



# Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL  
MACIEJ SZPUNAR  
apresentadas em 7 de setembro de 2023<sup>1</sup>

**Processo C-361/22**

**Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex)**  
**contra**  
**Buongiorno Myalert, S. A.**

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha)]

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 89/104/CEE — Diretiva 2008/95/CE —  
Limitação dos efeitos da marca — Utilização da marca para indicar o destino de um produto ou  
serviço — Requisitos de licitude»

## I. Introdução

1. O litígio no processo principal, que deu origem ao presente reenvio prejudicial, opõe um prestador de serviços de informação através da Internet e da rede móvel ao titular da marca ZARA, por alegada violação dos direitos conferidos por esta marca. Com efeito, no âmbito de uma campanha publicitária, o prestador de serviços de informação ofereceu como prémio a participação num sorteio em que um dos prémios consistia num cartão oferta ZARA cuja imagem tinha sido apresentada no contexto da campanha publicitária. O titular da marca intentou uma ação por contrafação contra o referido prestador de serviços, alegando que este último tinha tirado partido do prestígio da marca e prejudicado o mesmo.
2. Assim, o litígio no processo principal pode ser enquadrado na fronteira entre o direito das marcas e o direito da concorrência desleal. No entanto, a questão prejudicial no presente processo refere-se apenas às diretivas em matéria de direito das marcas.
3. A este respeito, o titular de uma marca registada num dos Estados-Membros pode proibir que terceiros façam certos usos de sinais se esses usos não respeitarem o seu direito de propriedade intelectual, à luz dos requisitos previstos naquelas diretivas.

<sup>1</sup> Língua original: francês.

4. No entanto, o direito exclusivo do titular não é absoluto. Assim, o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), das Diretivas 89/104/CEE<sup>2</sup> e 2008/95/CE<sup>3</sup> previa que o titular não podia proibir a terceiros o uso, na vida comercial, da marca sempre que tal fosse necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes. Em 2015, a Diretiva 2008/95 foi substituída pela Diretiva (UE) 2015/2436<sup>4</sup>, cujo artigo 14.º, n.º 1, alínea c), parece introduzir, pelo menos de um ponto de vista literal, uma limitação dos efeitos da marca mais ampla do que a do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), das Diretivas 89/104 e 2008/95.

5. Por considerar que a conduta em causa no litígio no processo principal está abrangida por essa limitação mais ampla, o órgão jurisdicional de reenvio submete ao Tribunal de Justiça uma questão prejudicial com o intuito de esclarecer se o artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436 alterou efetivamente o alcance da limitação em causa ou se esta disposição diz respeito a usos que já figuravam implicitamente no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), das Diretivas 89/104 e 2008/95.

6. Embora o pedido de decisão prejudicial incida sobre o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), das Diretivas 89/104 e 2008/95, a importância da resposta à questão formulada vai muito além do sistema das marcas nacionais.

7. Com efeito, por um lado, essa resposta terá igualmente impacto no sistema das marcas da União Europeia baseado no Regulamento (CE) n.º 207/2009<sup>5</sup>, que foi substituído a partir de 1 de outubro de 2017 pelo Regulamento (UE) 2017/1001<sup>6</sup>. Antes disso, o Regulamento n.º 207/2009 tinha sido alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424<sup>7</sup>. O artigo 12.º, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 previa uma limitação análoga à limitação estabelecida no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104. O Regulamento 2015/2424 alterou o referido artigo 12.º, alínea c), retomando, no essencial, a redação do artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436.

8. Por outro lado, em linha com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, a limitação dos efeitos dos direitos do titular de uma marca prevista pelo legislador da União visa conciliar os interesses fundamentais da proteção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias e da livre prestação de serviços no mercado comum, de modo que o direito de marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência não falseada que o Tratado pretende estabelecer e manter<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Primeira Diretiva 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).

<sup>3</sup> Diretiva 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).

<sup>4</sup> Diretiva 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).

<sup>5</sup> Regulamento do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1).

<sup>6</sup> Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

<sup>7</sup> Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento n.º 207/2009 (JO 2015, L 341, p. 21).

<sup>8</sup> V., a propósito do sistema das marcas nacionais e do sistema das marcas da União, Despacho de 6 de outubro de 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, n.º 43 e jurisprudência referida).

## II. Quadro jurídico

### A. *Direito da União*

#### 1. *Diretiva 89/104*

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

«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:

- a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;
- 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;
- c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
- d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.

[...]»

10. O artigo 6.º da Diretiva 89/104, sob a epígrafe «Limitação dos efeitos da marca», dispunha, no seu n.º 1:

«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;
- c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes, desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial».

## 2. *Diretiva 2008/95*

11. A Diretiva 89/104 foi revogada e substituída pela Diretiva 2008/95, que entrou em vigor em 28 de novembro de 2008. A Diretiva 2008/95 não introduziu alterações substanciais no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 nem no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) e c), desta diretiva.

## 3. *Diretiva 2015/2436*

12. A Diretiva 2015/2436, que revogou e substituiu a Diretiva 2008/95 com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, dispõe, no seu artigo 14.º, intitulado «Limitação dos efeitos da marca»:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais:

[...]

- c) da marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um bem ou serviço, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobresselente.

2. O n.º 1 só é aplicável se o terceiro agir segundo práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

[...]»

## **B. *Direito espanhol***

13. O artigo 34.º da Ley 17/2001 de Marcas (Lei 17/2001 relativa às Marcas), de 7 de dezembro de 2001 (BOE n.º 294, de 8 de dezembro de 2001, p. 45579), na sua versão aplicável aos factos do litígio no processo principal (a seguir «Lei das Marcas»), transpôs para a ordem jurídica espanhola o artigo 5.º da Diretiva 89/104. Este artigo dispunha o seguinte:

«1. O registo da marca confere ao seu titular o direito exclusivo de a utilizar na vida comercial.

2. O titular da marca registada fica habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento:

- a) de um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

- b) de um sinal que, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços, gera um risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão abrange o risco de associação entre o sinal e a marca;
- c) de um sinal idêntico ou semelhante para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, se a marca for notória ou gozar de prestígio em Espanha e se o uso do sinal sem motivo legítimo for suscetível de indiciar uma ligação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca ou, de um modo geral, se esse uso tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca registada ou os prejudicar.»

14. O artigo 37.º, n.º 1, alínea c), da Lei das Marcas, que transpôs para o direito espanhol o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104, dispunha:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso na vida comercial dos elementos a seguir indicados, desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial:

[...]

- c) da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes».

15. Na sequência da entrada em vigor da Diretiva 2015/2436, o legislador espanhol alterou o artigo 37.º, n.º 1, alínea c), da Lei das Marcas, que tem a seguinte redação:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais:

[...]

- c) da marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobressalente».

### III. Factos do processo principal

16. A Buongiorno Myalert, S. A. (a seguir «Buongiorno»), é uma empresa que em 2010 prestava serviços de informação através da Internet e da rede móvel. Nesse ano, lançou uma campanha publicitária para subscrição do serviço de envio de conteúdos multimédia através do serviço de troca de mensagens curtas (SMS) comercializado sob a designação «Club Blinko», e no âmbito da qual oferecia como prémio de subscrição a participação num sorteio em que um dos prémios era um cartão oferta da ZARA no valor de 1 000 euros. Após clicar numa banda publicitária para aceder ao sorteio, o subscritor via surgir na janela seguinte o sinal «ZARA», num retângulo, que lembrava o formato dos cartões oferta.

17. A sociedade Industria de Diseño Textil, S. A. (a seguir «Inditex»), intentou uma ação por contrafação contra a Buongiorno por violação dos direitos exclusivos conferidos por uma marca nacional que protege o sinal «ZARA». Em apoio desta ação, baseada no artigo 34.º, n.º 2,

alíneas b) e c), da Lei das Marcas, a Inditex apresentou fundamentos relativos, respetivamente, à existência de um risco de confusão, assim como ao benefício retirado do prestígio da marca e ao prejuízo causado ao mesmo.

18. A Buongiorno negou ter violado os direitos conferidos pela marca ZARA, alegando que tinha feito um uso pontual deste sinal não enquanto marca, mas para indicar em que consistia um dos prémios oferecidos aos vencedores do sorteio. Segundo a Buongiorno, esta utilização, «referencial», enquadra-se nos usos lícitos de sinais distintivos de terceiros regulados pelo artigo 37.º da Lei das Marcas.

19. O tribunal de primeira instância julgou improcedentes os pedidos da Inditex. Após ter considerado que a utilização da marca ZARA pela Buongiorno não constituía uma utilização «referencial» abrangida pelo artigo 37.º da Lei das Marcas, esse tribunal declarou que os requisitos enunciados no artigo 34.º, n.º 2, alíneas b) e c), da Lei das Marcas não estavam preenchidos.

20. A Inditex interpôs recurso dessa decisão, alegando que a marca tinha sido objeto de contrafação em conformidade com o artigo 34.º, n.º 2, alínea c), da Lei das Marcas. O tribunal de segunda instância negou provimento a este recurso, por considerar que a utilização da marca ZARA não prejudicava o prestígio da marca e não tirava partido indevido do mesmo.

21. A Inditex interpôs recurso de cassação para o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha), o órgão jurisdicional de reenvio no presente processo.

22. Tendo em conta a utilização, no artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436, da expressão «em especial», que liga a conduta mais geral («identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca»), que não figurava no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104, à conduta mais específica a que se refere esta segunda diretiva (nos casos em que a utilização da marca «seja necessária para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobresselente»), o órgão jurisdicional de reenvio tem dúvidas quanto ao alcance desta passagem introduzida no artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436. Pretende saber se a mesma consiste num esclarecimento relativo a um elemento que figurava implicitamente no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104 ou se o alcance das utilizações «referenciais» foi alargado. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, a conduta da Buongiorno enquadra-se mais na redação atual do artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436 do que propriamente na do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104.

23. O órgão jurisdicional de reenvio esclarece que convidou as partes no processo principal a apresentarem as suas observações quanto à pertinência de um pedido de decisão prejudicial sobre a interpretação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104, «[n]o caso de, acolhido o fundamento relativo à violação do artigo 34.º, n.º 2, alínea c), da Lei das Marcas, ser necessário analisar se a limitação dos efeitos da marca, prevista no artigo 37.º[ n.º 1], alínea c), da referida lei, é aplicável».

#### IV. Questão prejudicial e tramitação do processo no Tribunal de Justiça

24. Neste contexto, o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal), por Despacho de 12 de maio de 2022, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 3 de junho de 2022, decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça uma questão prejudicial, com a seguinte redação:

«Deve o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva [89/104] ser interpretado no sentido de que a conduta mais geral a que faz agora referência o artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva [2015/2436] está implicitamente incluída na limitação ao direito de marca: uso “(d)a marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca”?»

25. Foram apresentadas observações escritas pelas partes no processo principal, o Governo espanhol e a Comissão Europeia. Não foi realizada audiência.

#### V. Análise

##### A. *Delimitação da questão prejudicial*

26. Com a sua questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância, se o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que a utilização, na vida comercial, da marca «para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca», a que faz agora referência o artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436, está abrangida pela primeira disposição.

27. Tendo em conta os comentários formulados pelas partes nas suas observações escritas, parece-me pertinente começar por expor as considerações seguintes a respeito da delimitação da questão prejudicial.

28. Em primeiro lugar, é importante salientar que os factos no processo principal ocorreram em 2010, embora a questão prejudicial faça referência ao artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104. Esta diretiva foi substituída pela Diretiva 2008/95, que entrou em vigor em 28 de novembro de 2008. Apesar de esta última diretiva não ter alterado o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104, parece, contudo, aplicar-se *ratione temporis* ao litígio no processo principal. Assim, nas presentes conclusões, farei referência à Diretiva 2008/95 e ao seu artigo 6.º, n.º 1, alínea c), pelo que proponho que a questão prejudicial seja reformulada neste sentido<sup>9</sup>.

29. Em segundo lugar, poderíamos ser levados a reformular a questão prejudicial partindo do princípio que, com a mesma, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que esta disposição pode abranger uma conduta que consiste na utilização da marca, por um terceiro, no âmbito de uma campanha publicitária, com o intuito de aludir ao prémio que um dos seus clientes pode ganhar num sorteio. No entanto, a resposta à questão conforme formulada pelo órgão jurisdicional de reenvio vai-lhe permitir decidir utilmente o litígio que lhe foi submetido, pelo que não é necessário assumir o papel deste órgão jurisdicional e reformular a questão.

<sup>9</sup> V. n.º 26 das presentes conclusões.

30. Em terceiro lugar, a Buongiorno alega que a questão prejudicial não contém nenhuma referência à limitação dos efeitos da marca prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, nos termos do qual o titular de uma marca não pode proibir a terceiros o uso, na vida comercial, 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. Ora, a Buongiorno alega que já invocou esta disposição em sede de primeira instância para justificar a licitude da sua conduta. Considera, por conseguinte, que o Tribunal de Justiça também deve analisar a questão prejudicial do ponto de vista da referida disposição para dar uma resposta útil e exaustiva ao órgão jurisdicional de reenvio.

31. Tendo em conta que o órgão jurisdicional de reenvio não tem dúvidas quanto à interpretação do artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, não vejo a necessidade de o Tribunal de Justiça reformular este ponto da questão prejudicial, no sentido de interpretar igualmente esta disposição. Com efeito, a faculdade de determinar as questões a submeter ao Tribunal de Justiça é da competência exclusiva do órgão jurisdicional nacional, não podendo as partes no processo principal alterar o seu teor<sup>10</sup>.

32. Disto isto, por uma questão de exaustividade, há que referir, em primeiro lugar, que o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 só é aplicável se a conduta da Buongiorno for considerada um «uso», na aceção do artigo 5.º desta diretiva. Uma vez que este aspeto também parece ser controverso no contexto da aplicação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da referida diretiva, regressarei a este ponto quando analisar o mérito da questão prejudicial<sup>11</sup>.

33. Em segundo lugar, o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 constitui, como o Tribunal de Justiça declarou, uma expressão do imperativo de disponibilidade. Para que um terceiro possa invocar o imperativo de disponibilidade subjacente a esta disposição, é necessário que a indicação que utiliza seja relativa a uma das características do produto comercializado ou do serviço fornecido por esse terceiro<sup>12</sup>. Além disso, o Tribunal de Justiça declarou ainda que a aposição de um sinal idêntico a uma marca registada designadamente para veículos automóveis, em miniaturas de veículos dessa marca, de modo a reproduzir fielmente esses veículos, não visa fornecer uma indicação relativa a uma característica das referidas miniaturas, sendo apenas um elemento da reprodução fiel dos veículos originais<sup>13</sup>.

34. No caso em apreço, o facto de um terceiro exibir a marca de um titular no âmbito de uma campanha publicitária para aludir a um prémio que os seus clientes podem ganhar num sorteio equivale possivelmente a apresentar uma característica do produto do titular mais do que propriamente uma característica do serviço de fornecimento de conteúdos multimédia oferecido pelo referido terceiro. Com efeito, mesmo assumindo que a Inditex comercializou cartões oferta com as características mencionadas na campanha publicitária da Buongiorno, não se pode considerar que o objetivo ao reproduzir estes cartões oferta na campanha publicitária era apresentar uma característica do serviço fornecido pela Buongiorno.

<sup>10</sup> V. Acórdão de 21 de dezembro de 2011, *Danske Svineproducenter* (C-316/10, EU:C:2011:863, n.º 32). V., igualmente, neste sentido, Acórdão de 4 de abril de 2000, *Darbo* (C-465/98, EU:C:2000:184, n.º 19).

<sup>11</sup> V. n.ºs 49 a 53 das presentes conclusões.

<sup>12</sup> V., neste sentido, Acórdão de 10 de abril de 2008, *adidas e adidas Benelux* (C-102/07, EU:C:2008:217, n.ºs 46 e 47).

<sup>13</sup> V., neste sentido, Acórdão de 25 de janeiro de 2007, *Adam Opel* (C-48/05, EU:C:2007:55, n.º 44).

35. Em quarto lugar, atendendo aos factos descritos pelo órgão jurisdicional de reenvio, poder-se-ia igualmente questionar se a conduta da Buongiorno estaria abrangida pelo artigo 7.º da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca». Esta disposição previa que o direito conferido pela marca não permitia ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento, a menos que motivos legítimos justificassem que o titular se opusesse à comercialização posterior dos produtos.

36. Sem me querer adiantar sobre a resposta a dar a esta questão, note-se, desde logo, que o órgão jurisdicional de reenvio não solicita a interpretação do artigo 7.º da Diretiva 2008/95. Em seguida, a Inditex alega que, dado que não houve uma primeira venda do produto, isto é, do cartão oferta, ou uma primeira colocação no mercado com o seu consentimento, o seu direito de marca não estava esgotado quando a marca foi usada pela Buongiorno. Por último, esta sociedade sustenta, noutro contexto, que não comercializa nem comercializava à época cartões oferta com as características indicadas na campanha publicitária. Tratava-se, por conseguinte, de um produto inexistente.

37. Face ao exposto, proponho que o problema jurídico suscitado pela questão prejudicial seja analisado apenas do ponto de vista da relação entre o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 e o artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436. Contudo, há que analisar primeiro os argumentos apresentados pelas partes, relativos à admissibilidade da questão prejudicial.

### ***B. Quanto à admissibilidade***

38. A Inditex invoca dois argumentos através dos quais alega que o presente pedido de decisão prejudicial é inadmissível.

39. Em primeiro lugar, a Inditex salienta que, como refere o próprio órgão jurisdicional de reenvio<sup>14</sup>, a interpretação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 só lhe pode ser útil se for dado provimento ao recurso de cassação, a respeito do qual esse órgão jurisdicional se deve pronunciar, baseado na violação do artigo 34.º, n.º 2, alínea c), da Lei das Marcas, que, enquanto disposição nacional através da qual o legislador espanhol transpôs a faculdade prevista no artigo 5.º, n.º 2, dessa diretiva, confere uma proteção especial às marcas «de prestígio». No entanto, segundo a Inditex, o uso de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca de prestígio referido nesta última disposição não é, em caso nenhum, conforme com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial, pelo que o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da referida diretiva não pode ser invocado por um terceiro que faça uso dessa marca. Acrescento que, embora correndo o risco de antecipar a minha análise posterior, o argumento apresentado pela Inditex para sustentar que a questão prejudicial é inadmissível também pode ser analisado, quanto ao seu mérito, como um argumento relativo à interpretação das disposições acima referidas<sup>15</sup>.

40. Em segundo lugar, a Inditex afirma que, em todo o caso, a resposta à questão prejudicial não é útil, posto que é manifestamente insuficiente para resolver o problema jurídico subjacente ao processo principal. Com efeito, a utilização «referencial» de uma marca não é, em si, lícita. A licitude dessa utilização exige que a mesma seja feita «em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial» e que respeite as regras do esgotamento do direito de marca no caso de operações relativas a produtos de terceiros.

<sup>14</sup> V. n.º 23 das presentes conclusões.

<sup>15</sup> V. n.ºs 49 a 53 das presentes conclusões.

41. A este respeito, o argumento de que uma questão prejudicial que assenta numa premissa sobre a qual o órgão jurisdicional de reenvio ainda se deve pronunciar deve ser considerada prematura e hipotética<sup>16</sup>, ou o argumento de que a resposta a dar a uma questão prejudicial não é suficiente para resolver o litígio no processo principal<sup>17</sup> não determinam necessariamente a inadmissibilidade dessa questão.

42. Com efeito, compete apenas ao juiz nacional, a quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão judicial a tomar, apreciar, tendo em conta as especificidades do processo principal, a pertinência da questão que submete ao Tribunal de Justiça. Desde que a questão submetida seja relativa à interpretação ou à validade de uma regra do direito da União, o Tribunal de Justiça é, em princípio, obrigado a pronunciar-se. Daqui se conclui que as questões prejudiciais relativas ao direito da União gozam de uma presunção de pertinência. O Tribunal de Justiça só pode recusar pronunciar-se sobre semelhante questão se for manifesto que a interpretação do direito da União solicitada não tem nenhuma relação com a realidade ou com o objeto do litígio no processo principal, quando o problema for hipotético ou ainda quando o Tribunal não dispuser dos elementos de facto e de direito necessários para dar uma resposta útil às questões que lhe são submetidas<sup>18</sup>.

43. Não é o que acontece neste caso. É evidente que, para se pronunciar sobre o recurso de cassação, o órgão jurisdicional de reenvio tem de fazer algumas apreciações antes de analisar o problema jurídico suscitado pela questão prejudicial (o uso de uma marca de prestígio, previsto no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95) e, eventualmente, proceder a apreciações adicionais e posteriores (o uso em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial). Contudo, não é claro que o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 não possa ser aplicado numa situação em que uma marca surge no contexto de uma campanha publicitária de um terceiro para aludir ao prémio que um cliente desse terceiro pode ganhar num sorteio.

44. Por outro lado, a Comissão alega, sem pôr expressamente em causa a admissibilidade da questão prejudicial, que, visto que o tribunal de primeira instância parece não ter cometido um erro de direito ao declarar que o uso da marca ZARA não estava abrangido por nenhum dos casos de «uso da marca» previstos no artigo 34.º da Lei das Marcas, através do qual o legislador espanhol transpôs o artigo 5.º da Diretiva 89/104, não é necessário examinar se os requisitos estabelecidos no artigo 37.º da Lei das Marcas e no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 estão preenchidos no presente caso. No entanto, considero que o argumento da Comissão não é suscetível de conduzir à inadmissibilidade da questão prejudicial pelas mesmas razões que as expostas nos n.ºs 41 e 42 das presentes conclusões quanto aos argumentos da Inditex.

45. Com efeito, embora entenda os argumentos apresentados pela Comissão em apoio da sua posição segundo a qual a conduta da Buongiorno não constitui um uso, na aceção do artigo 5.º da Diretiva 89/104, há que recordar que o órgão jurisdicional de reenvio não manifesta dúvidas quanto à interpretação desta disposição, pelo que não se pode concluir que a questão prejudicial é inadmissível<sup>19</sup>.

46. Resulta do exposto que a questão prejudicial é admissível.

<sup>16</sup> V., sobre esta questão, Acórdão de 12 de janeiro de 2023, RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, n.ºs 95 a 97).

<sup>17</sup> V., sobre esta questão, Acórdão de 6 de novembro de 2008, Trespas International (C-248/07, EU:C:2008:607, n.ºs 31 a 37).

<sup>18</sup> V., recentemente, Acórdão de 29 de junho de 2023, International Protection Appeals Tribunal e o. (Atentado no Paquistão) (C-756/21, EU:C:2023:523, n.º 36).

<sup>19</sup> V. n.ºs 41 e 42 das presentes conclusões, na parte relativa ao argumento de que uma questão prejudicial que assenta numa premissa sobre a qual o órgão jurisdicional de reenvio ainda se deve pronunciar deve ser considerada prematura e hipotética.

### C. Quanto ao mérito

47. Antes de me debruçar sobre o problema jurídico suscitado pela questão prejudicial, analisarei brevemente o aspeto invocado pelas partes nas suas observações escritas, relativo à qualificação da conduta da Buongiorno que consiste no «uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio», referido no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104.

48. Esta análise é importante por dois motivos. Com efeito, por um lado, a aplicação do artigo 6.º da Diretiva 2008/95 pressupõe que um terceiro faça um uso de um sinal ao qual o titular se possa opor, nos termos do artigo 5.º desta diretiva. Por outro lado, o argumento da Inditex relativo à inadmissibilidade da questão prejudicial também pode ser entendido como um argumento relativo ao mérito, segundo o qual o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da referida diretiva não é, em caso algum, aplicável a usos de marcas de prestígio, conforme referido no artigo 5.º, n.º 2, da mesma diretiva.

#### 1. Quanto ao uso de uma marca de prestígio a que se refere o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95

49. A questão de saber se a conduta de um terceiro relativamente a uma marca pode ser legítimo à luz da regra estabelecida no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 só se coloca se essa conduta constituir um uso na aceção do artigo 5.º desta diretiva<sup>20</sup>.

50. No caso em apreço, o órgão jurisdicional de reenvio submete a sua questão prejudicial para o caso de dar provimento ao recurso de cassação baseado na violação do artigo 34.º, n.º 2, alínea c), da Lei das Marcas, através do qual o legislador espanhol transpôs a faculdade prevista no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95. Por outras palavras, antes de se pronunciar sobre o argumento relativo à utilização referencial, o órgão jurisdicional de reenvio teria de considerar que a conduta da Buongiorno constitui um uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio que, sem justo motivo, tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudica.

51. Como já referi no n.º 39 das presentes conclusões, o argumento da Inditex relativo à natureza hipotética da questão prejudicial pode ser entendido no sentido de que, segundo esta empresa, o direito de um titular de uma marca de se opor ao uso previsto no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 não está, de modo nenhum, restringido pela limitação dos efeitos da marca, prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), desta diretiva.

52. A este respeito, a Inditex alega, por um lado, que a utilização referencial da marca deve ser, como exige o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, conjugado com o artigo 6.º, n.º 1, *in fine*, desta diretiva, conforme com práticas honestas em matéria industrial ou comercial. No seu entender, o Tribunal de Justiça declarou, no Acórdão Gillette Company e Gillette Group Finland<sup>21</sup>, que o uso de uma marca não é conforme com essas práticas honestas, nomeadamente quando afeta o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou do seu prestígio. Refere, por outro lado, que o uso de uma marca de prestígio, previsto no artigo 5.º, n.º 2, da referida diretiva, consiste no uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio que, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

<sup>20</sup> V., neste sentido, Acórdão de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, n.º 45).

<sup>21</sup> Acórdão de 17 de março de 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

53. Nestas circunstâncias, segundo a Inditex, os requisitos de licitude do uso previstos no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 coincidem com os do uso relativo a uma marca de prestígio a que o seu titular se pode opor, em conformidade com o artigo 5.º, n.º 2, desta diretiva, o que significa que estas duas disposições se excluem mutuamente. Conclui, deste modo, que um terceiro que utilize uma marca de prestígio, o que é ilícito por força do artigo 5.º, n.º 2, da referida diretiva, não pode invocar uma utilização «referencial».

54. Embora entenda estes argumentos, esta interpretação estrita não é, a meu ver, compatível com considerações de natureza sistemática e jurisprudencial dado que exclui, *a priori* e em todos os casos, a aplicação conjunta dessas duas disposições.

55. Antes de expor essas considerações, saliento que nada indica que o legislador espanhol tenha pretendido excluir a aplicação conjunta das referidas disposições ao adotar a faculdade prevista no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95. Consequentemente, não é necessário verificar se, quando procede a essa adoção, o legislador nacional pode decidir não sujeitar os direitos do titular de uma marca de prestígio à limitação prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), desta diretiva.

*a) Quanto à articulação entre o artigo 5.º, n.º 2, e o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95*

56. Conforme o Tribunal de Justiça declarou, a proteção conferida pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95 não visa senão permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular da marca, ou seja, assegurar que esta pode cumprir as suas funções próprias. O Tribunal de Justiça conclui do exposto, em primeiro lugar, que o exercício do direito exclusivo conferido pela marca deve ser reservado aos casos em que a utilização do sinal por um terceiro afeta ou é suscetível de afetar as funções da marca. Ora, o artigo 5.º, n.º 2, da referida diretiva institui, a favor das marcas de prestígio, uma proteção mais ampla do que a prevista no n.º 1 deste artigo. A condição específica desta proteção é constituída por uma utilização sem motivo justificado de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca registada que tira ou é suscetível de tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio dessa marca ou lhes causa ou é suscetível de lhes causar prejuízo<sup>22</sup>.

57. Por conseguinte, em segundo lugar, ao contrário da hipótese abrangida pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, o exercício do direito do titular de uma marca de prestígio não pressupõe a existência de um risco de confusão no espírito do público relevante<sup>23</sup>.

58. Embora o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 distinga três casos de violação diferentes, a saber, o prejuízo causado ao caráter distintivo da marca, o prejuízo causado ao prestígio dessa marca e o partido indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio da referida marca<sup>24</sup>, no caso em apreço, a Inditex alegou, em apoio da sua ação por contrafação, que a Buongiorno tinha tirado partido do prestígio da sua marca e prejudicado esse prestígio.

59. A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou que a análise da existência de uma violação prevista no artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 — e, por extensão, a prevista no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 — deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os

<sup>22</sup> V., neste sentido, Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, n.ºs 32 e 33).

<sup>23</sup> V. Acórdão de 11 de abril de 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, n.º 45 e jurisprudência referida).

<sup>24</sup> V., neste sentido, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, n.º 72).

fatores pertinentes do caso concreto, entre os quais figuram, 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<sup>25</sup>.

60. Por outro lado, se o titular da marca de prestígio conseguir demonstrar a existência de uma das violações referidas no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, cabe ao terceiro que fez uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio demonstrar que o uso desse sinal tem um justo motivo. A invocação por um terceiro de um justo motivo para essa utilização obriga, assim, o titular da marca a tolerar a utilização desse sinal<sup>26</sup>.

61. À primeira vista, invocar a existência de um justo motivo para o uso de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca de prestígio equivale a invocar a limitação dos efeitos de uma marca, prevista no artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95. Em ambos os casos, o titular tem de tolerar o uso de um sinal idêntico ou semelhante à sua marca.

62. No entanto, para que um terceiro possa invocar a limitação dos efeitos da marca, prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, o uso do sinal tem de preencher os requisitos enunciados nesta disposição e, como exige o artigo 6.º, n.º 1, *in fine*, desta diretiva, deve ser feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

63. Nesses casos, é necessário traçar os contornos dos conceitos de «justo motivo» e de «uso [em] conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial», utilizados, respetivamente, no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 e no artigo 6.º, n.º 1, *in fine*, desta diretiva, para determinar se a ausência de um «justo motivo», na aceção desta primeira disposição, determina que o uso não é, em caso algum, «honest[o]», na aceção desta segunda disposição.

64. A este respeito, em primeiro lugar, há uma diferença do ponto de vista literal entre estes dois conceitos, pelo que não se pode presumir que tenham o mesmo sentido.

65. Em segundo lugar, de um ponto de vista sistemático, o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 não consagra nenhuma reserva suscetível de excluir a aplicabilidade desta disposição em caso de violação de uma marca de prestígio, referida no artigo 5.º, n.º 2, desta diretiva. Poderia afirmar-se, efetivamente, que essa reserva não foi introduzida no texto da referida diretiva porque a limitação prevista na primeira disposição tem de ser obrigatoriamente transposta para o direito nacional, considerando que cabe a cada Estado-Membro decidir se pretende aplicar a faculdade prevista na segunda disposição. Contudo, o sistema das marcas da União, que não deixa nenhuma margem de manobra aos Estados-Membros, contém disposições análogas ao artigo 5.º, n.º 2, e ao artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da mesma diretiva<sup>27</sup>.

66. Em terceiro lugar, por um lado, o requisito das «práticas honestas» constitui, no essencial, a expressão de um dever de lealdade face aos interesses legítimos do titular da marca<sup>28</sup>. Por outro lado, o conceito de «justo motivo» tende a encontrar um equilíbrio entre os interesses em questão tendo em conta, no contexto específico do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 e atenta a proteção alargada de que goza a marca em causa, os interesses do terceiro utilizador desse sinal<sup>29</sup>.

<sup>25</sup> Acórdão de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o. (C-252/12, EU:C:2013:497, n.º 39).

<sup>26</sup> V., neste sentido, Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, n.º 46).

<sup>27</sup> V. artigo 9.º, n.º 1, alínea c), e artigo 12.º, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009.

<sup>28</sup> V., neste sentido, Acórdão de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, n.º 61).

<sup>29</sup> V., neste sentido, Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, n.º 46).

Resulta do exposto que o conceito de «justo motivo» não abrange apenas razões objetivamente imperiosas, podendo igualmente estar ligado aos interesses subjetivos de um terceiro que utiliza um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio<sup>30</sup>.

67. Embora alguns dos elementos a ter em conta na apreciação de cada um destes dois requisitos sejam sobreponíveis, a perspetiva adotada no âmbito dessas apreciações não é a mesma. Em termos simples, o requisito de «justo motivo» centra-se mais na perspetiva de um terceiro e dos seus interesses, ao passo que o requisito de «práticas honestas» é baseado na perspetiva do titular. Nesta senda, a importância atribuída a cada elemento tido em conta no âmbito destas duas apreciações também pode divergir.

68. Em quarto lugar, o mesmo se aplica aos elementos que, por um lado, constituem um dos três casos de violação da marca de prestígio, previstos no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95, e que, por outro, são tidos em conta na apreciação do requisito de «práticas honestas», na aceção do artigo 6.º, n.º 1, *in fine*, desta diretiva. Para ilustrar estas afirmações, como salienta a Inditex, o Tribunal de Justiça declarou, efetivamente, no Acórdão Gillette Company e Gillette Group Finland<sup>31</sup>, que o uso de um sinal não é conforme com práticas honestas, nomeadamente quando afeta o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu caráter distintivo ou da sua reputação. Todavia, nos termos do artigo 5.º, n.º 2, da referida diretiva, para haver violação de uma marca de prestígio basta que um terceiro tire partido indevido do prestígio dessa marca, sem que a conduta afete o valor da referida marca.

69. Por outro lado, as conclusões que resultam da jurisprudência do Tribunal de Justiça constituem outrossim um indício sério de que a limitação prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 é igualmente aplicável quando o titular pode, *a priori*, invocar uma disposição nacional que consagra a faculdade prevista no artigo 5.º, n.º 2, desta diretiva.

#### *b) Quanto à jurisprudência relevante*

70. No âmbito do processo que deu origem ao Acórdão Adam Opel<sup>32</sup>, o Tribunal de Justiça foi questionado a respeito do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 89/104. Num primeiro momento, embora o Tribunal tenha declarado que, face aos contornos do processo principal, era necessário fornecer uma interpretação do artigo 5.º, n.º 2, desta diretiva ao órgão jurisdicional de reenvio, reservou, contudo, a este último a tarefa de apreciar a natureza dos factos quanto à questão de saber se o uso em causa constituía um uso sem justo motivo que tirasse partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, enquanto marca registada, ou que os prejudicasse<sup>33</sup>. Num segundo momento, o Tribunal de Justiça passou para a interpretação do artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da referida diretiva, fazendo igualmente referência ao artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da mesma diretiva<sup>34</sup>. Saliente, a este respeito, que tanto a limitação prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 89/104 como a prevista no seu artigo 6.º, n.º 1, alínea c), estão sujeitas ao requisito segundo o qual o uso tem de ser conforme com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

<sup>30</sup> V., neste sentido, Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, n.ºs 44 e 45).

<sup>31</sup> Acórdão de 17 de março de 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

<sup>32</sup> Acórdão de 25 de janeiro de 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, n.º 32).

<sup>33</sup> Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, n.º 36).

<sup>34</sup> Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, n.ºs 38 e 45).

71. Do mesmo modo, no Acórdão *adidas e adidas Benelux*<sup>35</sup>, dado que era facto assente que o processo tinha por objeto uma marca de prestígio, o Tribunal de Justiça interpretou, primeiro, o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 e, em seguida, sem reserva, o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), desta diretiva<sup>36</sup>.

72. No mesmo sentido, no que se refere à limitação dos efeitos da marca prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95, que também está sujeita ao requisito das práticas honestas, o Tribunal de Justiça declarou, no Acórdão *Céline*<sup>37</sup>, que o respeito deste requisito deve ser apreciado tendo em conta, nomeadamente, a circunstância de se tratar de uma marca que goza, no Estado-Membro em que está registada e em que a sua proteção é pedida, de um certo prestígio, de que o terceiro pode beneficiar para a comercialização dos seus produtos ou dos seus serviços. Com base neste acórdão, é possível afirmar que, embora se deva atender ao prestígio da marca em causa para determinar se um terceiro pode invocar uma das limitações dos efeitos da marca previstas no artigo 6.º, n.º 1, dessa diretiva, não se pode considerar que tais limitações não se aplicam a nenhum caso de violação de uma marca de prestígio, na aceção do artigo 5.º, n.º 2, da referida diretiva.

73. Retiro desta jurisprudência que, para o Tribunal de Justiça, não existe necessariamente uma contradição entre, por um lado, a existência de um uso a que o titular de uma marca de prestígio se pode, em princípio, opor com base numa disposição nacional que consagra a faculdade prevista no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95 e, por outro, a invocação por um terceiro da limitação prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), desta diretiva.

74. Por conseguinte, é necessário passar à interpretação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95.

## 2. Quanto ao artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95

75. Na interpretação de uma disposição do direito da União, há que ter em conta não só os seus termos e os objetivos que prossegue mas também o seu contexto. A génese de uma disposição do direito da União pode apresentar elementos pertinentes para a sua interpretação<sup>38</sup>.

76. A este respeito, em primeiro lugar, a comparação de um ponto de vista literal entre o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 e o artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436 sugere que o único uso que limita os efeitos da marca («o uso [...] da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes») passou a constituir um dos casos de utilização lícita a que o titular de uma marca não se pode opor. Com efeito, o artigo 14.º da Diretiva 2015/2436 prevê, primeiro, que passa a abranger o uso da marca para identificar ou referir produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca e, segundo, que reproduz o conteúdo normativo do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, precedido da expressão «em especial».

77. Em segundo lugar, esta consideração é confirmada pela análise dos trabalhos preparatórios da Diretiva 2015/2436.

<sup>35</sup> Acórdão de 10 de abril de 2008 (C-102/07, EU:C:2008:217, n.º 37).

<sup>36</sup> Acórdão de 10 de abril de 2008, *adidas e adidas Benelux* (C-102/07, EU:C:2008:217, n.º 37).

<sup>37</sup> Acórdão de 11 de setembro de 2007 (C-17/06, EU:C:2007:497, n.º 34).

<sup>38</sup> V., recentemente, Acórdão de 8 de junho de 2023, VB (Informação prestada ao condenado *in absentia*) (C-430/22 e C-468/22, EU:C:2023:458, n.º 24).

78. Com efeito, desde logo, resulta da proposta de diretiva da Comissão que se «afigura adequado estabelecer [...] uma limitação explícita que abranja a utilização referencial *em geral*»<sup>39</sup>. Assim, a Comissão não considerou que o artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436 se limita a clarificar ou a precisar o alcance do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104. A expressão «adequado estabelecer» indica que esta instituição pretendeu introduzir uma limitação dos efeitos da marca que abrangesse a utilização referencial em geral. Além disso, o caráter geral desta limitação distinguiu-a desde o início da limitação prevista nas Diretivas 89/104 e 2008/95, dado que esta última limitação tem um alcance específico e, por isso, mais restrito.

79. Em seguida, nesta senda, a redação inicial do considerando 25 desta proposta de diretiva, que mencionava a utilização referencial, era mais clara do que a redação do considerando 27 da Diretiva 2015/2436 no que se refere à intenção de alargar o âmbito de aplicação da limitação anteriormente consagrada no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95<sup>40</sup>. Com efeito, esse considerando 25 indicava que «o titular não deve poder impedir a *utilização geral*»<sup>41</sup> lícita e honesta da marca para identificar ou referir os produtos ou serviços como sendo desse titular»<sup>42</sup>.

80. Por último, a ideia de que o legislador da União procurou alargar o âmbito de aplicação da limitação atualmente prevista no artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436 não foi posta em causa pelo debate que teve lugar durante os trabalhos preparatórios.

81. Com efeito, embora a proposta inicial da Comissão mencionasse, em termos quase idênticos aos utilizados no artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436, «o uso [...] da marca sempre que tal seja [...] necessári[o] para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes», o Parlamento propôs que fossem introduzidos alguns exemplos adicionais de uso lícito<sup>43</sup>, nomeadamente, a utilização «feita visando chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos que foram inicialmente vendidos pelo titular da marca ou com o seu consentimento» e a utilização «feita para fins de paródia, expressão artística, crítica ou comentário». No entanto, o Conselho opôs-se a esta proposta<sup>44</sup>.

82. A Comissão acabou por concordar com a posição do Conselho<sup>45</sup>, embora tenha proposto refletir a posição do Parlamento, pelo menos em parte, no considerando 27 da Diretiva 2015/2436, que dispõe que «[a] utilização de uma marca por terceiros para chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos inicialmente vendidos pelo titular da marca, ou com o seu consentimento, na União deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. A utilização de uma marca por terceiros para fins

<sup>39</sup> Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas [COM(2013) 162 final] (o sublinhado é meu).

<sup>40</sup> O considerando 27 da Diretiva 2015/2436, que clarifica o conteúdo normativo do artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da mesma, estabelece que: «[o]s direitos exclusivos conferidos por uma marca [da União] não deverão conferir ao titular o direito de proibir a utilização, por terceiros, de sinais ou indicações que sejam utilizados de forma lícita, ou seja, em conformidade com práticas honestas em matéria industrial e comercial. [...] [O] titular não deverá poder impedir a utilização leal e honesta da marca para fins de identificação ou de referência dos produtos ou serviços como sendo seus» (o sublinhado é meu).

<sup>41</sup> Ou, de acordo com a versão inglesa, «general [...] use».

<sup>42</sup> O sublinhado é meu.

<sup>43</sup> P7\_TA(2014)0119 Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2014, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas [COM(2013) 162 — C7-0088/2013 — 2013/0089(COD)], disponível no endereço seguinte: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX %3A52014AP0119](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014AP0119).

<sup>44</sup> P7\_TA(2014)0119 Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2014, *op. cit.*

<sup>45</sup> Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, em conformidade com o artigo 294.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, relativa à posição do Conselho sobre a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas [COM(2015) 588 final].

de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. Além disso, a presente diretiva deverá ser aplicada de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão».

83. Em terceiro lugar, o âmbito de aplicação restrito do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 face ao do artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436 parece ser confirmado pela análise da jurisprudência relevante do Tribunal de Justiça.

84. A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio observa, remetendo para os Acórdãos Gillette Company e Gillette Group Finland<sup>46</sup> e Portakabin<sup>47</sup>, que o Tribunal de Justiça parece ter restringido o alcance da limitação prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104 à utilização necessária para indicar o destino de um produto.

85. Com efeito, o Tribunal de Justiça esclareceu nesses acórdãos que as situações abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 devem cingir-se às que correspondem ao objetivo desta disposição. Segundo o Tribunal, o objetivo da referida disposição é permitir aos fornecedores de produtos ou de serviços que são complementares de produtos ou serviços oferecidos pelo titular de uma marca utilizar essa marca para informar o público sobre a relação utilitária existente entre os seus produtos ou serviços e os do referido titular da marca<sup>48</sup>.

86. Além disso, o Tribunal de Justiça mencionou brevemente, no Acórdão Adam Opel<sup>49</sup>, o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104 ao considerar que a aposição, em miniaturas de viaturas, de uma marca constituída pelo logótipo de um construtor não tinha por objeto indicar o destino desses brinquedos. Resulta *a contrario* do exposto que a aposição de uma marca num produto de um terceiro para indicar o destino desse produto é suscetível de ser abrangida pela limitação prevista nesta disposição.

87. Seguindo esta lógica, o Tribunal de Justiça parece igualmente ter considerado no Acórdão BMW<sup>50</sup>, que só um uso que indique o destino de um produto ou serviço de um terceiro constitui um uso legítimo, na aceção do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95. O Tribunal de Justiça referiu, nesse acórdão, que «o uso da marca para informar o público de que o anunciante repara e faz a manutenção dos produtos desta marca constitui um uso indicando o destino de um serviço, na aceção [da referida disposição]. Com efeito, à semelhança do uso de uma marca destinado a identificar os veículos a que convém uma peça sobressalente não original, o uso em causa é feito para identificar os produtos que são objeto do serviço prestado»<sup>51</sup>.

88. Em quarto lugar, a interpretação segundo a qual o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104 tinha um âmbito de aplicação relativamente reduzido face ao do artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436 é amplamente defendida pela doutrina.

<sup>46</sup> Acórdão de 17 de março de 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

<sup>47</sup> Acórdão de 8 de julho de 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416).

<sup>48</sup> V. Acórdãos de 17 de março de 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, n.ºs 33 e 34), e de 8 de julho 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, n.º 64).

<sup>49</sup> Acórdão de 25 de janeiro de 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, n.º 39).

<sup>50</sup> Acórdão de 23 de fevereiro de 1999 (C-63/97, EU:C:1999:82, n.º 59).

<sup>51</sup> V., neste sentido, Acórdão de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, n.º 59).

89. Com efeito, a doutrina sugeriu a introdução de uma limitação geral referencial, através de uma alteração do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 e do artigo 12.º, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, antes da adoção da Diretiva 2015/2436 e do Regulamento 2015/2424<sup>52</sup>. Conforme referi nos n.ºs 78 e 79 das presentes conclusões, o legislador da União pretendeu seguir a abordagem preconizada por estes autores. Além disso, no que respeita às redações do artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436 e do artigo 12.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 2015/2424, os referidos autores sustentam que o seu âmbito de aplicação é mais amplo do que o das disposições análogas da Diretiva 2008/95 e do Regulamento n.º 207/2009<sup>53</sup>.

90. À luz destas considerações relativas à interpretação literal do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 e à génese desta disposição, e das considerações de natureza jurisprudencial e doutrinária, proponho que se responda à questão prejudicial que esta disposição seja interpretada no sentido de que a utilização, na vida comercial, da marca «para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca», a que faz agora referência o artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436, não está abrangida por esta primeira disposição, a menos que se trate de uma utilização necessária para indicar o destino de um bem ou serviço do terceiro em causa<sup>54</sup>.

## VI. Conclusão

91. Tendo em conta todas as considerações que precedem, proponho ao Tribunal de Justiça que responda à questão prejudicial submetida pelo Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha) do seguinte modo:

O artigo 6.º, n.º 1, alínea c), 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

deve ser interpretado no sentido de que:

a utilização, na vida comercial, da marca «para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca», a que faz agora referência o artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da 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, não está abrangida por esta primeira disposição, a menos que se trate de uma utilização necessária para indicar o destino de um bem ou serviço do terceiro em causa.

<sup>52</sup> V., nomeadamente, Knaak, R., Kur, A., von Mühlendahl, A., «The Study on the Functioning of the European Trade Mark System», *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, n.ºs 12-13, 2012, p. 15: «[o] estudo propõe uma limitação geral à utilização das marcas para efeitos de indicação ou referência aos produtos ou serviços do titular da marca» (tradução livre).

<sup>53</sup> V. Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 421, n.ºs 6.39 a 6.41, e p. 429, n.º 6.62.

<sup>54</sup> Importa esclarecer que a resposta que proponho não deve ser interpretada no sentido de que a conduta da Buongiorno estaria abrangida pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2015/2436 se esta diretiva fosse aplicável ao litígio no processo principal. Tal consideração depende de uma apreciação dos factos. Além disso, se fosse interpretada neste sentido, a minha proposta não seria útil ao órgão jurisdicional de reenvio posto que a referida diretiva não é aplicável *ratione temporis* ao litígio no processo principal.