



Coletânea da Jurisprudência

Processo C-65/12

Leidseplein Beheer BV
e
Hendrikus de Vries
contra
Red Bull GmbH
e
Red Bull Nederland BV

(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden)

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 89/104/CEE — Direitos conferidos pela marca — Marca de prestígio — Proteção alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Utilização por um terceiro sem justo motivo de um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio — Conceito de ‘justo motivo’»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 6 de fevereiro de 2014

1. *Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 89/104 — Marca de prestígio — Faculdade de prever uma proteção alargada a produtos ou a serviços não semelhantes (artigo 5, n.º 2, da diretiva) — Obrigação para os Estados-Membros que exercem essa faculdade de prever a referida proteção também em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes*

(Diretiva 89/104 do Conselho, artigo 5.º, n.º 2)

2. *Direito da União Europeia — Interpretação — Métodos — Interpretação literal, sistemática e teleológica*
3. *Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 89/104 — Marca de prestígio — Proteção alargada a produtos ou a serviços não semelhantes (artigo 5, n.º 2, da diretiva) — Requisitos — Utilização de um sinal idêntico ou semelhante sem justo motivo que tira indevidamente lucro do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou lhe causa prejuízo — Conceito de justo motivo — Alcance*

(Diretiva 89/104 do Conselho, artigo 5.º, n.º 2)

4. *Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 89/104 — Marca de prestígio — Proteção alargada a produtos ou a serviços não semelhantes (artigo 5, n.º 2, da diretiva) — Requisitos — Utilização de um sinal idêntico ou semelhante sem justo motivo que tira indevidamente lucro do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou lhe causa prejuízo — Conceito de justo motivo — Sinal utilizado antes do depósito da marca*

(Diretiva 89/104 do Conselho artigo 5.º, n.º 2)

1. V. texto da decisão.

(cf. n.º 21, 34)

2. V. texto da decisão.

(cf. n.º 28)

3. A Primeira Diretiva 89/104, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, destina-se, de um modo geral, a conciliar, por um lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e, por outro, os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços

Daí que a proteção dos direitos conferidos pela referida diretiva ao titular de uma marca não seja incondicional, uma vez que, a fim de conciliar os referidos interesses, essa proteção está, nomeadamente, limitada aos casos em que o titular se mostra suficientemente vigilante, opondo-se à utilização, por outros operadores, de sinais suscetíveis de violar a sua marca.

Ora, num sistema de proteção de marcas como o que foi adotado, com base na Diretiva 89/104, pela Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos), os interesses de um terceiro em utilizar, na vida comercial, um sinal semelhante a uma marca de prestígio são tomados em consideração, no contexto do artigo 5.º, n.º 2, da diretiva, através da possibilidade de o utilizador do referido sinal invocar um «justo motivo».

Com efeito, quando o titular da marca de prestígio tenha conseguido demonstrar a existência de uma das infrações referidas no artigo 5.º, n.º 2, da diretiva, e, nomeadamente, o partido indevido tirado do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca, compete ao terceiro que utilizou um sinal semelhante à marca de prestígio demonstrar que a utilização desse sinal tem um justo motivo.

Daqui resulta que o conceito de «justo motivo» não abrange apenas razões objetivamente imperiosas, mas pode também estar ligado aos interesses subjetivos de um terceiro que utiliza um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio.

Assim, o conceito de «justo motivo» não tende a regular um conflito entre uma marca de prestígio e um sinal semelhante cuja utilização é anterior ao depósito dessa marca nem a limitar os direitos reconhecidos ao titular da referida marca, mas a encontrar um equilíbrio entre os interesses em questão tendo em conta, no contexto específico do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 e atenta a proteção alargada de que goza a mesma marca, os interesses do terceiro utilizador desse sinal. Assim sendo, a invocação, por um terceiro, de um justo motivo para a utilização de um sinal semelhante a uma marca de prestígio não pode levar ao reconhecimento, em seu benefício, dos direitos ligados a uma marca registada, mas obriga o titular da marca de prestígio a tolerar a utilização do sinal semelhante.

Além disso, o próprio Tribunal de Justiça declarou, no n.º 91 do acórdão C-323/09, *Interflora e Interflora British Unit*, já referido, relativo a um processo que dizia respeito à utilização de palavras-chave para um referenciamento na Internet, que quando a publicidade exibida na Internet a partir de uma palavra-chave correspondente a uma marca que goza de prestígio propõe, sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca, sem prejudicar a reputação da marca ou o seu carácter distintivo e sem, de resto, infringir as funções da referida marca, uma alternativa relativamente aos produtos ou aos serviços do titular da marca que goza de prestígio, deve concluir-se que tal utilização se enquadra, em princípio, nos limites de uma concorrência sã e leal no setor dos produtos ou dos serviços em causa e tem portanto lugar por um «justo motivo».

Por conseguinte, o conceito de «justo motivo» não pode ser interpretado como limitando-se a razões objetivamente imperiosas.

(cf. n.ºs 41-48)

4. O artigo 5.º, n.º 2, da Primeira Diretiva 89/104, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca de prestígio pode ser obrigado, por força de um «justo motivo» na aceção desta disposição, a tolerar a utilização, por um terceiro, de um sinal semelhante a essa marca para um produto idêntico àquele para o qual a referida marca foi registada, desde que se verifique que esse sinal foi utilizado antes do depósito da mesma marca e que a utilização feita relativamente ao produto idêntico foi feita de boa-fé. Para apreciar se esse é o caso, compete ao órgão jurisdicional nacional ter em conta, em particular:

- a implantação e a reputação do referido sinal junto do público em causa,
- o grau de proximidade entre os produtos e os serviços para os quais o mesmo sinal foi originariamente utilizado e o produto para o qual a marca de prestígio foi registada, e
- a relevância económica e comercial da utilização para esse produto do sinal semelhante a essa marca.

(cf. n.º 60, disp.)