

Processo C-487/07

L'Oréal SA e o.

contra

Bellure NV e o.

[pedido de decisão prejudicial
apresentado pelo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Directiva 89/104/CEE — Marcas — Artigo 5.º, n.os 1 e 2 — Uso em publicidade comparativa — Direito de proibir esse uso — Partido indevidamente tirado do prestígio — Prejuízo das funções da marca — Directiva 84/450/CEE — Publicidade comparativa — Artigo 3.º-A, n.º 1, alíneas g) e h) — Condições de licitude da publicidade comparativa — Partido indevidamente tirado do renome de uma marca — Apresentação de um produto como imitação ou reprodução»

Conclusões do advogado-geral P. Mengozzi apresentadas em 10 de Fevereiro de 2009 I - 5789
Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 18 de Junho de 2009 . . . I - 5226

Sumário do acórdão

1. *Aproximação das legislações — Marcas — Directiva 89/104 — Marca de prestígio — Protecção alargada aos produtos ou a serviços não semelhantes (artigo 5.º, n.º 2, da directiva) — Requisitos da protecção alargada (Directiva 89/104 do Conselho, artigo 5.º, n.º 2)*

2. *Aproximação das legislações — Marcas — Directiva 89/104 — Direito de o titular de uma marca se opor ao uso, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Uso da marca na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva*
[Directivas do Conselho 84/450, artigo 3.º-A, n.º 1, e 89/104, artigo 5.º, n.º 1, alínea a)]
3. *Aproximação das legislações — Publicidade enganosa e comparativa — Directiva 84/450 — Publicidade comparativa*
[Directiva 84/450 do Conselho, artigo 3.º-A, n.º 1, alíneas g) e h)]

1. O artigo 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca, na aceção 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.
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, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa, conforme alterada pela Directiva 97/55, 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.

(cf. n.º 50, disp. 1)

Com efeito, 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 registrada.

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. 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.

(cf. n.ºs 57-58, 65, disp. 2)

3. O artigo 3.º-A, n.º 1, da Directiva 84/450, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa, conforme alte-

rada 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).

Efectivamente 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, 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.

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.

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, na acepção do referido artigo 3.º-A, n.º 1, alínea g).

(cf. n.ºs 75-76, 79-80, disp. 3)