



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

18 de julho de 2013*

«Marcas — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigos 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), 15.º, n.º 1, e 51.º, n.º 1, alínea a) — Motivos de caducidade — Conceito de ‘uso sério’ — Marca utilizada em combinação com outra marca ou enquanto parte de uma marca complexa — Cor ou combinação de cores em que uma marca é utilizada — Prestígio»

No processo C-252/12,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º TFUE, apresentado pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), por decisão de 26 de abril de 2012, entrado no Tribunal de Justiça em 16 de maio de 2012, no processo

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

contra

Asda Stores Ltd,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader e C. G. Fernlund, juízes,

advogado-geral: J. Kokott,

secretário: L. Hewlett, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 20 de março de 2013,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Specsavers International Healthcare Ltd, da Specsavers BV, da Specsavers Optical Group Ltd e da Specsavers Optical Superstores Ltd, por A. Gold e K. Mattila, solicitors, e J. Mellor e A. Speck, QC,

* Língua do processo: inglês.

- em representação do Governo do Reino Unido, por L. Christie, na qualidade de agente, assistido por S. Malynicz, barrister,
 - em representação do Governo alemão, por T. Henze, J. Kemper e V. Cramer, na qualidade de agentes,
 - em representação da Comissão Europeia, por F. Bulst e J. Samnadda, na qualidade de agentes,
- vista a decisão tomada, ouvida a advogada-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões, profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), 15.º, n.º 1, e 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Specsavers International Healthcare Ltd, a Specsavers BV, a Specsavers Optical Group Ltd e a Specsavers Optical Superstores Ltd (a seguir, em conjunto, «grupo Specsavers») à Asda Stores Ltd (a seguir «Asda») a propósito de uma alegada violação das marcas comunitárias registadas pelo grupo Specsavers.

Quadro jurídico

Direito internacional

- 3 O artigo 5.º, C, n.ºs 1 e 2, da Convenção para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11851, p. 305, a seguir «Convenção de Paris»), dispõe:

«1) Se num país o uso da marca registada for obrigatório, o registo só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interesse não justificar a sua inação.

2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio, por forma que difira, quanto a elementos que não alteram o carácter distintivo da marca, da forma por que esta foi registada num dos países da União [para a proteção da propriedade intelectual, instituída nos termos do artigo 1.º da Convenção de Paris], não implicará a anulação do registo nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.»

Direito da União

- 4 O considerando 10 do Regulamento n.º 207/2009 enuncia o seguinte:

«Apenas se justificará proteger as marcas comunitárias e, contra elas, as marcas registadas anteriores[...] na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas.»

5 O artigo 7.º deste regulamento, sob a epígrafe «Motivos absolutos de recusa», dispõe:

«1. Será recusado o registo:

[...]

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

[...]

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»

6 Nos termos do artigo 9.º, n.º 1, do referido regulamento, sob a epígrafe «Direito conferido pela marca comunitária»:

«A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

[...]

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na [União] e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»

7 O artigo 15.º, n.º 1, do mesmo regulamento, sob a epígrafe «Utilização da marca comunitária», tem a seguinte redação:

«Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na [União], para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

São igualmente consideradas como ‘utilização’, na aceção do primeiro parágrafo:

a) A utilização da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

[...]»

8 O artigo 51.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, sob a epígrafe «Causas de extinção», precisa:

«Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao [Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)] ou de pedido reconvenicional em ação de contrafação:

a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na [União] em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização; todavia, ninguém poderá alegar a extinção dos direitos do titular se, entre o termo desse período e a apresentação do pedido ou do pedido reconvenicional, a marca tiver sido objeto de um início ou reinício de utilização séria; no entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvenicional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não será tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvenicional;

[...]»

Matéria de facto na origem do litígio no processo principal e questões prejudiciais

9 Em outubro de 2009, a Asda, proprietária de uma cadeia de supermercados, lançou uma campanha publicitária para produtos de ótica direcionada ao grupo Specsavers, sendo este último simultaneamente a maior cadeia de lojas de ótica do Reino Unido e o principal concorrente da Asda. No âmbito desta campanha, a Asda utilizou os *slogans* «Be a real spec saver at Asda» e «Spec savings at ASDA», e os logótipos seguintes:



10 Pouco depois do início dessa campanha publicitária, em 19 de outubro de 2009, o grupo Specsavers intentou, na High Court of Justice (England & Wales) (Civil Division), uma ação contra a Asda, fundamentada na violação das marcas comunitárias seguintes:

— marcas nominativas comunitárias n.ºs 1321298 e 3418928, que consistem na palavra «Specsavers»;

- marcas figurativas comunitárias n.ºs 449256 e 1321348, que protegem o seguinte sinal (a seguir «marcas com logótipo sombreado»):



- marca figurativa comunitária n.º 5608385, que protege o sinal seguinte:



- e marca figurativa comunitária n.º 1358589, que protege o sinal seguinte (a seguir «marca sem elemento nominativo»):



- 11 Por decisão proferida em 6 de outubro de 2010, a High Court of Justice (England & Wales) considerou que a Asda não tinha violado as marcas comunitárias do grupo Specsavers. Além disso, esse órgão jurisdicional declarou extinta a marca sem elemento nominativo por falta de uso. O grupo Specsavers recorreu desta decisão para a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
- 12 Por decisão proferida em 31 de janeiro de 2012, o órgão jurisdicional de reenvio decidiu o litígio no que respeita à alegada violação das marcas nominativas comunitárias n.ºs 1321298 e 3418928 e das marcas figurativas comunitárias n.ºs 449256, 1321348 e 5608385 do grupo Specsavers. O órgão jurisdicional de reenvio considerou que este último, com fundamento nessas marcas e nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, podia proibir a Asda de utilizar os *slogans* «Be a real spec saver at Asda» e «Spec savings at Asda», bem como o logótipo utilizado pela Asda no âmbito da sua campanha publicitária.
- 13 O órgão jurisdicional de reenvio considerou, em contrapartida, que, para decidir a parte do litígio no processo principal que diz respeito à marca sem elemento nominativo, lhe era necessário submeter ao Tribunal de Justiça algumas questões sobre os pontos seguintes.
- 14 Por um lado, e na medida em que a Asda pediu a extinção dos direitos ligados à marca sem elemento nominativo por falta de uso, o órgão jurisdicional de reenvio coloca a questão de saber se o uso das marcas com logótipo sombreado pode constituir um uso da marca sem elemento nominativo.
- 15 Por outro lado, esse órgão jurisdicional procura saber se o prestígio elevado da figura de cor verde, que foi sempre a cor utilizada pelo grupo Specsavers para a representação da sua marca sem elemento nominativo, pode ser tido em conta no quadro do artigo 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009, apesar do facto de a referida marca ter sido registada em preto e branco. O órgão jurisdicional de reenvio considera que assim deveria ser, mas considera, todavia, que o direito da União está sujeito a interpretação a este respeito.

16 Nestas condições, a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Caso um operador seja titular de registos distintos de marcas comunitárias para

[a]) uma marca figurativa [e]

[b]) uma marca nominativa

e utilize as duas em conjunto, pode este uso ser considerado uso da marca figurativa para efeitos dos artigos 15.º e 51.º do Regulamento [n.º 207/2009]? Na afirmativa, como deve ser apreciado o uso da marca figurativa? [...]

2) A resposta será diferente se:

[a]) a marca nominativa estiver sobreposta no elemento figurativo[.],

[b]) o operador for titular de uma marca comunitária combinada que inclui a marca nominativa e o elemento figurativo?

3) A resposta [à primeira e segunda questões] depende da questão de saber se o elemento figurativo e os termos são apreendidos pelo consumidor médio[, por um lado,] como sinais distintos, ou[, por outro,] como tendo cada um deles um papel distintivo independente? Na afirmativa, de que forma?

4) Se uma marca comunitária tiver sido registada sem reivindicação de cores, mas o seu titular a utilizar especialmente numa determinada cor ou combinação de cores, de forma que uma parte significativa do público ([numa] parte, mas não [em] toda a União) passa a associá-la a essa cor ou combinação de cores específica, essa cor ou combinação de cores utilizada pela recorrida no sinal controvertido é relevante para efeitos da apreciação global [seja] do risco de confusão, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), [do Regulamento n.º 207/2009,] [seja] do benefício indevido, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), [desse regulamento]? Na afirmativa, de que forma?

5) Na afirmativa, é relevante para efeitos da apreciação global o facto de a própria recorrida ser associada por uma parte significativa do público a essa cor ou combinação de cores específica que utiliza no sinal controvertido?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira a terceira questões

17 Com a primeira a terceira questões, que há que examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o requisito do uso sério de uma marca comunitária na aceção dos artigos 15.º, n.º 1, e 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 é cumprido quando uma marca figurativa comunitária só é utilizada em conjunto com uma marca nominativa comunitária que lhe está sobreposta, estando a combinação de ambas, além disso, registada como marca comunitária.

18 Todas as partes que apresentaram observações ao Tribunal de Justiça alegam, no essencial, que o uso de uma marca figurativa comunitária em conjunto com uma outra marca nominativa que lhe está sobreposta pode constituir um uso sério na aceção dos artigos 15.º, n.º 1, e 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, desde que a referida marca figurativa mantenha uma função distintiva autónoma na configuração global.

- 19 Antes de mais, há que precisar que uma situação como a que está em causa no processo principal, no qual uma marca nominativa está sobreposta a uma marca figurativa, é abrangida pela hipótese prevista no n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do artigo 15.º do Regulamento n.º 207/2009, a saber, a hipótese do uso da marca sob uma forma que difere daquela com que a marca foi registada.
- 20 Com efeito, a sobreposição do sinal nominativo «Specsavers» na marca sem elemento nominativo modifica a forma sob a qual esta marca foi registada, na medida em que não se trata de uma simples justaposição, dado que certas partes da marca sem elemento nominativo se encontram escondidas pelo sinal nominativo.
- 21 Há que salientar, em seguida, que decorre diretamente do teor do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 que o uso da marca sob uma forma que difere da forma que foi registada é considerado como uso na aceção do primeiro parágrafo desse artigo, desde que o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada não seja alterado.
- 22 O caráter distintivo de uma marca na aceção do Regulamento n.º 207/2009 significa que essa marca é adequada a identificar o produto para o qual é pedido o registo como sendo proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das das outras empresas (v., neste sentido, acórdãos de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-468/01 P a C-472/01 P, Colet., p. I-5141, n.º 32; de 8 de maio de 2008, Eurohypo/IHMI, C-304/06 P, Colet., p. I-3297, n.º 66; e de 12 de julho de 2012, Smart Technologies/IHMI, C-311/11 P, n.º 23).
- 23 Esse caráter distintivo de uma marca registada tanto pode resultar do uso, enquanto parte de uma marca registada, de um elemento desta como do uso de uma marca distinta em combinação com uma marca registada. Em ambos os casos, basta que, como consequência deste uso, os meios interessados se apercebam efetivamente do produto ou serviço em causa como proveniente de uma determinada empresa (v., por analogia, acórdão de 7 de julho de 2005, Nestlé, C-353/03, Colet., p. I-6135, n.º 30).
- 24 Daqui resulta que a utilização da marca sem elemento nominativo com o sinal nominativo «Specsavers» sobreposto, mesmo se em definitivo esta utilização corresponde a uma utilização enquanto parte de uma marca registada ou em combinação com a mesma, pode ser considerada como constituindo um uso sério da marca sem elemento nominativo enquanto tal desde que a referida marca, como foi registada, isto é, sem que uma parte da mesma esteja escondida pelo sinal nominativo «Specsavers» sobreposto, remeta sempre sob essa forma para os produtos do grupo Specsavers visados pelo registo, facto que compete ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar.
- 25 Esta conclusão não é afetada pela circunstância de o sinal nominativo «Specsavers» e a combinação da marca sem elemento nominativo com o sinal nominativo «Specsavers» sobreposto estarem igualmente registados como marcas comunitárias.
- 26 Com efeito, o Tribunal de Justiça já decidiu que a condição da utilização séria de uma marca, na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, está preenchida quando uma marca só é utilizada por intermédio dessa outra marca complexa, ou quando só é utilizada em conjunto com outra marca, estando a própria combinação das duas marcas, além disso, registada como marca, desde que a marca continue a ser apercebida como uma indicação da origem do produto em causa (v., neste sentido, acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C-12/12, n.ºs 35 e 36).
- 27 Por outro lado, o Tribunal de Justiça também já considerou, em relação ao artigo 10.º, n.º 2, alínea a), da Primeira Diretiva 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), que, uma vez que esta última disposição corresponde, no essencial, ao artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, o titular de uma marca registada pode, para provar o seu uso no sentido da referida disposição, invocar esse uso sob uma forma que difere daquela sob a qual essa marca foi

registada, sem que as diferenças entre essas duas formas alterem o caráter distintivo dessa marca e não obstante o facto de essa forma diferente estar, ela própria, registada como marca (acórdão de 25 de outubro de 2012, Rintisch, C-553/11, n.º 30).

- 28 Os argumentos que levaram o Tribunal de Justiça a interpretar o artigo 10.º, n.º 2, alínea a), da Diretiva 89/104 neste sentido são transponíveis *mutatis mutandis* para o contexto do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.
- 29 Esta interpretação é, em particular, corroborada pela finalidade prosseguida pelo artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 que, ao evitar a exigência de uma conformidade estrita entre a forma usada no comércio e aquela sob a qual a marca foi registada, tem por objetivo permitir ao titular desta última acrescentar ao sinal, quando da sua exploração comercial, variações que, sem alterarem o caráter distintivo, permitem uma melhor adaptação às exigências da comercialização e da promoção dos produtos ou dos serviços em causa. Com efeito, esta finalidade ficaria comprometida se, para provar o uso de uma marca registada, se exigisse um requisito suplementar de acordo com o qual a forma diferente sob a qual esta marca é usada não deveria também ter sido objeto de um registo como marca (v., por analogia, acórdão Rintisch, já referido, n.ºs 21 e 22).
- 30 De resto, esta leitura do artigo 15.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 está em conformidade com o artigo 5.º, C, n.º 2, da Convenção de Paris, na medida em que nada nesta disposição deixa entender que o registo de um sinal enquanto marca tem como consequência que o uso deste já não pode ser invocado para demonstrar o uso de outra marca registada da qual difere unicamente de uma forma que não altera o seu caráter distintivo (v. acórdão Rintisch, já referido, n.º 23).
- 31 Tendo em conta as considerações precedentes, deve responder-se à primeira e terceira questões que os artigos 15.º, n.º 1, e 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 devem ser interpretados no sentido de que o requisito de «uso sério», na aceção destas disposições, pode ser satisfeito quando uma marca figurativa comunitária só é utilizada em combinação com uma marca nominativa comunitária que lhe é sobreposta, estando a referida combinação das duas marcas complementarmente registada como marca comunitária, desde que as diferenças entre a forma sob a qual a marca é utilizada e a forma sob a qual a marca foi registada não alterem o caráter distintivo da referida marca como foi registada.

Quanto à quarta questão

- 32 Com a quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, se uma marca comunitária não tiver sido registada com cores, mas o seu titular a utilizar especialmente numa determinada cor ou combinação de cores, de forma que uma parte significativa do público passa a associá-la a essa cor ou combinação de cores, a cor ou combinação de cores utilizada por um terceiro para a representação de um sinal acusado de violar a referida marca é relevante para efeitos da apreciação global do risco de confusão ou da apreciação global do benefício indevido na aceção dessas disposições.
- 33 O grupo Specsavers e a Comissão Europeia propõem uma resposta afirmativa a esta questão, enquanto o Governo do Reino Unido considera, em contrapartida, que há que responder à mesma pela negativa.
- 34 No que respeita, em primeiro lugar, ao exame do risco de confusão na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, há que recordar que, segundo jurisprudência assente, a existência do risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os fatores pertinentes do caso concreto (v., designadamente, acórdãos de

11 de novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colet., p. I-6191, n.º 22; de 6 de outubro de 2005, Medion, C-120/04, Colet., p. I-8551, n.º 27; e de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colet., p. I-4529, n.º 34).

- 35 O Tribunal de Justiça decidiu reiteradamente que a apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, deve basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A perceção das marcas que o consumidor médio tem dos produtos ou dos serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., designadamente, acórdãos, já referidos, SABEL, n.º 23; Medion, n.º 28; e IHMI/Shaker, n.º 35).
- 36 Por outro lado, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo se afigura importante. Assim, as marcas que tenham um elevado carácter distintivo, quer intrinsecamente quer em razão do conhecimento de que beneficiam no mercado, gozam de uma proteção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é menor (acórdão de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colet., p. I-5507, n.º 18).
- 37 Ora, pelo menos quando estamos em presença de uma marca registada, não numa cor determinada ou característica, mas em preto e branco, a cor ou a combinação de cores na qual a marca é em seguida efetivamente utilizada afeta a perceção dessa marca pelo consumidor médio dos produtos em causa, e é, portanto, suscetível de aumentar o risco de confusão ou de associação entre a marca anterior e o sinal acusado de a violar.
- 38 Nestas condições, não é lógico considerar que a circunstância de um terceiro utilizar, para a representação de um sinal acusado de violar uma marca comunitária anterior, uma cor ou combinação de cores que passa a ser, no espírito de uma parte significativa do público, aquela associada a essa marca anterior pelo uso que dela foi feito pelo seu titular nessa cor ou combinação de cores não pode ser tida em consideração no âmbito da apreciação global apenas porque a referida marca anterior foi registada em preto e branco.
- 39 Em segundo lugar, no que respeita à determinação do benefício indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, há igualmente que proceder a uma apreciação global que leve em conta todos os fatores 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, o Tribunal de Justiça também já decidiu que, quanto mais significativos forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais fácil será admitir a existência de violação (v. acórdão de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, Colet., p. I-5185, n.º 44).
- 40 A este respeito, resulta da decisão de reenvio que a semelhança entre as marcas do grupo Specsavers e os sinais utilizados pela Asda foi deliberadamente procurada com o objetivo de criar uma associação entre os dois sinais no espírito do público. Ora, a circunstância de a Asda ter utilizado uma cor semelhante à utilizada pelo grupo Specsavers com o objetivo de tirar proveito do carácter distintivo e do prestígio das marcas deste último é um fator que deve ser tido em conta para determinar se se pode concluir que foi indevidamente tirado partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca (v., por analogia, acórdão L'Oréal e o., já referido, n.º 48).
- 41 Atendendo ao exposto, há que responder à quarta questão que o artigo 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, se uma marca comunitária não tiver sido registada com cores, mas o seu titular a utilizar especialmente numa determinada cor ou

combinação de cores, de forma que uma parte significativa do público passa a associá-la a essa cor ou combinação de cores, a cor ou combinação de cores utilizada por um terceiro para a representação de um sinal acusado de violar a referida marca é relevante para efeitos da apreciação global do risco de confusão ou da apreciação global do benefício indevido na aceção desta disposição.

Quanto à quinta questão

- 42 Com a quinta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que a circunstância de o terceiro que usa um sinal acusado de violar a marca registada ser, ele próprio, associado por uma parte significativa do público a essa cor ou combinação de cores específica que utiliza para a representação desse sinal é um fator relevante no âmbito da apreciação global do risco de confusão e do benefício indevido na aceção desta disposição.
- 43 O grupo Specsavers propõe que se responda a esta questão pela afirmativa, enquanto a Comissão considera, por seu turno, que este elemento só pode ser tido em conta para efeitos da apreciação do justo motivo, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009. Na medida em que propõe que seja dada uma resposta negativa à quarta questão, o Governo do Reino Unido considera que não há que responder à quinta questão.
- 44 A este respeito, há que salientar que, como recordado nos n.ºs 34 e 39 do presente acórdão, tanto o risco de confusão, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, como o benefício indevido, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento, devem ser apreciados globalmente, tendo em conta todos os fatores relevantes do caso em apreço.
- 45 Por outro lado, decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que essas apreciações devem ter em conta o contexto preciso no qual o sinal alegadamente semelhante à marca registada foi utilizado [v., neste sentido, a respeito do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 89/104, acórdão de 12 de junho de 2008, O2 Holdings e O2 (UK), C-533/06, Colet., p. I-4231, n.º 64].
- 46 Nestas condições, há que concluir que a circunstância de o terceiro que usa um sinal acusado de violar a marca registada ser, ele próprio, associado por uma parte significativa do público a essa cor ou combinação de cores específica que utiliza para a representação desse sinal é um elemento que, entre outros, pode revestir uma certa importância quando da análise da existência do risco de confusão ou do benefício indevido na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea b) ou alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.
- 47 Por um lado, não pode ser excluído que tal circunstância possa influenciar a perceção que o público tem dos sinais em causa e, assim, influir na existência de um risco de confusão entre os referidos sinais na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do dito regulamento.
- 48 Assim, no processo principal, a circunstância de a Asda ser, ela própria, associada à cor verde, cor que utiliza nos sinais acusados de violar as marcas do grupo Specsavers, pode nomeadamente ter como consequência uma diminuição do risco de confusão ou de associação entre esses sinais e as marcas do grupo Specsavers, na medida em que o público relevante pode perceber que a cor verde dos referidos sinais é a da Asda, verificação que compete ao órgão jurisdicional de reenvio.
- 49 Por outro lado, como alegou a Comissão nas suas observações no Tribunal de Justiça, a circunstância de o terceiro que usa um sinal acusado de violar a marca registada ser, ele próprio, associado por uma parte significativa do público a essa cor ou combinação de cores específicas que utiliza para a representação desse sinal pode ser um fator relevante para determinar se o uso do referido sinal tem um «justo motivo», na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.

50 Por conseguinte, há que responder à quinta questão que o artigo 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que a circunstância de o terceiro que usa um sinal acusado de violar a marca registada ser, ele próprio, associado por uma parte significativa do público a essa cor ou combinação de cores específica que utiliza para a representação desse sinal é um fator relevante no âmbito da apreciação global do risco de confusão e do benefício indevido na aceção desta disposição.

Quanto às despesas

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

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

- 1) **Os artigos 15.º, n.º 1, e 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, devem ser interpretados no sentido de que o requisito de «uso sério», na aceção destas disposições, pode ser satisfeito quando uma marca figurativa comunitária só é utilizada em combinação com uma marca nominativa comunitária que lhe é sobreposta, estando a referida combinação das duas marcas complementarmente registada como marca comunitária, desde que as diferenças entre a forma sob a qual a marca é utilizada e a forma sob a qual a marca foi registada não alterem o caráter distintivo da referida marca como foi registada.**
- 2) **O artigo 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, se uma marca comunitária não tiver sido registada com cores, mas o seu titular a utilizar especialmente numa determinada cor ou combinação de cores, de forma que uma parte significativa do público passa a associá-la a essa cor ou combinação de cores, a cor ou combinação de cores utilizada por um terceiro para representação de um sinal acusado de violar a referida marca é relevante para efeitos da apreciação global do risco de confusão ou da apreciação global do benefício indevido na aceção desta disposição.**
- 3) **O artigo 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que a circunstância de o terceiro que usa um sinal acusado de violar a marca registada ser, ele próprio, associado por uma parte significativa do público a essa cor ou combinação de cores específica que utiliza para a representação desse sinal é um fator relevante no âmbito da apreciação global do risco de confusão e do benefício indevido na aceção desta disposição.**

Assinaturas