.º 28). Por isso, ainda que, como alegaram os Governos do Reino Unido e francês, possa parecer, *prima facie*, pouco provável que a utilização, por um terceiro, de um sinal semelhante a uma marca para comercializar produtos que imitam aqueles para os quais essa marca foi registada beneficie a comercialização dos produtos do terceiro sem, simultaneamente, prejudicar a imagem ou a comercialização dos produtos que ostentam a referida marca, o Tribunal está vinculado por essa hipótese, apresentada pelo órgão jurisdicional de reenvio.

34 O artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 institui, a favor das marcas de prestígio, uma protecção mais ampla do que a prevista no n.º 1 do mesmo artigo 5.º A condição específica dessa protecção é constituída por uma utilização sem motivo justificado de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca registada que tira ou é susceptível de tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhes causa ou é susceptível de lhes causar prejuízo (v., neste sentido, acórdãos de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 36; de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colect., p. I-12537, n.º 27; e de 10 de Abril de 2008, adidas e adidas Benelux, C-102/07, Colect., p. I-2439, n.º 40; bem como, quanto ao artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da Directiva 89/104, acórdão de 27 de Novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Colect., p. I-8823, n.º 26).

35 De resto, o Tribunal especificou que o artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 se aplica igualmente em relação aos produtos e serviços que sejam idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca está registada (v., neste sentido, acórdãos de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff, C-292/00, Colect., p. I-389, n.º 30; Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, n.ºs 18 a 22; e adidas e adidas Benelux, já referido, n.º 37).

36 Os prejuízos a que se refere o artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104, quando ocorrem, são a consequência de um certo grau de semelhança entre a marca e o sinal, em razão do qual o público em causa efectua uma aproximação entre o sinal e a marca, isto é, estabelece uma ligação entre estes, embora não os confunda. Não se exige, portanto, que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal utilizado pelo terceiro seja tal que exista, no espírito do público em causa, um risco de confusão. Basta que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal conduza a que o público em causa

estabeleça uma ligação entre o sinal e a marca (v. acórdãos, já referidos, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, n.ºs 29 e 31, e adidas e adidas Benelux, n.º 41).

- 37 A existência dessa ligação no espírito do público constitui uma condição necessária, mas, por si só, insuficiente para se concluir pela existência de um dos prejuízos contra os quais o artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 garante a protecção a favor das marcas de prestígio (v., neste sentido, acórdão Intel Corporation, já referido, n.ºs 31 e 32).
- 38 Esses prejuízos são, em primeiro lugar, o prejuízo causado ao carácter distintivo da marca, em segundo, o prejuízo causado ao prestígio dessa marca e, em terceiro, o partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca (v., neste sentido, acórdão Intel Corporation, já referido, n.º 27).
- 39 No que se refere ao prejuízo causado ao carácter distintivo da marca, igualmente designado pelos termos «diluição», «diminuição» ou «ofuscamento», considera-se que esse prejuízo existe quando a aptidão dessa marca em identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada esteja enfraquecida, dado o uso do sinal idêntico ou semelhante pelo terceiro implicar uma dispersão da identidade da marca e da sua influência no espírito do público. É o que acontece quando a marca anterior, que suscitava uma associação imediata com os produtos ou os serviços para os quais foi registada, já não esteja em situação de o fazer (v., neste sentido, acórdão Intel Corporation, já referido, n.º 29).
- 40 No que respeita ao prejuízo causado ao prestígio da marca, igualmente designado pelos termos «obscurcimento» ou «degradação», este prejuízo verifica-se quando os produtos ou serviços para os quais o sinal idêntico ou semelhante é utilizado pelo terceiro suscitam no público uma impressão tal que a força de atracção da marca sofre uma redução. O risco deste prejuízo pode resultar, nomeadamente, de os produtos ou serviços oferecidos pelo terceiro possuírem uma característica ou uma qualidade susceptíveis de exercer uma influência negativa na imagem da marca.

- 41 Quanto ao conceito de «partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca», igualmente designado pelos termos «parasitismo» e «free-riding», este conceito não está conexionado com o prejuízo sofrido pela marca, mas com o benefício que o terceiro tira da utilização do sinal idêntico ou semelhante. Esse conceito engloba, nomeadamente, os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projectadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca de prestígio.
- 42 Basta um destes três tipos de prejuízo para que o artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 seja aplicável (v., neste sentido, acórdão Intel Corporation, já referido, n.º 28).
- 43 Daqui resulta que o partido tirado por um terceiro do carácter distintivo ou do prestígio da marca se pode revelar indevido, mesmo que a utilização do sinal idêntico ou semelhante não cause prejuízo ao carácter distintivo nem ao prestígio da marca ou, mais geralmente, ao titular desta.
- 44 Para determinar se a utilização do sinal tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, há que proceder a uma apreciação global que leve em conta todos os factores relevantes do caso concreto, entre os quais se contam, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do carácter distintivo da marca, o grau de semelhança entre as marcas em conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos ou dos serviços em causa. No que diz respeito à intensidade do prestígio e ao grau do carácter distintivo da marca anterior, o Tribunal de Justiça já decidiu que, quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais facilmente será de admitir a existência de violação. Resulta também da jurisprudência que, quanto mais imediata e forte for a evocação da marca pelo sinal, mais significativo é o risco de o uso actual ou futuro do sinal tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou de lhes causar prejuízo (v., neste sentido, acórdão Intel Corporation, já referido, n.ºs 67 a 69).

45 Por outro lado, cumpre salientar que, no âmbito dessa apreciação global, também se pode tomar em consideração, se for caso disso, o risco de diluição ou obscurecimento da marca.

46 No caso vertente, é pacífico que a Malaika e a Starion utilizam embalagens e frascos semelhantes às marcas de prestígio registadas pela L'Oréal e o., para comercializar perfumes que são imitações de «gama baixa» dos perfumes de luxo para os quais as referidas marcas estão registadas e são utilizadas.

47 A este propósito, o órgão jurisdicional de reenvio verificou a existência de um nexo entre, por um lado, determinados acondicionamentos utilizados pela Malaika e pela Starion e, por outro, determinadas marcas relacionadas com embalagens e frascos de que a L'Oréal e o. são titulares. Além disso, resulta da decisão de reenvio que esse nexo proporciona um benefício comercial às demandadas no processo principal. Resulta também da decisão de reenvio que a semelhança entre as referidas marcas e os produtos comercializados pela Malaika e pela Starion foi procurada deliberadamente, para gerar, no espírito do público, uma associação entre os perfumes finos e as respectivas imitações, com a finalidade de facilitar a comercialização destas últimas.

48 Na apreciação geral a que o órgão jurisdicional de reenvio deverá proceder para determinar se, nestas condições, se pode concluir que foi indevidamente tirado partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, há que levar em conta, nomeadamente, que a utilização das embalagens e frascos semelhantes aos dos perfumes imitados tem a finalidade de aproveitar, para efeitos publicitários, o carácter distintivo e o prestígio das marcas sob as quais esses perfumes são comercializados.

49 A este respeito, importa precisar que, quando um terceiro procura, através do uso de um sinal semelhante a um marca de prestígio, colocar-se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atracção, da sua reputação e do seu prestígio, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de despende esforços próprios para tanto, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem

dessa marca, considera-se que o partido obtido com o referido uso é indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca.

- 50 Em face do exposto, há que responder à quinta questão que o artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca, na acepção desta disposição, não pressupõe a existência do risco de confusão nem a do risco de ser causado prejuízo a esse carácter distintivo ou a esse prestígio, ou, mais geralmente, ao titular daquela. O partido que um terceiro obtém com o uso de um sinal semelhante a uma marca de prestígio é por ele indevidamente tirado do referido carácter distintivo ou do referido prestígio quando procura, através desse uso, colocar-se na esteira da marca de prestígio para beneficiar do poder de atracção, da reputação e do prestígio desta última, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem desta.

Quanto à primeira e segunda questões

- 51 Através da primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) ou b), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca registada está habilitado a proibir a utilização por um terceiro, em publicidade comparativa, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca foi registada, quando essa utilização não é susceptível de prejudicar a função essencial da marca, que é indicar a proveniência dos produtos ou dos serviços. Com a sua segunda questão, que importa apreciar conjuntamente com a primeira, o referido órgão jurisdicional pergunta, no essencial, se o titular de uma marca muito conhecida pode opor-se a essa utilização, ao abrigo do n.º 1, alínea a), desse artigo, quando essa utilização não é susceptível de prejudicar a marca ou uma das suas funções, mas desempenha, não obstante, um papel significativo na promoção dos produtos ou dos serviços do terceiro.

- 52 A título preliminar, refira-se que listas comparativas como as em causa no processo principal são susceptíveis de ser qualificadas de publicidade comparativa. Com efeito, constitui publicidade na acepção do artigo 2.º, n.º 1, da Directiva 84/450 qualquer forma de comunicação feita no âmbito duma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal tendo por fim promover o fornecimento de bens ou de serviços. Nos termos do referido artigo 2.º, n.º 2 A, essa publicidade deve ser qualificada de comparativa se identificar, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente. Tendo em conta estas definições particularmente amplas, a publicidade comparativa pode apresentar-se sob formas muito variadas [v., neste sentido, acórdãos de 25 de Outubro de 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Colect., p. I-7945, n.ºs 28 e 31; de 8 de Abril de 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Colect., p. I-3095, n.º 35; de 19 de Abril de 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Colect., p. I-3115, n.º 16; e de 12 de Junho de 2008, O2 Holdings e O2 (UK), C-533/06, Colect., p. I-4231, n.º 42].
- 53 De resto, o Tribunal já decidiu que a utilização por um anunciante, em publicidade comparativa, de um sinal 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. Esse uso é, portanto, susceptível de ser proibido, se for caso disso, ao abrigo das referidas disposições [v. acórdão O2 Holdings e O2 (UK), já referido, n.ºs 36 e 37].
- 54 Porém, o Tribunal esclareceu que o titular de uma marca registada não está habilitado a proibir o uso, por um terceiro, numa publicidade comparativa que preencha todas as condições de licitude previstas no artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450, de um sinal idêntico ou semelhante à sua marca [v. acórdão O2 Holdings e O2 (UK), já referido, n.ºs 45 e 51].
- 55 Importa salientar também que é pacífico que a Malaika e a Starion usaram, nas listas comparativas de perfumes, as marcas nominativas Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa, como registadas pela L'Oréal e o., e não sinais apenas semelhantes a essas marcas. Por outro lado, esse uso foi feito para produtos idênticos àqueles para os quais as referidas marcas foram registadas, nomeadamente, para perfumes.

- 56 Esse uso entra no âmbito de aplicação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104, e não no do mesmo artigo 5.º, n.º 1, alínea b).
- 57 Segundo o artigo 5.º, n.º 1, primeiro período, da Directiva 89/104, 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, de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada.
- 58 O Tribunal já teve ocasião de declarar que o direito exclusivo previsto no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 foi concedido com o objectivo de permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular dessa marca, ou seja, assegurar que esta possa cumprir as suas funções próprias, e que, assim, o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é susceptível de prejudicar as funções da marca (acórdãos de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 51; de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Colect., p. I-10989, n.º 59; e de 25 de Janeiro de 2007, Adam Opel, C-48/05, Colect., p. I-1017, n.º 21). Entre essas funções incluem-se não só a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas também as suas outras funções, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade.
- 59 Deste modo, a protecção conferida no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 é mais ampla do que a prevista no mesmo artigo 5.º, n.º 1, alínea b), cuja concretização exige a existência de um risco de confusão e, portanto, a possibilidade de prejuízo da função essencial da marca [v., neste sentido, acórdãos, já referidos, Davidoff, n.º 28, e O2 Holdings e O2 (UK), n.º 57]. Com efeito, nos termos do décimo considerando da Directiva 89/104, a protecção conferida pela marca registada é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços, ao passo que, em caso de semelhança entre a marca e o sinal, bem como entre os produtos ou serviços, o risco de confusão constitui a condição específica da protecção.

- 60 Resulta da jurisprudência referida no n.º 58 do presente acórdão que o titular da marca não pode, com base no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104, opor-se ao uso de um sinal idêntico à marca se esse uso não for susceptível de prejudicar nenhuma das funções daquela (v., também, acórdãos, já referidos, Arsenal Football Club, n.º 54, e Adam Opel, n.º 22).
- 61 Assim, o Tribunal já decidiu que determinados usos com finalidades puramente descritivas estão excluídos do âmbito de aplicação do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104, pois não ofendem nenhum dos interesses que essa disposição visa proteger, pelo que não estão abrangidos pelo conceito de uso na acepção dessa disposição (v., neste sentido, acórdão de 14 de Maio de 2002, Hölderhoff, C-2/00, Colect., p. I-4187, n.º 16).
- 62 A este respeito, importa esclarecer, contudo, que a situação descrita no processo principal é fundamentalmente diferente da que deu origem ao acórdão Hölderhoff, já referido, na medida em que o uso das marcas nominativas de que a L'Oréal e o. são titulares nas listas comparativas divulgadas pela Malaika e pela Starion não prosseguem fins puramente descritivos, mas um objectivo publicitário.
- 63 Compete ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar se, numa situação como a do processo principal, o uso que é dado às marcas de que a L'Oréal e o. são titulares é susceptível de prejudicar uma das funções dessas marcas, tal como, nomeadamente, as suas funções de comunicação, de investimento ou de publicidade.
- 64 Por outro lado, uma vez que esse órgão jurisdicional verificou que as referidas marcas gozam de prestígio, o respectivo uso nas listas comparativas é também susceptível de ser proibido ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104, cuja aplicabilidade não pressupõe necessariamente, como se decidiu no n.º 50 do presente acórdão, a existência do risco de prejuízo para a marca ou para o seu titular, desde que o terceiro tire partido indevido do uso desta última.

65 Atendendo ao acima exposto, há que responder à primeira e segunda questões 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 está habilitado a proibir o uso por um terceiro, em publicidade comparativa que não cumpre todas as condições de licitude previstas no artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca foi registada, mesmo quando esse uso não é susceptível de prejudicar a função essencial da marca, que é indicar a proveniência dos produtos ou dos serviços, desde que o referido uso prejudique ou seja susceptível de prejudicar uma das outras funções da marca.

Quanto à terceira e quarta questões

66 Com a terceira e quarta questões, que importa apreciar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450 deve ser interpretado no sentido de que, quando um anunciante indica, com o auxílio de uma lista comparativa e sem provocar confusão ou engano, que o seu produto tem uma característica principal semelhante à de um produto comercializado sob uma marca muito conhecida e de que o produto do anunciante é uma imitação, esse anunciante tira partido indevido do renome da referida marca, na acepção do artigo 3.º-A, n.º 1, alínea g), ou apresenta «um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução», na acepção do referido artigo 3.º-A, n.º 1, alínea h).

67 O artigo 3.º-A da Directiva 84/450 enumera, no seu n.º 1, alíneas a) a h), as condições cumulativas que a publicidade comparativa deve cumprir para ser considerada lícita.

68 Estas condições destinam-se a estabelecer um equilíbrio entre vários interesses, susceptíveis de serem afectados pela permissão da publicidade comparativa. Assim, decorre da leitura combinada do segundo, sétimo e nono considerandos da Directiva 97/55 que esse artigo 3.º-A tem o objectivo de estimular a concorrência entre fornecedores de bens e serviços, no interesse dos consumidores, ao permitir aos

concorrentes que ponham em destaque, de forma objectiva, as vantagens dos vários produtos comparáveis e ao proibir, simultaneamente, práticas que podem distorcer a concorrência, causar prejuízo aos concorrentes e influenciar negativamente a escolha dos consumidores.

69 Daqui resulta que as condições enumeradas no referido artigo 3.º-A, n.º 1, devem ser interpretadas no sentido mais favorável, de forma a permitir as publicidades que comparam objectivamente as características de bens ou serviços (v., neste sentido, acórdão De Landtsheer Emmanuel, já referido, n.º 35 e jurisprudência referida), devendo-se, ao mesmo tempo, garantir que a publicidade comparativa não é usada de uma forma anticoncorrencial e desleal ou de forma a prejudicar os interesses dos consumidores.

70 No que respeita, mais concretamente, à utilização da marca de um concorrente em publicidade comparativa, o artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450 sujeita essa utilização, nomeadamente, a quatro condições específicas, enumeradas respectivamente nesse artigo 3.º-A, n.º 1, alíneas d), e), g) e h). Assim, é exigido que a utilização da marca não gere um risco de confusão, nem desacredite ou deprecie a marca, nem tire partido indevido do renome desta, nem apresente um produto ou serviço como imitação ou reprodução do produto ou serviço que ostenta a marca.

71 Como resulta do décimo terceiro a décimo quinto considerando da Directiva 97/55, essas condições têm como objectivo conciliar, por um lado, o interesse do titular da marca em beneficiar da protecção do seu direito exclusivo e, por outro, o interesse dos concorrentes desse titular e dos consumidores em dispor de publicidade comparativa efectiva que acentue objectivamente as diferenças existentes entre os bens ou serviços propostos.

72 Daqui decorre que a utilização da marca de um concorrente em publicidade comparativa é admitida pelo direito comunitário quando a comparação constitui essa acentuação objectiva das diferenças, que não tem por objecto ou efeito criar

situações de concorrência desleal, tais como as descritas, nomeadamente, no artigo 3.º-A, n.º 1, alíneas d), e), g) e h), da Directiva 84/450 (v., neste sentido, acórdão Pippig Augenoptik, já referido, n.º 49).

73 Quanto, em primeiro lugar, ao artigo 3.º-A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450, por força do qual a publicidade comparativa não deve apresentar um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida, verifica-se que resulta claramente da letra dessa disposição, bem como do décimo nono considerando da Directiva 97/55, que essa condição se aplica não só aos produtos contrafeitos mas também a qualquer imitação ou reprodução.

74 Além disso, resulta de uma interpretação sistemática do artigo 3.º-A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450 que esta não pressupõe a existência do carácter enganoso da publicidade comparativa nem a de um risco de confusão. Com efeito, a inexistência desse carácter e a inexistência desse risco constituem condições independentes de licitude da publicidade comparativa, enumeradas no referido artigo 3.º-A, n.º 1, alíneas a) e d).

75 O objecto específico da condição estabelecida no artigo 3.º-A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450 consiste na proibição de o anunciante destacar, na publicidade comparativa, que o produto ou serviço que comercializa é uma imitação ou reprodução do produto ou serviço de marca. A este respeito, como salientou o advogado-geral no n.º 84 das suas conclusões, são proibidas não só as mensagens publicitárias que remetam expressamente para a ideia de imitação ou de reprodução mas também as que, atendendo à apresentação global e ao contexto económico do caso concreto, são idóneas a transmitir implicitamente essa ideia ao público destinatário.

76 É pacífico que as listas comparativas em causa no processo principal têm por objectivo e por efeito indicar ao público em causa o perfume original de que, supostamente, são imitações os perfumes comercializados pela Malaika e pela Starion. Essas listas comprovam, assim, que estes últimos perfumes constituem imitações dos perfumes comercializados sob determinadas marcas de que a L'Oréal e o. são titulares e,

consequentemente, apresentam os produtos comercializados pelo anunciante como imitações de produtos cuja marca é protegida, na acepção do artigo 3.º-A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450. Como observou o advogado-geral no n.º 88 das suas conclusões, é irrelevante a questão de saber se a mensagem publicitária assinala que se trata de uma imitação global do produto que ostenta uma marca protegida ou apenas da imitação de uma característica essencial daquele, tal como, no caso vertente, o odor dos produtos em causa.

77 No que respeita, em segundo lugar, ao artigo 3.º-A, n.º 1, alínea g), da Directiva 84/450, nos termos do qual a publicidade comparativa não deve tirar partido indevido do renome de uma marca, observe-se que o conceito de «partido indevidamente tirado» desse renome, utilizado tanto na referida disposição como no artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104, deve, à luz do décimo terceiro a décimo quinto considerandos da Directiva 97/55, receber, em princípio, a mesma interpretação [v., por analogia, acórdão O2 Holdings e O2 (UK), já referido, n.º 49].

78 Uma vez que se concluiu, no n.º 76 do presente acórdão, que as listas comparativas utilizadas pelas demandadas no processo principal apresentam os produtos por elas comercializados como imitações de produtos cuja marca é protegida, na acepção do artigo 3.º-A, n.º 1, alínea h), da Directiva 84/450, cumpre entender a terceira questão no sentido de que com ela se pretende saber se, nessas condições, o partido obtido com utilização das referidas listas foi indevidamente tirado do renome dessa marca protegida, na acepção do referido artigo 3.º-A, n.º 1, alínea g).

79 A este propósito, importa notar que, uma vez que a Directiva 84/450 qualifica de contrária a uma concorrência leal e, portanto, de ilícita a publicidade comparativa que apresenta os produtos do anunciante como imitação de um produto que ostenta uma marca, o partido que o anunciante obtém com essa publicidade é fruto de uma concorrência desleal, pelo que se deve considerar que foi indevidamente tirado do renome dessa marca.

80 Por conseguinte, há que responder à terceira e quarta questões que o artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450 deve ser interpretado no sentido de que um anunciante que refere, expressa ou implicitamente, em publicidade comparativa, que o produto que comercializa constitui uma imitação de um produto que ostenta uma marca muito conhecida apresenta «um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução», na acepção desse artigo 3.º-A, n.º 1, alínea h). Há que considerar que o partido que o anunciante obtém com essa publicidade comparativa ilícita é «independentemente tirado» do renome dessa marca, na acepção do referido artigo 3.º-A, n.º 1, alínea g).

Quanto às despesas

81 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:

- 1) O artigo 5.º, n.º 2, 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 partido independentemente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca, na acepção desta disposição, não pressupõe a existência do risco de confusão nem a do risco de ser causado prejuízo a esse carácter distintivo ou a esse prestígio, ou, mais geralmente, ao titular daquela. O partido que um terceiro obtém com o uso de um sinal semelhante a uma marca de prestígio é por ele independentemente tirado do referido carácter distintivo ou do referido prestígio quando procura, através desse uso, colocar-se na esteira da marca de prestígio para beneficiar do poder de atracção, da reputação e do prestígio desta última, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem desta.

- 2) 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 está habilitado a proibir o uso por um terceiro, em publicidade comparativa que não cumpre todas as condições de licitude previstas no artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa, conforme alterada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca foi registada, mesmo quando esse uso não é susceptível de prejudicar a função essencial da marca, que é indicar a proveniência dos produtos ou dos serviços, desde que o referido uso prejudique ou seja susceptível de prejudicar uma das outras funções da marca.

- 3) O artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450, conforme alterada pela Directiva 97/55, deve ser interpretado no sentido de que um anunciante que refere, expressa ou implicitamente, em publicidade comparativa, que o produto que comercializa constitui uma imitação de um produto que ostenta uma marca muito conhecida apresenta «um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução», na acepção desse artigo 3.º-A, n.º 1, alínea h). Há que considerar que o partido que o anunciante obtém com essa publicidade comparativa ilícita é «indevidamente tirado» do renome dessa marca, na acepção do referido artigo 3.º-A, n.º 1, alínea g).

Assinaturas