



## Coletânea da Jurisprudência

### ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

11 de abril de 2019\*

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Marcas — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 9.º, n.º 1 — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.º, n.ºs 1 e 2 — Direitos conferidos pela marca — Marca individual constituída por um selo de teste»

No processo C-690/17,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha), por Decisão de 30 de novembro de 2017, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 8 de dezembro de 2017, no processo

**ÖKO-Test Verlag GmbH**

contra

**Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: E. Regan, presidente de secção, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (relator) e I. Jarukaitis, juízes,

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: D. Dittert, chefe de unidade,

vistos os autos e após a audiência de 7 de novembro de 2018,

considerando as observações apresentadas:

- em representação da ÖKO-Test Verlag GmbH, por N. Dinig, Rechtsanwältin,
- em representação da Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, por M. Wiume, Rechtsanwalt,
- em representação do Governo alemão, por T. Henze, M. Hellmann, J. Techert e U. Bartl, na qualidade de agentes,
- em representação da Comissão Europeia, por É. Gippini Fournier, W. Mölls e G. Braun, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 17 de janeiro de 2019,

\* Língua do processo: alemão.

profere o presente

### Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), e do artigo 5.º da Diretiva 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 2008, L 299, p. 25).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a ÖKO-Test Verlag GmbH à Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (a seguir «Dr. Liebe»), a propósito da utilização de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca individual constituída por um selo de teste.

### Quadro jurídico

#### *Direito da União*

##### *Regulamento n.º 207/2009*

- 3 O Regulamento n.º 207/2009 foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), que entrou em vigor em 23 de março de 2016. Posteriormente foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1). No entanto, tendo em conta a data dos factos na origem do litígio no processo principal, o presente reenvio prejudicial será examinado à luz do Regulamento n.º 207/2009, na sua versão inicial.
- 4 Nos termos do considerando 8 do Regulamento n.º 207/2009:  
«A proteção conferida pela marca da [União Europeia], cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá também poder ser invocada em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. [...]»
- 5 O artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, do referido regulamento dispunha:  
«1. A marca [da União Europeia] confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:  
a) Um sinal idêntico à marca [da União Europeia] para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;  
b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca [da União Europeia] e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca [da União Europeia] 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 [da União Europeia] para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca [da União Europeia] 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 [da União Europeia] ou lhe cause prejuízo.

2. Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preenchidas as condições enunciadas no n.º 1:

a) Apor o sinal em produtos ou na respetiva embalagem;

[...]»

#### *Diretiva 2008/95*

6 A Diretiva 2008/95, que revogou e substituiu a 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), foi revogada e substituída, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1). No entanto, tendo em conta a data dos factos na origem do litígio no processo principal, o presente reenvio prejudicial deve ser examinado à luz da Diretiva 2008/95.

7 O considerando 11 da Diretiva 2008/95 enunciava:

«A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. [...]»

8 Nos termos do artigo 5.º, n.ºs 1 a 3, da Diretiva 2008/95:

«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 um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende 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:

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

[...]»

### ***Direito alemão***

- 9 A República Federal da Alemanha fez uso da faculdade conferida pelo artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 ao adotar o § 14, n.º 2, ponto 3, da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Lei da proteção das marcas e de outros sinais distintivos).

### **Litígio no processo principal e questões prejudiciais**

- 10 A ÖKO-Test Verlag é uma empresa que avalia produtos, através de testes de desempenho e de conformidade, para depois informar o público dos resultados dessas avaliações. Vende uma revista que é publicada na Alemanha e que contém, para além de informações gerais destinadas aos consumidores, os referidos resultados.
- 11 A ÖKO-Test Verlag é titular, desde 2012, de uma marca da União Europeia, constituída pelo seguinte sinal, que representa um selo destinado a apresentar o resultado dos testes a que foram submetidos os produtos (a seguir «selo de teste»):



- 12 É igualmente titular de uma marca nacional constituída pelo mesmo selo de teste.
- 13 Estas marcas (a seguir, em conjunto, «marcas ÖKO-TEST») estão nomeadamente registadas para produtos de impressão e para serviços que consistem na realização de testes e no fornecimento de informações e aconselhamento aos consumidores.
- 14 A ÖKO-Test Verlag seleciona os produtos que pretende testar e avalia-os com base em parâmetros científicos também por ela estabelecidos, sem pedir o consentimento dos fabricantes. Em seguida, publica os resultados desses testes na sua revista.
- 15 Se for caso disso, a ÖKO-Test Verlag propõe ao fabricante a celebração de um contrato de licença. Nos termos desse contrato, o fabricante é autorizado, mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro, a apor o selo de teste com o resultado (que deve ser inserido no quadro cujos contornos fazem parte desse selo) nos seus produtos. Essa licença tem validade até ao momento em que seja organizado um novo teste para o produto em causa pela ÖKO-Test Verlag.
- 16 A Dr. Liebe é uma empresa que produz e comercializa pastas dentífricas, nomeadamente da gama «Aminomed». Entre as pastas dentífricas dessa gama, o produto «Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme» foi, durante o ano de 2005, testado pela ÖKO-Test Verlag e obteve a classificação de «sehr gut» («muito bom»). A Dr. Liebe celebrou, durante esse mesmo ano, um contrato de licença com a ÖKO-Test Verlag.

- 17 Em 2014, a ÖKO-Test Verlag teve conhecimento da comercialização, pela Dr. Liebe, de um dos seus produtos com a seguinte embalagem:



- 18 A ÖKO-Test Verlag intentou uma ação de contrafação contra a Dr. Liebe no Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha), alegando que a Dr. Liebe não estava autorizada a utilizar, durante o ano de 2014, as marcas ÖKO-TEST com fundamento no contrato de licença celebrado em 2005, dado que, nomeadamente, um novo teste com novos parâmetros de avaliação para pastas dentífricas tinha sido publicado em 2008 e que, por outro lado, o produto da Dr. Liebe já não correspondia ao produto que tinha sido objeto do teste efetuado em 2005, uma vez que a sua denominação, a sua descrição e a sua embalagem tinham sido alteradas.
- 19 A Dr. Liebe alegou, nesse órgão jurisdicional, que o contrato de licença, referido no n.º 16 do presente acórdão, se tinha mantido em vigor. Por outro lado, contestou que tivesse utilizado o selo de teste como marca.
- 20 O referido órgão jurisdicional condenou a Dr. Liebe a cessar a utilização do selo de teste para os produtos da gama «Aminomed», a retirar os produtos em causa do mercado e a destruí-los. Considerou que a Dr. Liebe tinha violado as marcas ÖKO-TEST, ao utilizar o selo de teste para os serviços de «fornecimento de informações a consumidores e aconselhamento dos consumidores», que se inserem no âmbito dos serviços para os quais essas marcas estão registadas.
- 21 A Dr. Liebe interpôs recurso dessa decisão no Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha). A ÖKO-Test Verlag, por seu lado, interpôs um recurso subordinado, pedindo a extensão da decisão do juiz de primeira instância à utilização, pela Dr. Liebe, de certos sinais nominativos e figurativos que não foram registados como marca mas que era idênticos às marcas ÖKO-TEST.
- 22 O órgão jurisdicional de reenvio entende que o juiz de primeira instância considerou corretamente que o contrato de licença referido no n.º 16 do presente acórdão havia cessado antes de 2014. Este órgão jurisdicional deduz daí que a Dr. Liebe utilizou, na vida comercial e sem o consentimento da ÖKO-Test Verlag, um sinal idêntico ou semelhante às marcas ÖKO-TEST.
- 23 Em contrapartida, não é certo que a ÖKO-Test Verlag possa invocar o seu direito exclusivo, previsto no artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) ou b), do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, contra a Dr. Liebe. Com efeito, o sinal idêntico ou semelhante às marcas ÖKO-TEST foi aposto pela Dr. Liebe em produtos que não eram idênticos nem semelhantes aos produtos para os quais as marcas ÖKO-TEST estão registadas. Por outro lado, pode considerar-se que este sinal não foi utilizado «como marca».
- 24 O referido órgão jurisdicional tem, portanto, dúvidas quanto à abordagem seguida pelo juiz de primeira instância que equiparou a utilização, pela Dr. Liebe, do sinal idêntico ou semelhante às marcas ÖKO-TEST a uma utilização para os serviços para os quais essas marcas estão registadas.

- 25 Por outro lado, questiona-se sobre o alcance do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95. É certo que está assente que o selo de teste que foi registado como marca goza de prestígio em todo o território alemão. No entanto, esse prestígio incide sobre o selo e não, enquanto tal, sobre o registo desse selo como marca. Importa esclarecer se, nessas circunstâncias, o titular da marca goza da proteção conferida por estas disposições.
- 26 Nestas circunstâncias, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) A utilização de uma marca individual constitui uma utilização ilícita, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, segundo período, alínea c), do [Regulamento n.º 207/2009] e do artigo 5.º, [segundo período, alínea a)], da [Diretiva 2008/95], quando:

- a marca individual tiver sido aposta num produto para o qual a referida marca não foi registada,
- a aposição da marca individual por um terceiro é entendida pelo público como um “selo de teste”, ou seja, no sentido de que o produto foi produzido e colocado no mercado por um terceiro que não está sob o controlo do titular da marca, mas que o titular da marca testou diversas características deste produto, tendo-o [classificado] com [a nota] indicad[a] no selo de teste, e
- a marca individual tiver sido registada, designadamente, para o “fornecimento de informações a consumidores e aconselhamento dos consumidores na escolha de produtos e serviços, em especial com recurso a resultados de testes e de estudos, assim como através de avaliações da qualidade”?

2) Em caso de resposta negativa do Tribunal de Justiça à primeira questão:

A referida utilização constitui uma utilização ilícita, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, segundo período, alínea c), do [Regulamento n.º 207/2009] e do artigo 5.º, n.º 2, da [Diretiva 2008/95], quando:

- a marca individual só for conhecida como selo de teste (descrito na questão 1), e
- a marca individual for utilizada por terceiros como selo de teste?»

## **Quanto às questões prejudiciais**

### ***Quanto à primeira questão***

- 27 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que permitem que o titular de uma marca individual constituída por um selo de teste se oponha à aposição, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca em produtos que não são nem idênticos nem semelhantes aos produtos ou serviços para os quais a referida marca está registada.
- 28 No que diz respeito, em primeiro lugar, ao artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e ao artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, há que recordar que estas disposições têm em vista a chamada hipótese da «dupla identidade», na qual o uso por um terceiro de um sinal idêntico à marca é feito para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada (Acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, n.º 33).

- 29 A expressão «para produtos ou serviços» constante dessas disposições diz respeito, em princípio, aos produtos ou aos serviços do terceiro que faz uso do sinal idêntico à marca. Eventualmente, pode também dizer respeito a produtos ou serviços de outra pessoa por conta da qual o terceiro atua (Acórdão de 23 de março de 2010, *Google France e Google*, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 60 e jurisprudência aí referida).
- 30 Em contrapartida, esta expressão não abrange, em princípio, os produtos ou os serviços do titular da marca, os quais são abrangidos, no referido artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, pela expressão «aqueles para os quais esta foi registada». O requisito da identidade «entre os produtos ou serviços», que é referido no considerando 8 do Regulamento n.º 207/2009 e no considerando 11 da Diretiva 2008/95, e que consta do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), deste regulamento, bem como no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), desta diretiva, visa limitar o direito de proibição, conferido por estas disposições aos titulares de marcas individuais, aos casos em que exista identidade não só entre o sinal utilizado pelo terceiro e a marca, mas também entre os produtos comercializados ou os serviços fornecidos pelo terceiro — ou por uma pessoa por conta da qual o terceiro atua — e os produtos ou os serviços para os quais o titular registou a sua marca.
- 31 Como o Tribunal de Justiça já precisou, é excecionalmente suscetível de estar abrangida por essas disposições a utilização do sinal pelo terceiro para identificar os produtos do titular da marca quando estes produtos constituem o próprio objeto dos serviços prestados por esse terceiro. Com efeito, nesse caso, o sinal é utilizado para identificar a proveniência dos produtos que são objeto desses serviços e existe um vínculo específico e indissociável entre os produtos revestidos da marca e os referidos serviços. No entanto, salvo esta hipótese específica, o artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que visam o uso de um sinal idêntico à marca para produtos comercializados ou serviços prestados pelo terceiro que são idênticos àqueles para os quais a marca foi registada (v., neste sentido, Acórdão de 25 de janeiro de 2007, *Adam Opel*, C-48/05, EU:C:2007:55, n.ºs 27 e 28).
- 32 A hipótese específica prevista no número anterior diz respeito, em particular, aos casos em que o prestador de um serviço faz um uso não autorizado de um sinal idêntico à marca de um fabricante de produtos para anunciar ao público que é especializado ou especialista em tais produtos (v., neste sentido, Acórdão de 3 de março de 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, n.º 28 e jurisprudência aí referida).
- 33 Ora, no caso em apreço, sob reserva de verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio, tudo indica que a oposição pela Dr. Liebe do sinal alegadamente idêntico às marcas ÖKO-TEST não tem nem por objeto nem por efeito exercer, à semelhança da ÖKO-Test Verlag ou por conta desta, uma atividade económica que consiste num serviço de informação ou de aconselhamento aos consumidores. Também não parecem existir indícios que permitam considerar que, pela oposição deste sinal, a Dr. Liebe pretende aparecer, aos olhos do público, como especialista no domínio do teste de produtos ou que exista um vínculo específico e indissociável entre a sua atividade económica, que consiste no fabrico e na comercialização de pastas dentífricas, e a atividade da ÖKO-Test Verlag. Pelo contrário, parece que o sinal idêntico ou semelhante às referidas marcas é apostado na embalagem das pastas dentífricas comercializadas pela Dr. Liebe apenas para chamar a atenção dos consumidores para a qualidade dessas pastas dentífricas e para promover assim a venda dos produtos da Dr. Liebe. Por conseguinte, a situação em causa no processo principal distingue-se da hipótese específica referida nos n.ºs 31 e 32 do presente acórdão.
- 34 Em seguida, no que respeita ao artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e ao artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, que concedem ao titular da marca uma proteção específica contra a utilização, por terceiros, de sinais idênticos ou semelhantes à marca que conduzam a um risco de confusão no espírito do público, resulta da redação destas disposições, lida à luz do considerando 8 deste regulamento e do considerando 11 desta diretiva, que a referida proteção concedida ao titular da

marca está reservada aos casos em que existe uma identidade ou semelhança não apenas entre o sinal utilizado pelo terceiro e a marca, mas também entre os produtos ou serviços abrangidos por esse sinal, por um lado, e os produtos ou serviços abrangidos pela marca, por outro.

- 35 À semelhança da expressão «para produtos ou serviços», na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, os termos «produtos ou serviços abrangidos [...] pelo sinal» e «produtos ou serviços a que [...] o sinal se [destina], constantes dos referidos n.ºs 1, alínea b), dizem, em princípio, respeito aos produtos comercializados ou aos serviços fornecidos pelo terceiro [Acórdão de 12 de junho de 2008, O2 Holdings e O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, n.º 34]. Em caso de falta de semelhança entre os produtos ou serviços do terceiro e os produtos ou serviços para os quais a marca está registada, a proteção concedida por essas disposições não é aplicável (v., nomeadamente, Acórdão de 15 de dezembro de 2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, n.ºs 31 a 33).
- 36 O artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 contêm, assim, à semelhança dos referidos n.ºs 1, alínea a), um requisito de comparabilidade entre os produtos ou serviços do terceiro, por um lado, e os produtos ou serviços do titular da marca, por outro. A este respeito, estas alíneas a) e b) distinguem-se fundamentalmente do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), deste regulamento e do artigo 5.º, n.º 2, desta diretiva, que enunciam expressamente que essa comparabilidade não é exigida quando a marca goze de prestígio.
- 37 Esta diferença expressamente prevista pelo legislador da União entre a proteção concedida aos titulares de qualquer marca individual e a proteção, adicional, de que o titular goza quando a sua marca goza, por outro lado, de prestígio foi mantida quando das alterações sucessivas da legislação da União em matéria de marcas. Assim, os termos «para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da [União Europeia] foi registada» e «relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada» constam atualmente do artigo 9.º, n.º 2, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 2017/1001 e do artigo 10.º, n.º 2, alíneas a) e b), da Diretiva 2015/2436, distinguindo assim a proteção conferida por qualquer marca individual da proteção, prevista no artigo 9.º, n.º 2, alínea c), deste regulamento e no artigo 10.º, n.º 2, alínea c), desta diretiva, que se aplica quando a marca tenha prestígio e um terceiro faça uso de sinais que sejam «idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada».
- 38 Resulta dos elementos que precedem que o titular de uma marca individual constituída por um selo de teste, registado para produtos de impressão e para serviços que consistem na realização de testes e no fornecimento de informações e aconselhamento aos consumidores pode, se estiverem reunidas todas as condições, invocar o direito de proibição enunciado no artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2008/95 contra terceiros, tais como os seus eventuais concorrentes, que utilizem um sinal idêntico ou semelhante a essa marca para produtos de impressão ou serviços de realização de testes e de fornecimento de informações e aconselhamento aos consumidores, ou para produtos ou serviços semelhantes, mas não pode invocar esse direito contra os fabricantes dos produtos de consumo testados que apõem o sinal idêntico ou semelhante à referida marca nos produtos de consumo.
- 39 Na medida em que a ÖKO-Test Verlag e o Governo alemão alegaram, nas suas observações escritas, que tal interpretação, embora baseada na redação e na economia do Regulamento n.º 207/2009 e da Diretiva 2008/95, reduziria indevidamente a proteção de titulares de marcas individuais constituídas por um selo de teste, como o que está em causa no processo principal, há que salientar, como a Comissão Europeia indicou nas suas observações escritas, que o direito exclusivo conferido pela marca não é absoluto, tendo o legislador da União, pelo contrário, delimitado de forma precisa o alcance deste direito.

- 40 Por outro lado, nada nos objetivos da legislação da União em matéria de marcas, como o de contribuir para um sistema de concorrência não falseada na União (v., nomeadamente, neste sentido, Acórdãos de 4 de outubro de 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, EU:C:2001:510, n.ºs 21 e 22, e de 14 de setembro de 2010, *Lego Juris/IHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 38), permite concluir que a finalidade desta legislação requer que o titular de uma marca individual constituída por um selo de teste deva poder opor-se, com fundamento no artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009 ou no artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2008/95, à aposição, pelo fabricante de um produto, desse selo acompanhado do resultado do teste a que esse produto foi submetido.
- 41 Isto é tanto mais assim quanto o legislador da União completou o regime das marcas da União Europeia prevendo, nos artigos 74.º-B e seguintes do Regulamento n.º 207/2009, atuais artigos 83.º e seguintes do Regulamento n.º 2017/1001, a possibilidade de registar, como marca de certificação da União Europeia, certos sinais, entre os quais figuram os sinais que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços cuja qualidade é certificada pelo titular da marca em relação aos produtos ou serviços que não beneficiam tal certificação. Ao contrário de uma marca individual, essa marca de certificação permite ao titular indicar, no regulamento de utilização, que pessoas estão autorizadas a utilizar a marca.
- 42 Na medida em que a ÖKO-Test Verlag alega que a aposição do selo de teste pela Dr. Liebe não estava abrangida pelo contrato de licença anteriormente celebrado, há que acrescentar, por último, que o facto de o titular de uma marca, como a ÖKO-Test Verlag, não poder, face aos fabricantes de que testou os produtos, basear-se utilmente no artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2008/95 não significa que está desprovido de uma proteção legal contra esses fabricantes, mas apenas que os conflitos que o opõem aos referidos fabricantes devem ser examinados da perspectiva de outras regras de direito. Entre essas regras podem figurar regras em matéria de responsabilidade contratual ou extracontratual, bem como as regras referidas na segunda questão, que são enunciadas no artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95.
- 43 Atendendo a todas as considerações que precedem, há que responder à primeira questão que o artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que não permitem que o titular de uma marca individual constituída por um selo de teste se oponha à aposição, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca em produtos que não são nem idênticos nem semelhantes aos produtos ou aos serviços para os quais a referida marca está registada.

### *Quanto à segunda questão*

- 44 Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que permitem que o titular de uma marca individual de prestígio, constituída por um selo de teste, se oponha à aposição, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca em produtos que não são nem idênticos nem semelhantes aos produtos ou serviços para os quais a referida marca está registada.
- 45 As disposições referidas no número anterior devem determinar o alcance da proteção conferida aos titulares de marcas de prestígio. Elas permitem que estes titulares proibam qualquer terceiro, na vida comercial e sem o consentimento do referido titular, de utilizar sem justo motivo um sinal idêntico ou semelhante — seja para produtos ou serviços semelhantes ou para produtos ou serviços não semelhantes àqueles para os quais essas marcas estão registadas — que tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das referidas marcas ou cause prejuízo a este carácter distintivo ou a este prestígio. O exercício deste direito não pressupõe a existência de um risco de confusão no

espírito do público relevante (v., neste sentido, Acórdãos de 22 de setembro de 2011, *Interflora e Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, n.ºs 68, 70 e 71, e de 20 de julho de 2017, *Ornua*, C-93/16, EU:C:2017:571, n.º 50).

- 46 Conforme resulta do pedido de decisão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio considera, no caso em apreço, que a Dr. Liebe apôs, nos seus produtos, um sinal idêntico ou semelhante às marcas ÖKO-TEST sem o consentimento da ÖKO-Test Verlag. Por isso, tem dúvidas sobre a questão de saber se essas marcas conferem, à ÖKO-Test Verlag, a proteção prevista nas referidas disposições. O órgão jurisdicional de reenvio chama a atenção para o facto de que, para o público relevante alemão, é o selo de teste que tem prestígio e não o seu registo como marca. Por outro lado, este público entende a oposição feita pela Dr. Liebe como a exibição de um selo e não como a utilização de um selo como marca.
- 47 A este respeito, há que recordar que o conceito de «prestígio», referido no artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, implica um certo grau de conhecimento pelo público relevante. Este público deve ser determinado em função do produto ou do serviço comercializado ao abrigo da marca em questão e o grau de conhecimento exigido deve ser considerado atingido quando a marca for conhecida por uma parte significativa desse público (v., neste sentido, Acórdãos de 6 de outubro de 2009, *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, n.ºs 21 a 24, e de 3 de setembro de 2015, *Iron & Smith*, C-125/14, EU:C:2015:539, n.º 17).
- 48 Resulta destes princípios que o «prestígio», na aceção destas disposições, das marcas ÖKO-TEST depende da questão de saber se uma parte significativa do público ao qual a ÖKO-Test Verlag se dirige através do seu serviço de informações e de aconselhamento aos consumidores, bem como pela sua revista, conhece o sinal que constitui essas marcas, concretamente o selo de teste.
- 49 Como salientou o advogado-geral no n.º 79 das suas conclusões, esta exigência de conhecimento não pode ser interpretada no sentido de que o público deve saber que o selo de teste foi registado como marca. Basta que uma parte significativa do público relevante conheça esse sinal.
- 50 No que respeita, em especial, ao referido artigo 9.º, n.º 1, alínea c), importa ainda recordar que basta, para que o titular de uma marca da União Europeia beneficie da proteção concedida por esta disposição, que esta marca goze de prestígio numa parte substancial do território da União, podendo esta última, se for caso disso, corresponder, nomeadamente, ao território de um único Estado-Membro. Desde que este requisito esteja preenchido, há que considerar que a marca da União Europeia em causa goza de prestígio em todo o território da União (v., neste sentido, Acórdãos de 6 de outubro de 2009, *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, n.ºs 27, 29 e 30, e de 20 de julho de 2017, *Ornua*, C-93/16, EU:C:2017:571, n.º 51).
- 51 O sinal que constitui as marcas ÖKO-TEST, a saber, o selo de teste reproduzido no n.º 11 do presente acórdão, é, segundo as conclusões que constam da decisão de reenvio, conhecido de uma parte significativa do público relevante em todo o território alemão. Daqui resulta que as marcas ÖKO-TEST gozam de prestígio, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, pelo que a ÖKO-Test Verlag beneficia da proteção proporcionada por estas disposições.
- 52 Incumbirá, portanto, ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se a oposição, pela Dr. Liebe, do sinal idêntico ou semelhante às marcas ÖKO-TEST nos seus produtos permitiu à Dr. Liebe tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio dessas marcas ou causou prejuízo a esse carácter distintivo ou a esse prestígio. Caso conclua que assim foi, incumbir-lhe-á, por outro lado, examinar se a Dr. Liebe demonstrou, no caso em apreço, um «justo motivo», na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, para a oposição deste sinal

nestes produtos. Com efeito, nesse último caso, ter-se-ia de concluir que a ÖKO-TEST Verlag não tem o direito de proibir essa utilização com base nessas disposições (v., por analogia, Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, *Leidseplein Beheer e de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, n.ºs 43 e 44).

- 53 Tendo em conta o que precede, há que responder à segunda questão que o artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que permitem que o titular de uma marca individual de prestígio, constituída por um selo de teste, se oponha à oposição, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca em produtos que não são nem idênticos nem semelhantes aos produtos ou serviços para os quais a referida marca está registada, desde que se prove que, através dessa oposição, esse terceiro tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da mesma marca ou prejudica esse carácter distintivo ou esse prestígio e que o referido terceiro não demonstrou, nesse caso, a existência de um «justo motivo», na aceção destas disposições, em apoio dessa oposição.

### **Quanto às despesas**

- 54 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 (Quinta Secção) declara:

- 1) **O artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia], e o artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 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, devem ser interpretados no sentido de que não permitem que o titular de uma marca individual constituída por um selo de teste se oponha à oposição, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca em produtos que não são nem idênticos nem semelhantes aos produtos ou aos serviços para os quais a referida marca está registada.**
- 2) **O artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que permitem que o titular de uma marca individual de prestígio, constituída por um selo de teste, se oponha à oposição, por um terceiro, de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca em produtos que não são nem idênticos nem semelhantes aos produtos ou serviços para os quais a referida marca está registada, desde que se prove que, através dessa oposição, esse terceiro tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da mesma marca ou prejudica esse carácter distintivo ou esse prestígio e que o referido terceiro não demonstrou, nesse caso, a existência de um «justo motivo», na aceção destas disposições, em apoio dessa oposição.**

Assinaturas