

CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL

ELEANOR SHARPSTON

apresentadas em 26 de Junho de 2008¹

1. O presente pedido de reenvio prejudicial da Court of Appeal of England and Wales (tribunal de recurso de Inglaterra e País de Gales) tem por objecto a questão de saber em que medida as marcas de prestígio podem ser protegidas contra a «diluição».

2. O direito comunitário das marcas² permite a um Estado-Membro prever que uma marca nacional possa ser declarada nula se for semelhante a uma marca nacional anterior, mesmo que as duas marcas tenham sido registadas para produtos ou serviços que não sejam semelhantes, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio no Estado-Membro em questão e sempre que «o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca [...] anterior ou possa prejudicá-los».

3. O Tribunal de Justiça interpretou aquela redacção como exigindo um certo grau de semelhança entre as duas marcas que não necessita de ser tão elevado que gere risco de

confusão, mas que pode ter apenas como efeito que a parte relevante do público «estabeleça uma ligação» entre elas.

4. A questão suscitada no processo nacional consiste em saber se os titulares da marca registada «Intel», que goza de prestígio em matéria de bens e serviços relacionados com computadores, podem obter a declaração de nulidade da marca posterior «Intelmark», registada relativamente a serviços de *marketing*. Nesse contexto, a Court of Appeal solicita que se clarifique melhor a natureza da «ligação» exigida pela jurisprudência, bem como os conceitos de i) benefício indevido e ii) prejuízo para o carácter distintivo ou para o prestígio da marca anterior.

O conceito de diluição

5. Uma função importante da marca é ligar produtos ou serviços a um fornecedor, seja ele o produtor original, ou um intermediário. Isto é do interesse quer do fornecedor, quer do consumidor. O fornecedor pode criar uma boa reputação, que está protegida da usurpação pelos concorrentes, para os produtos

1 — Língua original: inglês.

2 — Artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da Primeira directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1) (a seguir «directiva» ou «directiva das marcas»). Apresentarei adiante a legislação de forma mais detalhada (n.ºs 14 e segs.).

que ostentam a marca, podendo assim promover a comercialização desses produtos. Da mesma forma, o consumidor pode decidir comprar com base nas qualidades que ele julga estarem associadas à marca. Uma vez que essas decisões podem ser negativas, os fornecedores têm um incentivo para manter e melhorar a qualidade dos produtos ou serviços fornecidos com essa marca.

6. Nesse contexto, as marcas que sejam suficientemente idênticas ou semelhantes para serem confundidas, não deveriam coexistir, excepto se os produtos ou serviços para os quais são utilizadas são suficientemente distintos para afastar o perigo de confusão. As marcas são assim protegidas por uma regra básica³ que evita o registo ou a utilização de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca registada, relativamente a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes para os quais a marca foi registada. Para ser mais expressivo, existe à volta de cada marca uma «zona de exclusão», na qual outras marcas não podem entrar. A dimensão dessa zona varia consoante as circunstâncias. Uma marca idêntica ou extremamente semelhante deve ser mantida a uma maior distância no que respeita aos produtos e serviços abrangidos. Contrariamente, uma marca utilizada para produtos idênticos ou extremamente semelhantes deve ser mantida a uma maior distância em termos de similitude com a marca protegida.

7. Regra geral, essa protecção é considerada suficiente. Podem coexistir marcas semelhantes ou mesmo idênticas relativamente a produtos distintos sem provocar confusão no espírito dos consumidores ou prejudicar os interesses comerciais dos comerciantes.

8. Mas isso não acontece em todas as circunstâncias. Por muito paradoxal que pareça, as marcas mais conhecidas são particularmente vulneráveis à existência de marcas semelhantes mesmo em áreas de produtos completamente distintas, nas quais é improvável que se verifique uma efectiva confusão. Além disso, essas marcas desempenham frequentemente funções que vão além da ligação de produtos e serviços a uma fonte comum. Apresentam uma poderosa imagem de qualidade, exclusividade, juventude, diversão, luxo, aventura, charme e outros atributos de um estilo de vida supostamente desejável, que não está necessariamente associada a produtos específicos, mas que é capaz de apresentar, por si mesma, uma forte mensagem publicitária⁴.

3 — Tal como a que consta do artigo 4.º, n.º 1, da directiva; v. n.º 16, *infra*.

4 — V. igualmente as conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas no processo Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.ºs 46 e 47).

9. É possível imaginar que, se a marca «Coca-Cola» fosse registada apenas para bebidas não alcoólicas, o carácter distintivo da marca se poderia diluir se aquela (ou uma marca ou sinal semelhantes) fosse utilizada por outros relativamente a um leque de produtos distintos; ou que o seu prestígio poderia ser prejudicado se fosse utilizada para óleos de motor de baixa qualidade ou diluentes baratos.

10. O conceito de protecção das marcas contra a diluição surgiu em resposta a essas preocupações. Como o advogado-geral F. Jacobs salientou no processo Adidas I⁵, o conceito foi pela primeira vez expresso por Schechter em 1927 — ainda que Schechter considerasse que apenas «marcas arbitrárias, inventadas ou fantasiadas», e não marcas famosas, deveriam beneficiar dessa protecção⁶.

5 — Acórdão de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (C-408/01, Colect., p. I-12537); conclusões do advogado-geral F. Jacobs nesse processo, n.ºs 37 e 38; citados na íntegra no n.º 33, *infra*.

6 — Schechter, Frank I., «The rational basis of trademark protection», *Harvard Law Review*, 1927, p. 813. O próprio Schechter inspirou-se numa decisão de 1924 da Landesgericht Elberfeld, Alemanha, a qual autorizou o titular da bem conhecida marca «Odol», registada para elixir oral, a obter o cancelamento do registo da mesma marca para produtos de aço, com o fundamento de que o queixoso tinha «o maior interesse em ver que a sua marca não é diluída [verwässert]: perderia o seu poder de venda se todas as pessoas a utilizassem como designação dos seus produtos» (tradução de Schechter). É satisfatório descobrir que o conceito de diluição tem a sua origem no elixir oral.

11. Os dois tipos de diluição vulgarmente reconhecidos são os seguintes: ofuscamento e depreciação⁷. De forma ampla, o primeiro corresponde à noção de prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior previsto no artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva, bem como ao meu primeiro exemplo relativo à Coca-Cola, enquanto que o último corresponde ao prejuízo causado ao seu prestígio e ao meu segundo exemplo.

12. O artigo 4.º, n.º 4, alínea a), acrescenta mais uma categoria de abuso: tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior, frequentemente referido como «aproveitamento» (*free-riding*)⁸.

13. A protecção assim conferida diz menos respeito ao vínculo estabelecido entre um

7 — Estes são os termos usados nos Estados Unidos da América pelo Trade Mark Revision Act de 2006. No entanto, o termo «diluição» é por vezes, utilizado apenas para ofuscamento, sendo a depreciação tratada como um conceito à parte.

8 — V. n.º 39 e nota n.º 18 das conclusões apresentadas no processo Adidas I. Nessas conclusões, quando uso os termos «aproveitamento» (*free-riding*), «ofuscamento» (*blurring*) ou «depreciação» (*tarnishment*), usa-as como abreviaturas das noções de, respectivamente, tirar partido indevido do carácter distintivo ou prestígio de uma marca anterior, prejudicar o carácter distintivo dessa marca e prejudicar o prestígio dessa marca, tal como previsto na directiva.

produto e a sua fonte, do que ao uso da marca como uma ferramenta de comunicação, que tem uma mensagem publicitária mais ampla.

16. Assim, o artigo 4.º, n.º 1, dispõe:

«O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:

Legislação relevante

14. Na Comunidade Europeia, o direito das marcas é composto por duas vertentes. Por um lado, existe um sistema de marcas comunitárias, válido em toda a Comunidade e regulado pelo Regulamento sobre a marca comunitária⁹. Por outro lado, existem sistemas distintos de marcas nacionais, cada um limitado ao Estado-Membro em causa, mas que está em grande medida harmonizado pela directiva das marcas¹⁰.

15. Nos termos do seu preâmbulo, a protecção básica conferida pela directiva — cujo objectivo consiste, nomeadamente, em garantir a função de origem da marca — é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços abrangidos, mas pode também ser invocada em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços, caso em que o risco de confusão constitui a condição específica da protecção¹¹.

a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;

b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior.»

17. Os Estados-Membros, no entanto, podem conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio¹².

9 — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1) (a seguir «regulamento»).

10 — Já referido na nota n.º 2.

11 — V. décimo considerando

12 — Nono considerando do preâmbulo.

18. A esse respeito, o artigo 4.º, n.º 4, alínea a) — a disposição directamente em causa no presente processo — permite aos Estados-Membros prever que:

«o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que [...] a marca seja idêntica ou semelhante a uma marca nacional anterior [...] e se destine a ser ou tiver sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio no Estado-Membro em questão e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los»¹³.

19. De modo semelhante, o artigo 5.º, n.º 2, permite que qualquer Estado-Membro atribua ao titular de uma marca o direito de 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

13 — Deve realçar-se que a redacção desta disposição, no que diz respeito aos termos «*reputation*» e «*repute*» utilizados em inglês, não é consistente com as outras versões linguísticas da directiva. Existem diversas versões (entre as quais a francesa, a portuguesa e a espanhola) que utilizam o mesmo termo em ambos os casos, enquanto que outras (por exemplo, a alemã e a neerlandesa) estabelecem uma distinção semelhante àquela que é feita em inglês.

indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique».

20. A directiva e o regulamento foram elaborados em paralelo, sendo muitas das suas disposições substantivas semelhantes, pelo que a interpretação de uma delas pode frequentemente ser transposta para outra. Este facto tem relevância para o presente processo relativamente ao artigo 8.º, n.º 5, do regulamento, o qual permite aos titulares de uma marca nacional ou comunitária anterior que goze de prestígio no território em que se encontram registadas oporem-se ao registo de uma marca comunitária com os mesmos fundamentos que os previstos no artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva¹⁴.

21. A directiva — incluindo as disposições opcionais previstas nos artigos 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2 — foi transposta para o Reino Unido através da Trade Marks Act de 1994. O tribunal de reenvio afirma expressamente que o Act tem o mesmo sentido que a directiva, sendo assim desnecessário referir separadamente as disposições do Act.

14 — O artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do regulamento prevê que uma marca comunitária, uma vez registada, seja declarada inválida com os mesmos fundamentos, completando assim o paralelismo com o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva.

Jurisprudência

22. A única vez, até ao momento, em que o Tribunal de Justiça teve que interpretar o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva, foi no processo Davidoff II, em relação a um aspecto que não é directamente relevante para o presente caso¹⁵. O Tribunal de Justiça proferiu, no entanto, algumas decisões mais relevantes para o presente processo relacionadas com as disposições equivalentes do artigo 5.º, n.º 2¹⁶.

23. No acórdão General Motors¹⁷, o Tribunal de Justiça considerou que o termo «prestígio», referido no artigo 5.º, n.º 2, implica um «limiar mínimo de conhecimento», que é atingido quando uma marca é conhecida de «parte significativa» do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca numa «parte substancial» do Estado-Membro em causa. Apenas quando há um grau suficiente de conhecimento da marca anterior é que o público, quando confrontado com a marca posterior, pode associar as duas

marcas, mesmo quando são usadas para produtos ou serviços não semelhantes, e que a marca anterior pode, conseqüentemente, ser prejudicada. Para determinar se esse limiar foi atingido, têm que ser tomados em consideração todos os factos relevantes, em particular a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância do investimento efectuado pela empresa para a promover. O Tribunal de Justiça observou igualmente que quanto mais forte for o carácter distintivo e prestígio da marca anterior, mais fácil será admitir que esta foi prejudicada.

24. No acórdão Adidas I¹⁸, o Tribunal de Justiça considerou, no essencial, que o artigo 5.º, n.º 2, da directiva não exige que exista risco de confusão no espírito do público, mas pressupõe que exista um certo grau de semelhança visual, fonética ou conceptual entre a marca de prestígio e o sinal¹⁹ utilizado, de forma que o público em causa «faz uma aproximação» ou «estabelece uma ligação» entre os dois, mesmo não os confundindo. A

15 — Acórdão de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff (C-292/00, Colect., p. I-389). O Tribunal de Justiça decidiu que, apesar de ser utilizada a expressão «não [são] semelhantes», os artigos 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, se aplicavam igualmente a situações em que os produtos ou serviços abrangidos eram idênticos ou semelhantes (decisão confirmada pelos acórdãos Adidas I, já referido, n.º 19, e de 10 de Abril de 2008, Adidas e Adidas Benelux, a seguir «Adidas II» (C-102/07, Colect., p. I-2439, n.º 37)).

16 — O Tribunal de Primeira Instância proferiu igualmente alguns acórdãos referentes às disposições equivalentes do regulamento.

17 — Acórdão de 14 de Setembro de 1999, General Motors (C-375/97, Colect., p. I-5421, em especial n.º 22 a 30).

18 — Já referido na nota 5, n.º 27 a 30. O Tribunal de Justiça referiu igualmente os acórdãos General Motors, já referido, n.º 23; de 11 de Novembro de 1997, Sabel (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22 e 23); de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 25 e 27); e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode (C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 34, 36 e 40).

19 — O artigo 5.º, n.º 2, diz respeito a sinais que não são marcas registadas, enquanto que o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), diz respeito a sinais que já foram registados ou que se pretendem registar, como marcas «posteriores». Ainda que as disposições sejam assim distintas em relação ao seu âmbito de aplicação, o paralelismo entre as duas significa que as referências a um «sinal» num contexto equivalem a referências a uma «marca posterior» no outro.

existência dessa ligação, tal como o risco de confusão noutras circunstâncias em que tal é exigido, deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso concreto.

25. No acórdão Adidas II²⁰, o Tribunal de Justiça confirmou o seu acórdão Adidas I, afirmando ainda que o imperativo de disponibilidade (nomeadamente, que a utilização de determinados sinais não deveria ser restringida indevidamente para os restantes operadores, um conceito conhecido na Alemanha como *Freihaltebedürfnis*) é estranho tanto à apreciação do grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal utilizado pelo terceiro, como à ligação que o público em causa possa fazer entre a referida marca e o sinal. Não pode, portanto, constituir um elemento pertinente para verificar se a utilização do sinal tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo.

Factos e processo

26. A Intel Corporation Inc. (a seguir «Intel») é titular de várias marcas no Reino Unido e de marcas comunitárias anteriores a 1997, as

quais incluem ou são constituídas pela palavra «Intel», registadas nas classes 9, 16, 38 e 42 da classificação de Nice²¹, que o tribunal de reenvio descreve como «fundamentalmente, computadores e produtos e serviços informáticos». O tribunal de reenvio entende que a «Intel» goza de um «enorme prestígio» como marca, que já possuía em 1997. É igualmente referido que «Intel» é «uma palavra inventada, sem qualquer sentido ou significado para além dos produtos que identifica», e que é «única», no sentido de que não foi usada por ninguém para quaisquer outros produtos ou serviços para além dos produtos e serviços da Intel.

27. A CPM United Kingdom Ltd. (a seguir «CPM»), é titular da marca «Intelmark» no Reino Unido, registada em 1997 na classe 35 da classificação de Nice para «serviços de marketing e de telemarketing» (foi criada, de acordo com o tribunal de reenvio, a partir das sílabas iniciais da expressão «integrated telephone marketing»).

28. A Intel pede que a marca da CPM seja declarada inválida, com base nas disposições nacionais que transpuseram o artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva. Não tendo o tribunal de primeira instância e a High Court (tribunal de

20 — Já referido na nota 15, n.ºs 41 a 43.

21 — Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, estabelecida pelo Acordo de Nice de 15 de Junho de 1957, revisto em Estocolmo em 1967 e em Genebra em 1977.

recurso) dado provimento ao pedido, cabe agora à Court of Appeal decidir sobre o destino a dar ao pedido, solicitando ao Tribunal de Justiça uma orientação sobre as seguintes questões:

estes factos são suficientes, só por si, para demonstrar i) uma «ligação» na aceção dos n.ºs 29 e 30 do acórdão [Adidas I] e/ou ii) que foi tirado partido indevido e/ou causado prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior na aceção daquele artigo?

«1. Para efeitos do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da [directiva], quando:

- a) a marca anterior goze de enorme prestígio para certos tipos específicos de produtos ou serviços;
- b) esses produtos ou serviços sejam diferentes ou substancialmente diferentes dos produtos ou serviços da marca posterior;
- c) a marca anterior seja única relativamente a *quaisquer* produtos ou serviços;
- d) o consumidor médio recorde a marca anterior quando se depara com a marca posterior utilizada para os serviços da marca posterior;

2. Em caso de resposta negativa, que elementos deve o tribunal nacional ter em conta para decidir se tais factos são suficientes? Concretamente, na apreciação global destinada a determinar se existe uma «ligação», que importância deve ser atribuída aos produtos ou serviços objecto da marca posterior.

3. No contexto do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), o que é necessário para que se considere preenchido o requisito do prejuízo para o carácter distintivo? Concretamente, i) a marca anterior tem de ser única? ii) basta uma primeira utilização em conflito com a marca anterior para determinar a existência de prejuízo para o carácter distintivo? e, iii) o prejuízo para o carácter distintivo da marca anterior exige que se verifique um efeito sobre o comportamento económico do consumidor?»

29. Foram apresentadas observações escritas pela Intel, pela CPM, pelos Governos italiano e do Reino Unido e pela Comissão, tendo todos, com excepção do Governo italiano, apresentado alegações orais na audiência. Em resumo, a Intel e o Governo italiano são a favor de uma interpretação lata do âmbito de protecção conferido pelo artigo 4.º, n.º 4, alínea a), defendendo a CPM uma interpretação mais restritiva (posição que também parece ser defendida pelo tribunal de reenvio), enquanto que o Reino Unido e a Comissão adoptam uma posição mais mitigada.

porquanto não se conforma com a visão original de Schechter, segundo a qual, para além das marcas muito *célebres*, as marcas com elevado *carácter distintivo* também deveriam ser protegidas²³. Ao invés, os tribunais são por vezes criticados por não reconhecerem a total extensão da protecção que deveria ser conferida às marcas célebres²⁴.

Apreciação

Observações preliminares

A lei objecto de interpretação

30. A teoria da diluição tem sido, desde há muito, objecto de desacordo entre comentadores (e de exasperação perante a lenta compreensão de outros, incluindo os tribunais)²². A actual legislação europeia e dos Estados Unidos é por vezes criticada

31. Por outro lado, a tarefa do Tribunal de Justiça não consiste em definir a doutrina da diluição, tal como foi articulada por Schechter ou por outros, mas em interpretar a redacção de uma directiva comunitária. Apenas esta constitui lei, por muito que a doutrina a possa clarificar.

32. Mas mesmo ao interpretar essa redacção enquanto tal, o Tribunal de Justiça não pode ignorar as forças opostas em jogo. Os titulares de marcas célebres têm um interesse parti-

22 — «Em quarenta anos de ensino e de prática do direito da propriedade intelectual, nunca encontrei nenhuma outra parte do direito das marcas que tivesse provocado tanta confusão na doutrina e incompreensão na jurisprudência como o conceito de «diluição», como uma forma de intrusão numa marca. Explicar a alunos, advogados e juizes mesmo o conceito teórico básico de diluição constitui um desafio pedagógico hercúleo. Poucos conseguem explicá-lo com sucesso sem encontrar olhares de incompreensão ou, pior, acenos de compreensão que escondem perplexidade e confusão.» — McCarthy, J. T., «Dilution of a trademark: European and United States law compared», *The Trademark Reporter*, vol. 94, 2004, p. 1163.

23 — V., a título de exemplo, Stadler Nelson, S., «The wages of ubiquity in trademark law», *Iowa Law Review*, 2003, p. 731.

24 — V., a título de exemplo, Strasser, M., «The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, p. 375».

cular em criar uma zona de exclusão o mais ampla possível em torno das suas marcas, tendo outros operadores do mercado interesse em manter essa zona de exclusão o mais pequena possível. E existe um interesse público em proteger não só essas marcas paradoxalmente vulneráveis, mas também em impedir que operadores económicos dominantes — os quais, na sua maioria, são os titulares dessas marcas — abusem dessa protecção em detrimento de outros operadores económicos mais fracos. Qualquer interpretação deveria, na medida do possível, procurar um justo equilíbrio entre esses interesses.

A descrição de diluição feita pelo advogado-geral F. Jacobs no processo Adidas I

33. Foi feita uma extensa referência aos n.ºs 36 a 39 das conclusões apresentadas pelo advogado-geral F. Jacobs no processo Adidas I. Seria talvez útil reproduzir integralmente esses parágrafos²⁵. Aquele referiu o seguinte:

«O artigo 5.º, n.º 2, protege o titular de uma marca com prestígio contra a utilização de um sinal idêntico ou semelhante quando 'o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido

indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique'. Assim, em princípio, podem ser destacados quatro tipos de utilização: utilização que permite tirar partido indevido do carácter distintivo da marca, utilização que permite tirar partido indevido do seu prestígio, utilização em prejuízo do carácter distintivo da marca e utilização em prejuízo do seu prestígio.

O conceito de prejuízo do carácter distintivo de uma marca reflecte o que é geralmente referido como diluição. O conceito foi pela primeira articulado por Schechter, que defendia que a protecção conferida ao titular de uma marca violada ia além da ofensa causada pela utilização de uma marca semelhante ou idêntica em relação a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes provocando confusão quanto à origem dos mesmos. Schechter descreveu o tipo de violação a que se estava a referir como 'a diminuição gradual ou a dispersão da identidade e do conhecimento do público' de determinadas marcas. Os tribunais dos Estados Unidos, nos quais os titulares de determinadas marcas obtiveram protecção contra a diluição por um determinado período de tempo, enriqueceram abundantemente o léxico da diluição, descrevendo-a em termos de 'redução, dissolução, debilitação, enfraquecimento, destruição, ofuscamento, erosão e desgaste insidioso de uma marca'. A essência da diluição, nesta acepção clássica, consiste no ofuscamento do carácter distintivo da marca, que deixa de ser capaz de suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada ou utilizada. Assim, citando novamente Schechter, 'por exemplo, se forem autorizados

25 — Para facilitar a leitura, omito os números dos parágrafos e as notas de rodapé.

restaurantes e cafés com a marca Rolls Royce, calças com a marca Rolls Royce, e rebuçados Rolls Royce, no prazo de dez anos a marca Rolls Royce deixará de existir’.

dois casos como ‘aproveitamento’ (*free-riding*).»

Pelo contrário, o conceito de prejuízo causado ao prestígio da marca, frequentemente referido como a degradação ou depreciação da marca, descreve a situação na qual — como resulta da conhecida decisão *Claeryn/Klarein* do Tribunal Benelux — os produtos para os quais o sinal lesivo é utilizado fazem apelo à percepção do público de tal forma que o poder de atracção da marca resulta afectado. Aquele processo referia-se a marcas cuja pronúncia é idêntica: a marca ‘Clareyn’, para uma genebra holandesa, e a marca ‘Klarein’, para um detergente líquido. Tendo-se concluído que a semelhança entre as duas marcas podia levar os consumidores a pensar num detergente enquanto bebiam genebra ‘Clareyn’, declarou-se que a marca ‘Klaerin’ violava a marca ‘Clareyn’.

Os conceitos de tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca devem, pelo contrário, ser entendidos no sentido de que incluem ‘casos nos quais existe claramente exploração e aproveitamento, por parasitismo, de uma com notoriedade ou tentativa de tirar partido do seu prestígio’. Assim, por exemplo, a Rolls Royce tem legitimidade para impedir que um produtor de uísque se sirva do prestígio da marca Rolls Royce com o objectivo de promover a sua marca. Não é evidente a existência de uma verdadeira diferença entre tirar partido do carácter distintivo de uma marca e tirar partido do seu prestígio; no entanto, dado que no caso dos autos essa distinção não é essencial, referir-me-ei aos

34. O tribunal de reenvio afirma que esta passagem «é uma perspectiva abrangente do âmbito de protecção», mas que o Tribunal de Justiça não julgou necessário decidir se essa perspectiva era correcta.

35. Não interpreto essa passagem, no entanto, como expondo uma concepção da extensão da protecção conferida pelo direito comunitário às marcas com prestígio. Parece-me, ao contrário, que o advogado-geral F. Jacobs apresentou o contexto histórico e conceptual em que essa protecção foi adoptada, para auxiliar a compreensão, tal como tentei fazer nos n.^{os} 5 a 13 *supra*.

As questões submetidas

36. As três questões submetidas pela Court of Appeal sobrepõem-se em larga medida.

37. Consideradas conjuntamente, questionam, no essencial, quais são os factores que devem ser tomados em consideração na apreciação (e o que é necessário para demonstrar): i) a «ligação» no espírito do público relevante; ii) o aproveitamento indevido do carácter distintivo ou do prestígio²⁶ de uma marca anterior («aproveitamento»); iii) o prejuízo causado ao carácter distintivo («ofuscamento»); e iv) o prejuízo causado ao prestígio («depreciação»).

38. Vou assim abordar essas questões nesta ordem, referindo os critérios específicos sugeridos nas questões no seu local adequado. Primeiro, é necessário, no entanto, considerar a relação entre a «ligação» e as outras três questões. Além disso, parece resultar claramente dos autos que as questões mais importantes no processo principal são os critérios para determinar a existência de uma «ligação» e de prejuízo causado ao carácter distintivo, aos quais prestarei particular atenção. Concluirei com mais algumas considerações de carácter geral que afectam as quatro questões.

26 — Concordo com o ponto de vista do advogado-geral F. Jacobs no processo Adidas I (n.º 39 das conclusões, *in fine*), de acordo com o qual não existe qualquer diferença relevante entre tirar partido do carácter distintivo e tirar partido do prestígio de uma marca.

Relação entre «ligação» e «infracção»

39. Nos termos da jurisprudência²⁷, «[a]s infracções visadas no artigo 5.º, n.º 2, da directiva, quando se produzem, são consequência de um certo grau de semelhança entre a marca e o sinal, devido ao qual o público em causa faz uma aproximação entre o sinal e a marca, isto é, estabelece uma ligação entre eles, mesmo não os confundindo». Por «infracções» nesse contexto, o Tribunal de Justiça refere-se a aproveitamento (*free-riding*), ofuscamento (*blurring*) e depreciação (*tarnishment*).

40. Parece decorrer claramente da estrutura dos artigos 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da directiva que o registo ou o uso podem ser impedidos ou parados, consoante o caso, se estiverem preenchidos dois conjuntos de condições. Em primeiro lugar, há condições prévias que são elas mesmas cumulativas: deve haver uma marca anterior e uma marca ou sinal posterior, devendo ambas ser idênticas ou semelhantes, sendo que a marca anterior deve gozar de prestígio e o uso da marca posterior deve ser injustificado²⁸. Em segundo lugar, há as consequências que se devem evitar, as quais são alternativas: deve verificar-se, pelo menos potencialmente, um benefício indevido ou um prejuízo, em

27 — Acórdãos já referidos Adidas I, n.º 29, e Adidas II, n.º 41.

28 — De acordo com uma leitura literal, ambas devem ser registadas e utilizadas em relação a produtos ou serviços diferentes, mas essa condição foi considerada supérflua no acórdão Davidoff II.

relação ao carácter distintivo e prestígio da marca anterior. Se o primeiro e o segundo conjunto de condições estiverem preenchidos, o titular da marca pode invocar a protecção da disposição relevante.

infracção possíveis, podendo cada uma ocorrer, nalgumas circunstâncias, sem as outras. A ligação mental entre as marcas não pode assim, automaticamente, sem mais provas, conduzir à conclusão de que qualquer dessas infracções ocorre, ou poderia ocorrer, se a marca impugnada estivesse registada.

41. Onde é que a ligação, à qual o Tribunal de Justiça fez referência nos acórdãos Adidas I e Adidas II (e que tem a sua origem na «associação» referida no acórdão «General Motors»), se encaixa nesta estrutura?

44. Consequentemente, não aceito a insinuação, que impregna as observações apresentadas pela Intel ao Tribunal de Justiça, segundo a qual assim que se demonstre que existe uma ligação relevante, já não é necessário proceder a mais averiguações antes de conceder a protecção oferecida por essa disposição.

42. Parece encaixar-se logicamente no primeiro conjunto de condições. Está vinculada à questão da semelhança ou identidade. E se as infracções, quando ocorrem, são a consequência de um certo grau de semelhança que conduz a que o público estabeleça uma ligação entre as marcas, é desnecessário verificar se existe um aproveitamento, ofuscamento ou depreciação, a não ser que se tenha demonstrado que essa ligação existe.

45. Dito isto, aceito que muitos dos factores que são relevantes na avaliação da existência de uma ligação, serão igualmente relevantes quando, na segunda fase da análise, se aprecia a existência ou risco de aproveitamento, ofuscamento ou depreciação — e em particular o ofuscamento, que é mais provável seguir de perto a ligação mental do que os outros dois. No entanto, cada critério (quer na primeira, quer na segunda fase de apreciação) deve ser apreciado separadamente e, quando os factores em causa são usados para apreciar um critério diferente, devem ser tomados em consideração de diferentes modos.

43. Além disso, a existência de uma ligação no espírito do público é uma condição necessária, mas não suficiente, para a existência de uma infracção. Há três tipos de

Existência de uma ligação

46. Em primeiro lugar, parece-me, considerando as circunstâncias expostas na primeira questão submetida pelo tribunal nacional, que d) — o facto de o consumidor médio «recordar» a marca anterior quando se depara com a marca posterior — é, em si, equivalente ao estabelecimento de uma ligação (ou de uma associação ou aproximação) entre as duas marcas, tal como ficou expresso na jurisprudência do Tribunal de Justiça. Não estabeleceria uma distinção entre esses termos, sendo que todos implicam um processo mental acima do limiar da consciência, algo mais do que uma sensação vaga, efémera e indefinida ou do que uma influência subliminar.

47. Se o tribunal de reenvio pretendia referir, através do termo «recordar», algo menos do que o efectivo estabelecimento de uma ligação (a qual deve ser de natureza razoavelmente substancial, visto que terá que ser feita por uma parte significativa do público interessado)²⁹, então há outros factores que devem decididamente ser examinados.

48. Das restantes circunstâncias enumeradas na primeira questão, parece-me que a) — o «enorme prestígio» da marca anterior para certos produtos ou serviços — é, em parte (no que respeita à existência de prestígio), apenas

uma das condições expressas para a aplicação do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), ou do artigo 5.º, n.º 2.

49. A circunstância b) — o uso da marca posterior para produtos ou serviços diferentes — representa igualmente uma condição para a aplicação dessas disposições, ainda que já não pareça relevante desde o acórdão Davidoff II. Este ponto está, no entanto, ligado àquele que é suscitado na segunda questão, que eu abordarei adiante³⁰.

50. Pode acontecer que o público estabeleça mais rapidamente uma ligação entre as duas marcas se a anterior tiver um «enorme» prestígio e for «única relativamente a *quaisquer* produtos ou serviços» (circunstâncias a) e c) da primeira questão). No entanto, esses factos parecem mais relevantes na apreciação da existência de aproveitamento, ofuscaamento ou depreciação.

51. Assim, não existe nada nos factos a) a c), referidos na primeira questão, que seja inconsistente com a constatação de uma ligação entre marcas no espírito do público, na acepção da jurisprudência, ainda que não pareçam em si suficientes para esse fim. Esta

29 — Acórdão General Motors, já referido, n.º 26.

30 — N.ºs 58 a 61.

constatação deve ser feita à luz de *todas* as circunstâncias relevantes. Pode ser dada alguma indicação das circunstâncias que podem ser relevantes, mas não pode haver uma lista exaustiva.

52. O Tribunal de Justiça declarou que a existência duma ligação deve ser apreciada globalmente, «tal como o risco de confusão»³¹. Quer essa fórmula, quer o bom senso, indicam que os factores relevantes para estabelecer um risco de confusão serão igualmente relevantes na avaliação da existência duma ligação, ainda que a «existência de uma ligação» no espírito do público não tenha o mesmo nível que um «risco de confusão [...] que inclui o risco de associação com a marca anterior». A este respeito, deve observar-se que o Tribunal de Justiça não se refere ao *risco*, mas à *existência* duma ligação, o que implica uma apreciação de natureza diferente — apesar de que, nos casos em que a marca posterior se encontra apenas na fase de pedido de registo e ainda não foi utilizada, possa ser impossível demonstrar a existência *actual* dessa ligação.

53. Nos termos do décimo considerando do preâmbulo da directiva, a apreciação de um risco de confusão «depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal entre os produtos ou serviços designados».

54. O Tribunal de Justiça, por seu turno, decidiu de forma consistente que a apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, deve basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção das marcas que o consumidor médio tem da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. O consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades³². Além disso, o risco de confusão pode decorrer da semelhança conceptual entre marcas, podendo aumentar se a marca anterior possui um carácter distintivo particular, quer intrinsecamente, quer graças ao prestígio de que goza junto do público³³.

55. Todos esses factores podem ser tomados em consideração ao verificar se existe uma ligação entre as duas marcas no espírito do público em causa.

56. Poderá ser útil considerar igualmente os factores referidos na Secção 43(c) do United States Trademark Act de 1946, tal como foi alterado pelo Trademark Dilution Revision Act de 2006. Nos termos dessa disposição, ao determinar se uma marca ou denominação

31 — Acórdãos Adidas I, já referido, n.º 30; v. também acórdão Adidas II, já referido, n.º 42.

32 — V., a título de exemplo, no que diz respeito ao artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do regulamento, acórdão de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker (C-334/05, Colect., p. I-4529, n.ºs 34 e 35 e jurisprudência aí referida).

33 — V., em particular, acórdãos SABEL, n.º 24, e Marca Mode, n.º 38, já referidos na nota 18.

comercial é susceptível de causar diluição por ofuscamento, o tribunal pode considerar todos os factores relevantes, incluindo o grau de semelhança entre a marca ou denominação comercial e a marca célebre, o grau de carácter distintivo inerente ou adquirido da marca célebre, a medida em que o titular da marca célebre está a usar a marca de forma substancialmente exclusiva, o grau de reconhecimento da marca célebre e qualquer efectiva associação entre a marca ou denominação comercial e a marca célebre.

57. Essa disposição não tem, naturalmente, efeito no direito comunitário, mas os factores enumerados são totalmente consistentes com a abordagem do Tribunal de Justiça em relação à apreciação do risco de confusão. E apesar desses factores deverem ser tomados em consideração na apreciação do próprio risco de diluição, mais do que a existência de uma ligação no espírito do público (que não é uma condição explícita na legislação americana), parecem igualmente relevantes para verificar se essa ligação existe.

58. No âmbito da segunda questão, a Court of Appeal questiona a importância, para o

estabelecimento de uma ligação, da natureza dos produtos ou serviços abrangidos. Sugere que é relevante apurar, tendo em conta a natureza dos produtos ou serviços em relação aos quais a marca posterior é utilizada, se o consumidor médio consideraria que há uma ligação económica entre os titulares das duas marcas.

59. Concordaria que, se as circunstâncias fossem tais que levassem o consumidor médio a pressupor essa ligação, isso é mais do que suficiente para concluir pela existência de uma ligação na acepção da jurisprudência. No entanto, a inexistência dessas circunstâncias não conduz necessariamente à conclusão oposta. A directiva fala claramente de produtos ou serviços que não são semelhantes, não se podendo impor qualquer requisito de semelhança³⁴. Tal aproximar-se-ia muito do desaparecimento da distinção entre as condições respectivas, nos termos das quais estão disponíveis a protecção básica contra o risco de confusão e a ampla protecção conferida pelo artigo 4.º, n.º 4, alínea a). Nem, conforme declarou o Tribunal de Justiça, os artigos 4.º, n.º 1, alínea a), e 5.º, n.º 2, dependem da conclusão de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente³⁵.

34 — Esse ponto não é afectado pelo acórdão Davidoff II do Tribunal de Justiça, no sentido de que a diferença não é essencial.

35 — V., mais recentemente, acórdão Adidas II, já referido, n.ºs 28 a 40.

60. Existe, no entanto, uma forma através da qual a natureza dos produtos ou serviços abrangidos pelas respectivas marcas pode ser relevante na determinação da existência de uma ligação no espírito do público. Se duas marcas forem semelhantes, mas forem utilizadas em áreas de produtos muito diferentes, o facto de a marca anterior ter prestígio numa área — por exemplo, equipamento de perfuração no alto mar — pode não levar a que se estabeleça no espírito do público uma ligação com a marca posterior se esta for utilizada num área muito diferente — como, por exemplo, de pesticidas agrícolas — visto que pode haver uma sobreposição muito pequena entre os dois públicos relevantes. Quer a marca seja utilizada para produtos ou serviços conhecidos do público em geral, quer quando ambas são utilizadas para produtos semelhantes, o risco de sobreposição e de estabelecimento de uma ligação é correspondentemente muito maior.

61. A natureza dos produtos ou serviços pode, assim, ser relevante na determinação da existência de uma ligação no espírito do público relevante, mas não se pode considerar que a inexistência de semelhança entre as áreas de produto em causa implique a inexistência desta ligação; por outro lado, a crença do público de que existe uma ligação económica entre as marcas não constitui um critério necessário.

Aproveitamento

62. O conceito de «tirar partido indevido» concentra-se mais no benefício para a marca

posterior do que no prejuízo para a anterior. O que deve ser demonstrado é a existência de uma espécie de impulso dado à marca posterior por força da sua ligação à marca anterior. Se, apesar do seu prestígio, as conotações com a marca anterior tiverem um efeito de abrandamento ou mesmo simplesmente neutral sobre o desempenho da marca posterior, parece menos provável que seja tirado partido indevido. Na hipótese, por exemplo, de uma variedade seleccionada de jóias dispendiosas feitas à mão serem vendidas sob a marca «Coca-Cola», ou sob uma marca semelhante, não parece inevitável que a publicidade das jóias beneficiasse de forma injustificada (ou de todo) da marca da empresa «Coca-Cola».

63. Nessa perspectiva, os factos expostos na primeira questão parecem demasiado fracos para sustentarem por si sós a conclusão de que existiu aproveitamento.

64. É necessário, naturalmente, como pré-condição dessa conclusão, que a marca anterior tenha prestígio e que a marca posterior faça recordar ao consumidor médio a marca anterior. Não há necessidade (pelo menos desde o acórdão Davidoff II) que

os produtos ou serviços abrangidos pelas duas marcas preenchem qualquer padrão específico de semelhança ou de diferença. Nem se pode concluir, simplesmente pelo facto de a marca anterior ser única, que a marca posterior tira disso partido indevido.

65. Dito isso, parece claro que, quanto maior for o prestígio e o carácter distintivo da marca anterior, e quanto maior for a semelhança entre os produtos ou serviços abrangidos pelas duas marcas, maior será o risco de que a marca posterior tire partido de qualquer ligação estabelecida entre as duas marcas no espírito do público.

66. Mas é necessário mais. Se a marca posterior tirar partido indevido, as associações da marca anterior devem ser tais por forma a melhorar o desempenho da marca posterior na utilização que dela é feita. Por conseguinte, o factor relevante que deve ser considerado é a relação entre as conotações prestigiantes da marca anterior e o contexto em que a marca posterior é utilizada. Se a marca anterior for única, qualquer benefício pode bem ser maior, mas não há nada na legislação que indique que a protecção contra o aproveitamento pode variar de acordo com a extensão do benefício indevido que foi retirado.

67. Se a marca posterior já tiver sido registada e utilizada (como acontece no processo principal), ou se se tratar de um sinal cuja utilização se pretende impedir nos termos do artigo 5.º, n.º 2, pode bem ser possível apresentar um estudo de mercado sobre o consumo que demonstre se houve algum impulso ou melhoria em relação à marca posterior em resultado da existência da marca anterior. Se se tratar, nos termos do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), de uma questão de impedir o registo de uma marca que ainda não foi utilizada, esse estudo de mercado pode ser mais difícil de obter, podendo ter que se extrair ilações de todas as circunstâncias do caso quanto ao efeito provável do registo.

Ofuscamento

68. Ao contrário do aproveitamento, o conceito de ofuscamento concentra-se no prejuízo sofrido pela marca anterior. O conceito de prejuízo causado ao carácter distintivo de uma marca implica necessariamente uma diminuição do carácter distintivo.

69. Os factores enumerados na primeira questão do tribunal nacional parecem novamente insuficientes, por si só, para sustentar a

conclusão de que foi causado prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior, ainda que não sejam de modo algum inconsistentes com esta conclusão. As minhas observações no n.º 64 *supra* são igualmente aplicáveis aqui.

70. Parece igualmente impossível presumir que o estabelecimento de uma ligação no espírito do público relevante cause automaticamente prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior. Se, por exemplo, um suplemento alimentar fosse vendido sob a marca «Kadok»³⁶, seria bem possível concluir que os compradores estabeleceram no seu espírito uma ligação à bem conhecida marca Kodak, sem que necessariamente se demonstre ou conclua que o carácter distintivo desta última foi de alguma forma prejudicado. A ligação é uma condição prévia para se examinar a existência de ofuscamento e, quando o público estabelece efectivamente uma ligação entre as duas marcas, pode bem acontecer que tenha sido tomado o primeiro passo em direcção ao ofuscamento, ainda que outros factores e provas sejam necessários para determinar se foi efectivamente provocado um prejuízo ao carácter distintivo³⁷.

36 — Kadok é o nome utilizado na Malásia para *piper sarmentosum*, uma planta do sudeste asiático utilizada para fins aromáticos e medicinais, e à qual se atribui propriedades antioxidantes. Tanto quanto é do meu conhecimento, não foi registado, até à data, como marca, ainda que se encontre registada nos Estados Unidos da América uma marca figurativa contendo o nome de restaurante «Kadok's» para diversas comidas asiáticas.

37 — A esse respeito, julgo que o Tribunal de Primeira Instância talvez tenha ido longe demais ao especular [no acórdão de 22 de Março de 2007, SIGLA/IHMI–Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Colect., p. II-711, n.º 48)] que «é possível, designadamente no caso de uma oposição baseada numa marca que beneficia de um prestígio excepcionalmente elevado, que a probabilidade de um risco futuro não hipotético de prejuízo causado ou de proveito indevidamente retirado pela marca pedida da marca invocada em oposição seja tão evidente que o oponente não tenha necessidade de invocar e provar qualquer outro elemento factual para esse fim».

71. Na sua terceira questão, a Court of Appeal questiona se, para se considerar que houve prejuízo para o carácter distintivo, a marca anterior tem de ser única, se uma primeira utilização em conflito é suficiente e se se exige a verificação de um efeito sobre o comportamento económico do consumidor.

72. O carácter único não me parece ser essencial. Farei aqui uma pausa para considerar a palavra «único». A Court of Appeal declara que a marca «Intel» não foi utilizada para qualquer outra categoria de produtos por qualquer outra pessoa que não a recorrente. A Intel, nas suas observações, afirma que as marcas que são «verdadeiramente únicas» nesse sentido são realmente muito raras, e que as marcas que são «substancialmente únicas» devem igualmente merecer protecção. Interpreto isto no sentido de uma utilização mais ampla (mas comum) da palavra «único», mais próxima de «muito vulgar»³⁸. De qualquer modo, qualquer marca distintiva pode ser (pelo menos «substancialmente»), única em alguma aspecto. Uma marca «verdadeiramente» única será particularmente distintiva. Quanto mais distintiva a marca for, mais provável é que o seu carácter distintivo seja prejudicado pela presença de outras marcas semelhantes.

38 — «Aqueles que de entre nós ainda permanecem estoicamente no patamar da boa língua acreditam que não se pode substituir a palavra 'único' — o paradigma da solidão absoluta — por um insípido 'muito', 'bastante', 'mais', 'quase' ou 'praticamente'» — Safire, W., «Uniquer than unique? I don't think so», *International Herald Tribune*, 24 de Junho de 2007.

73. A questão de saber se uma primeira utilização em conflito é suficiente para demonstrar a existência de prejuízo não me parece judiciosa. Uma primeira utilização em conflito pode não causar por si prejuízo, mas o objectivo quer do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), quer do artigo 5.º, n.º 2, é impedir ou evitar a utilização em conflito repetidamente que poderia causar diluição, diminuição gradual, dispersão, redução, dissolução, debilitação, enfraquecimento, destruição, ofuscamento, erosão ou desgaste insidioso da marca anterior, em particular do seu carácter distintivo. Uma primeira utilização não pode, por si só, produzir esse efeito, mas o risco de ser causado pela utilização repetida — que é, afinal, a regra com as marcas — pode ser extrapolado das circunstâncias dessa utilização.

74. Quanto à questão de saber se é exigido que se verifique algum efeito sobre o comportamento económico dos consumidores, parece-me que o prejuízo para o carácter distintivo não implica *necessariamente* prejuízo económico, não sendo assim essencial uma alteração do comportamento económico. Se a marca Coca-Cola, ou outra marca ou sinal semelhante, fosse utilizada para uma gama de produtos ou serviços não relacionados, o seu carácter distintivo provavelmente diminuiria, sem, contudo, afectar as quantidades tomadas da bebida. No entanto, é evidente que qualquer prova de alterações negativas efectivas no comportamento do consumidor iria sustentar a argumentação da recorrente

75. No contexto da terceira questão, a Court of Appeal sugere que os seguintes factores sejam considerados na apreciação da exis-

tência de prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior:

- se o «poder atractivo» da marca anterior para os seus produtos ou serviços específicos pode, realmente, ser afectado pelo uso da marca posterior para os seus produtos ou serviços específicos;
- se o utilizador da marca posterior pode obter um benefício comercial efectivo resultante do seu uso para os seus produtos ou serviços específicos por causa do prestígio da marca anterior relativamente aos seus produtos ou serviços específicos;
- se, sendo a marca anterior única, é realmente relevante que seja usada para produtos ou serviços diferentes da marca posterior;
- quando a marca posterior não for igual à marca anterior, que diferença decorre daí para o consumidor médio, em particular, se apenas se evoca a marca anterior;

— se o comportamento económico do consumidor médio em relação à marca anterior quando esta seja usada para os seus produtos ou serviços pode ser afectado;

— atendendo às suas características, quão distintiva é a marca anterior;

— quão forte é o prestígio da marca anterior para os seus produtos ou serviços.

76. Destes factores, já abordei a questão do comportamento económico dos consumidores³⁹ e a do benefício comercial para o utilizador da marca posterior dizer respeito a aproveitamento, e não a ofuscamento. A questão sobre se «apenas» se evoca a marca anterior vai no sentido do estabelecimento de uma ligação entre as marcas no espírito do público relevante, e é, assim, logicamente anterior à questão do ofuscamento. A força do carácter distintivo (seja inerente ou adquirido) e o prestígio da marca anterior são, no entanto, factores que devem ser naturalmente examinados e que geralmente indicam a extensão do ofuscamento. O grau de semelhança ou de diferença entre os produtos ou os serviços abrangidos pelas duas marcas (independentemente do «carácter único» da marca anterior), pode constituir igualmente uma

indicação a esse propósito, mas não pode — à luz da redacção do artigo 4.º, n.º 4, alínea a), e do acórdão Davidoff II — ser decisivo num ou noutro sentido. Finalmente, o efeito no «poder atractivo» da marca anterior parece-me ser apenas outra descrição do próprio conceito de ofuscamento — prejuízo causado ao carácter distintivo.

77. Devo referir, no entanto, os termos «real» ou «realmente» utilizados no contexto de vários desses factores. Podem sugerir que a Court of Appeal tinha um limiar em mente (talvez um limiar relativamente elevado), abaixo do qual o factor em causa poderia ser ignorado. Não julgo que seja essa a abordagem correcta. A necessidade de uma apreciação global, tomando todos os factores em consideração, significa que deve ser conferida a cada factor a importância que merece, mas é o balanço geral que será decisivo.

78. Por último, a Court of Appeal sugere que «[q]uando a legislação se refere ao prejuízo para o ‘carácter distintivo’ ou o ‘prestígio da marca anterior’, refere-se ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior relativamente aos produtos ou serviços para os quais está registada». No que diz respeito ao carácter distintivo, é essa efectivamente a

39 — No n.º 74.

abordagem adoptada pelo advogado-geral F. Jacobs nas conclusões que apresentou nos processos *Marca Mode* e *Adidas I*⁴⁰ e que foram seguidas pelo Tribunal de Primeira Instância em vários acórdãos⁴¹. Todavia, no que diz respeito ao prestígio, não vejo como é que se pode traçar uma distinção entre depreciação em geral e depreciação relativa a produtos específicos — o que me leva à última questão.

válido aqui, vou tratar desta matéria apenas de forma breve.

Depreciação

79. O último tipo de infracção previsto no artigo 4.º, n.º 4, alínea a), diz respeito ao prejuízo causado à marca anterior, na forma de prejuízo causado ao seu prestígio. Parece constituir um passo para além do ofuscamento, na medida em que a marca não é apenas enfraquecida mas realmente degradada pela ligação que o público faz com a posterior. Visto que parece não ter sido alegado esse prejuízo no processo principal, e atendendo ao facto de que muito do que já disse em relação ao ofuscamento é igualmente

80. Em primeiro lugar, as circunstâncias descritas na primeira questão são claramente insuficientes em si mesmas para se concluir pela existência de uma depreciação, embora, uma vez preenchidas as condições prévias, incluindo a ligação, a extensão do prestígio da marca anterior e o «carácter único» serão relevantes na apreciação da eventual existência desse prejuízo. O factor mais importante, no entanto, consiste em saber se as conotações da marca posterior são efectivamente susceptíveis de prejudicar o prestígio da marca anterior.

81. Apresentei acima dois exemplos fictícios de produtos não relacionados vendidos sob a denominação «Coca-Cola», ou uma marca semelhante: por um lado, óleos de motor de baixa qualidade ou diluentes baratos; por outro lado, uma variedade seleccionada de jóias dispendiosas feitas à mão. É provável que a primeira, diferentemente da segunda, prejudique o prestígio da marca da empresa Coca-Cola. Em cada caso de alegada depreciação, é necessário comparar as conotações de cada marca em relação ou aos produtos ou serviços abrangidos, ou em relação à mensagem mais alargada que elas podem passar, e avaliar o prejuízo provocado.

40 — N.ºs 44 e 43, respectivamente.

41 — Mais recentemente, acórdão de 10 de Maio de 2007, *Antarctica/IHMI-Nasdaq Stock Market (nasdaq)* (T-47/06, não publicado na *Colectânea*, n.º 55).

Observações gerais e finais

82. Finalmente, destacaria três pontos com relevância para as quatro questões (ligação mental, aproveitamento, ofuscamento e depreciação).

83. Em primeiro lugar, a apreciação tem que ser global, tomando todos os factos relevantes em consideração. Os tipos de factos relevantes variam de caso para caso, não podendo ser formulada uma lista exaustiva. É provável que nenhum facto isolado possa ser decisivo. Será uma questão de avaliar vários critérios, representando cada um deles um ponto numa escala. Uma «pontuação baixa» numa escala pode ser compensada por uma «pontuação alta» noutra escala. Apenas quando todos os pontos em todas as escalas relevantes tiverem sido tomados em consideração é que se pode decidir se se inclina para um lado ou para o outro.

84. Em segundo lugar, no que diz respeito à necessidade de provas, à qual a CPM conferiu grande destaque, deve ter-se em conta que as disposições em causa se aplicam a dois tipos de situações: utilização actual de uma marca registada ou de outro sinal, e futura utilização de uma marca que ainda não foi registada. Quando a marca ou sinal posterior já está a ser utilizado, é provável que seja possível para o

titular da marca anterior obter elementos de prova concretos que demonstrem a existência de uma ligação no espírito do público e a alegada infracção, para apoiar o seu caso, em particular estudos de mercado sobre o consumo e estatísticas de publicidade, ainda que não seja prático quantificar de forma exacta cada elemento. Quando a marca posterior se encontra apenas numa fase de pedido de registo, essa prova dificilmente estará disponível rapidamente. Quando podem ser apresentadas provas desse tipo, terão naturalmente um peso considerável na apreciação. Se não estiverem disponíveis, ou se apenas algumas provas estiverem disponíveis, terão que ser tiradas ilações daquilo que pode ser demonstrado. Devem, no entanto, estar sempre disponíveis provas do prestígio e do carácter distintivo da marca anterior, não devendo estas características precisar nunca de ser demonstradas de forma indirecta.

85. Em terceiro lugar, concordaria com a linha seguida pelo Tribunal de Primeira Instância na sua jurisprudência sobre o artigo 8.º, n.º 5, do regulamento, no sentido de que, para impedir o registo de uma marca semelhante, o titular da marca anterior «não é obrigado a demonstrar a existência de um prejuízo efectivo e actual para a sua marca, mas deve apresentar elementos que permitam concluir à primeira vista por um risco futuro não hipotético de benefício injustificado ou de prejuízo»⁴².

42 — V., mais recentemente, acórdão de 16 de Abril de 2008, Citigroup e Citibank/IHMI—Citi (CITI) (T-181/05, Colect., p. II-669, n.º 77 e jurisprudência aí citada), que foi proferido no mesmo dia da audiência do presente processo.

Conclusão

86. À luz de todas as considerações precedentes, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões submetidas da seguinte forma:

Para efeitos do disposto no artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva 89/104/CEE do Conselho:

- o facto de o consumidor médio recordar a marca anterior quando se depara com a marca posterior utilizada para os produtos ou serviços da marca posterior é, em princípio, equivalente ao estabelecimento de uma ligação no espírito do público relevante, na acepção dos n.ºs 29 e 30 do acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (C-408/01);
- o facto de a marca anterior gozar de enorme prestígio para certos tipos específicos de produtos ou serviços, o facto de esses produtos ou serviços não serem semelhantes aos produtos e serviços da marca posterior e o facto de a marca anterior ser única em relação a qualquer produto ou serviço não são em si suficientes para demonstrar a existência quer dessa ligação, quer do benefício indevido, quer do prejuízo causado, nos termos do referido artigo;
- para decidir se foi estabelecida uma ligação, ou se foi tirado partido indevido, ou se foi causado prejuízo, o tribunal nacional deve tomar em consideração todos os factores relevantes para as circunstâncias do caso;

- a natureza dos produtos ou serviços pode ser relevante para determinar se existe uma ligação, mas não se pode considerar que a inexistência de semelhança entre as áreas de produto em causa implique a inexistência dessa ligação; por outro lado, a crença do público de que existe uma ligação económica entre as marcas não constitui um critério necessário;

- para se considerar preenchido o requisito do prejuízo causado ao carácter distintivo, i) a marca anterior não tem de ser única, ii) uma primeira utilização em conflito não é em si suficiente, e iii) não é necessário que se verifique um efeito sobre o comportamento económico do consumidor.