

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

22 de Setembro de 2011 *

No processo C-323/09,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), por decisão de 16 de Julho de 2009, entrado no Tribunal de Justiça em 12 de Agosto de 2009, no processo

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

contra

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

* Língua do processo: inglês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, J.-J. Kasel, M. Ilešič (relator), E. Levits e M. Safjan, juízes,

advogado-geral: N. Jääskinen,
secretário: L. Hewlett, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 13 de Outubro de 2010,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Interflora Inc. e da Interflora British Unit, por R. Wyand, QC, e S. Malynicz, barrister,
- em representação da Marks & Spencer plc, por G. Hobbs, QC, E. Himsworth, barrister, bem como por T. Savvides e E. Devlin, solicitors,
- em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes, na qualidade de agente,
- em representação da Comissão Europeia, por H. Krämer, na qualidade de agente,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 24 de Março de 2011,

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 5.º 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 1989, L 40, p. 1), bem como do artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Interflora Inc. e a Interflora British Unit às sociedades Marks & Spencer plc (a seguir «M & S») e Flowers Direct Online Ltd. Após a celebração de um acordo extrajudicial com a Flowers Direct Online Ltd, o litígio no processo principal opõe a Interflora Inc e a Interflora British Unit à M & S relativamente à difusão na Internet de anúncios da M & S a partir de palavras-chave correspondentes à marca INTERFLORA.

Quadro jurídico

- 3 A Directiva 89/104 e o Regulamento n.º 40/94 foram revogados, respectivamente, pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas

(JO L 299, p. 25), que entrou em vigor em 28 de Novembro de 2008, e pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. No entanto, pode considerar-se que o litígio no processo principal é regido, tendo em conta a data de alguns dos factos, pela Directiva 89/104 e pelo Regulamento n.º 40/94.

- 4 Sem prejuízo de, em consequência, o Tribunal de Justiça apresentar as interpretações da Directiva 89/104 e do Regulamento n.º 40/94, solicitadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, importa todavia referir que, no caso de este órgão jurisdicional se basear, ao decidir sobre o litígio no processo principal, nas regras da Directiva 2008/95 e do Regulamento n.º 207/2009, as referidas interpretações são transponíveis para estes novos diplomas legislativos. Com efeito, as disposições pertinentes para o processo principal não sofreram nenhuma modificação substancial, quanto à sua redacção, ao seu contexto ou ao seu objectivo, aquando da adopção desta directiva e deste regulamento.

- 5 O décimo considerando da Directiva 89/104 enunciava:

«considerando que a protecção conferida pela marca registada, 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; que a protecção é igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; que é indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão; que o risco de confusão [...] constitui a condição específica da protecção».

- 6 O sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94 está redigido em termos quase idênticos.

7 O artigo 5.º da Directiva 89/104, intitulado «Direitos conferidos pela marca», dispunha:

«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 respectiva 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.

[...]».

- 8 A redacção do artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 40/94 correspondia, no essencial, à do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104. O n.º 2 do referido artigo 9.º correspondia ao n.º 3 do referido artigo 5.º Por seu turno, o artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, dispunha:

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

[...]

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

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

Serviço de referenciamento «AdWords»

- 9 Quando um internauta faz uma pesquisa a partir de uma ou de várias palavras no motor de busca Google, este apresenta os sítios que melhor correspondem a essas palavras, por ordem decrescente de pertinência. São os resultados ditos «naturais» da pesquisa.
- 10 Por outro lado, o serviço de referenciamento remunerado «AdWords» do Google permite a qualquer operador económico, mediante a selecção de uma ou de várias palavras-chave, fazer aparecer, em caso de concordância entre essa ou essas palavras-chave e a palavra ou palavras constantes da pesquisa dirigida pelo internauta ao motor de busca, uma hiperligação promocional para o seu sítio. Esta hiperligação promocional aparece na rubrica «hiperligações patrocinadas», no lado direito do ecrã, à direita dos resultados naturais, ou na parte superior do ecrã, por cima dos referidos resultados.
- 11 A referida hiperligação promocional é acompanhada de uma breve mensagem comercial. Em conjunto, essa hiperligação e essa mensagem constituem o anúncio apresentado na rubrica mencionada.
- 12 O anunciante paga por esse serviço de referenciamento um montante por cada clique na hiperligação promocional. Esse montante é calculado em função, designadamente, do «preço máximo por clique» que o anunciante, quando celebrou o contrato de prestação de serviço de referenciamento com a Google, se dispôs a pagar, bem como do número de cliques dos internautas na referida hiperligação.

- 13 A mesma palavra-chave pode ser escolhida por vários anunciantes. Deste modo, a ordem pela qual as respectivas hiperligações promocionais são exibidas é determinada, designadamente, em função do «preço máximo por clique», do número de cliques anteriores nas referidas hiperligações, bem como da qualidade do anúncio, conforme avaliada pela Google. O anunciante pode, a qualquer momento, melhorar a sua posição na ordem de apresentação, fixando um «preço máximo por clique» mais elevado ou tentando melhorar a qualidade do seu anúncio.

Utilização de palavras-chave no litígio no processo principal

- 14 A Interflora Inc., sociedade regulada pelo direito do Estado do Michigan (Estados Unidos), explora uma rede mundial de entrega de flores. A Interflora British Unit é titular de uma licença conferida pela Interflora Inc.
- 15 A rede da Interflora e da Interflora British Unit (a seguir, conjuntamente, «Interflora») é constituída por floristas aos quais os clientes podem fazer encomendas, pessoalmente ou pelo telefone. A Interflora dispõe também de sítios Internet que permitem fazer encomendas através da Internet, as quais são executadas pelo membro da rede mais próximo do endereço do local de entrega das flores. O endereço do sítio principal é www.interflora.com. Esse sítio desdobra-se em versões nacionais, como www.interflora.co.uk.
- 16 A INTERFLORA é uma marca nacional no Reino Unido bem como uma marca comunitária. É pacífico que, no que respeita ao serviço de entrega de flores, estas marcas gozam de um prestígio considerável no Reino Unido bem como noutros Estados-Membros da União Europeia.

- 17 A M & S, sociedade de direito inglês, é um dos maiores retalhistas do Reino Unido. Distribui uma grande variedade de produtos e oferece serviços através da sua rede de lojas e do seu sítio www.marksandspencer.com. Um dos seus serviços consiste na venda e entrega de flores. Esta actividade comercial está em concorrência com a da Interflora. Na realidade, é pacífico entre as partes no processo principal que a M & S não faz parte da rede da Interflora.
- 18 No âmbito do serviço de referenciamento «AdWords», a Marks & Spencer reservou o termo «Interflora» bem como variantes compostas por este termo com pequenos erros e expressões contendo a palavra «Interflora» (tais como «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk», etc.) como palavras-chave. Consequentemente, quando um internauta introduzia a palavra «Interflora» ou uma das referidas variantes ou expressões como termo de pesquisa no motor de busca da Google, era exibido um anúncio da M & S sob a rubrica «hiperligações patrocinadas».
- 19 Este anúncio apresentava-se, nomeadamente, da seguinte maneira:

«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Magníficas Flores e plantas frescas

Encomende até às 17 horas para uma entrega no dia seguinte»

(«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery»)

- 20 Após ter descoberto estes factos, a Interflora intentou uma acção por violação dos seus direitos de marca contra a M & S na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, que decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça dez questões prejudiciais. Na sequência de um pedido de esclarecimentos do Tribunal de Justiça, o órgão jurisdicional de reenvio, por decisão de 29 de Abril de 2009, entrada no Tribunal de Justiça em 9 de Junho de 2010, retirou as questões quinta a décima, mantendo unicamente as quatro questões seguintes:

«1) Numa situação em que um comerciante é concorrente do [titular] de uma marca registada e, através do seu sítio Web, vende produtos ou presta serviços idênticos aos protegidos pela marca:

- escolhe um sinal idêntico à marca [...] como palavra-chave para o serviço de [hiperligações patrocinadas proposto pelo] operador de um motor de busca,
- designa o sinal como palavra-chave,
- associa o sinal ao URL do seu sítio Web,

- estabelece o custo por clique que irá pagar em relação a essa palavra-chave,

- define o momento da apresentação d[a hiperligação] patrocinad[a] e

- usa o sinal em correspondência comercial relativa à facturação e [ao] pagamento de [direitos] ou à gestão da sua conta no operador do motor de busca, mas a [hiperligação] patrocinad[a] em si mesm[a] não inclui o sinal ou outro sinal semelhante,

estes actos ou algum deles constituem “uso” do sinal pelo concorrente na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da [Directiva 89/104] e do artigo 9.º, n.º 1, alínea a) do [Regulamento n.º 40/94]?

- 2) Algum desses usos é feito “relativamente” a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da [Directiva 89/104] e do artigo 9.º, n.º 1, do [Regulamento n.º 40/94]?

- 3) Algum desses usos cai no âmbito de ambas ou de alguma das seguintes disposições:
 - (a) artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da [Directiva 89/104] e artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do [Regulamento n.º 40/94]; e

 - (b) artigo 5.º, n.º 2, da [Directiva 89/104] e artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do [Regulamento n.º 40/94]?

4) Para a resposta à questão 3, [é relevante] que:

- a) a apresentação d[a hiperligação] patrocinad[a] do concorrente, em resposta a uma pesquisa pelo utilizador através do sinal em questão, seja susceptível de induzir [uma parte] do público a pensar que, [contrariamente à] realidade, o concorrente é membro da rede comercial do [titular] da marca; ou
- b) o operador do motor de busca não permita que os [titulares] da marca no Estado-Membro [...] em causa [se oponham] à escolha, por [terceiros], de sinais idênticos às suas marcas, como palavras-chave?»

Quanto ao pedido de reabertura da fase oral do processo

²¹ A M & S, por carta de 1 de Abril de 2011, requereu a reabertura da fase oral do processo alegando que as conclusões do advogado-geral, lidas em 24 de Março de 2011, se baseiam em premissas erradas e ignoram os princípios relativos à repartição de competências entre o Tribunal de Justiça e o órgão jurisdicional de reenvio. A este respeito, a M & S observa que o advogado-geral, em vez de se limitar a uma análise das regras pertinentes do direito da União, expôs o resultado a que a interpretação dessas regras deveria, em sua opinião, conduzir no processo principal.

²² É jurisprudência assente que o Tribunal de Justiça pode ordenar a reabertura da fase oral do processo, em conformidade com o artigo 61.º do seu Regulamento de Processo, se considerar que não está suficientemente esclarecido ou que a causa deve ser decidida com base num argumento que não foi debatido entre as partes (v., designada-

mente, acórdãos de 26 de Junho de 2008, *Burda*, C-284/06, Colect., p. I-4571, n.º 37, e de 17 de Março de 2011, *AJD Tuna*, C-221/09, Colect., p. I-1655, n.º 36).

- 23 No caso vertente, o Tribunal de Justiça considera que dispõe de todos os elementos necessários para responder às questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio e que o processo não deve ser analisado à luz de um argumento que não foi debatido perante si.
- 24 No que respeita às críticas a respeito das conclusões do advogado-geral, deve recordar-se que, por força do artigo 252.º, segundo parágrafo, TFUE, ao advogado-geral cabe apresentar publicamente, com toda a imparcialidade e independência, conclusões fundamentadas sobre as causas que, em conformidade com o Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, requeiram a sua intervenção. No exercício dessa missão, é-lhe permitido, se for caso disso, analisar um pedido de decisão prejudicial colocando-o num contexto mais amplo do que o estritamente definido pelo órgão jurisdicional de reenvio ou pelas partes no processo principal. Por outro lado, a formação de julgamento não está vinculada pelas conclusões do advogado-geral nem pela fundamentação no termo da qual chega a essas conclusões (acórdãos de 11 de Novembro de 2010, *Hogan Lovells International*, C-229/09, Colect., p. I-11335, n.º 26, bem como *AJD Tuna*, já referido, n.º 45).
- 25 O mesmo vale para o órgão jurisdicional de reenvio, que, no momento da aplicação a que procede da decisão prejudicial do Tribunal de Justiça, não está vinculado a seguir a argumentação exposta pelo advogado-geral.
- 26 Nestas condições, o pedido da *M & S* relativo à reabertura da fase oral do processo deve ser rejeitado.

Quanto às questões prejudiciais

Quanto às questões relativas aos artigos 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1 alínea a), do Regulamento n.º 40/94

- 27 Através das suas primeira e segunda questões, bem como da alínea a) da terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1 alínea a), do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir um concorrente de, a partir de uma palavra-chave idêntica a essa marca que este concorrente seleccionou sem o consentimento do referido titular, fazer exhibir, no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, um anúncio para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca está registada.
- 28 Através da sua quarta questão, o referido órgão jurisdicional pretende saber se são pertinentes, neste contexto, a circunstância de o referido anúncio ser susceptível de induzir parte do público relevante a acreditar incorrectamente que o anunciante é membro da rede comercial do titular da marca e a circunstância de o prestador do serviço de referenciamento não permitir aos titulares de marcas oporem-se à escolha de sinais idênticos a estas como palavras-chave.
- 29 Importa analisar estas questões em conjunto.
- 30 Como o Tribunal de Justiça já salientou, o sinal seleccionado como palavra-chave por um anunciante no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet é o meio utilizado por esse anunciante para desencadear a apresentação do seu anúncio e, por conseguinte, é objecto de um uso na vida comercial, na acepção do artigo 5.º da

Directiva 89/104 e do artigo 9.º do Regulamento n.º 40/94 (v., nomeadamente, acórdãos de 23 de Março de 2010, *Google France e Google*, C-236/08 a C-238/08, Colect., p. I-2417, n.ºs 49 a 52, e de 25 de Março de 2010, *BergSpechte*, C-278/08, Colect., p. I-2517, n.º 18).

- 31 Além disso, trata-se de um uso para produtos ou serviços do anunciante mesmo quando o sinal escolhido como palavra-chave não aparece no próprio anúncio (acórdão *BergSpechte*, já referido, n.º 19, e despacho de 26 de Março de 2010, *Eis.de*, C-91/09, n.º 18).
- 32 Não obstante, o titular da marca não se pode opor ao uso de um sinal idêntico à sua marca como palavra-chave se não satisfizer o conjunto de requisitos previstos para este efeito nos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94 e na jurisprudência relacionada.
- 33 O processo principal está abrangido pela hipótese visada no n.º 1, alínea a), dos referidos artigos 5.º e 9.º, ou seja, a chamada «dupla identidade», na qual o uso por um terceiro de um sinal idêntico à marca é feito para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca está registada. Com efeito, é ponto assente que a M & S usou designadamente, para o seu serviço de entrega de flores, o sinal «Interflora», que é em substância idêntico à marca nominativa INTERFLORA, registada para serviços de entrega de flores.
- 34 Nesta hipótese, o titular da marca só está habilitado a proibir esse uso se o mesmo for susceptível de violar uma das funções da marca (acórdãos, já referidos, *Google France e Google*, n.º 79, e *BergSpechte*, n.º 21; v., igualmente, acórdãos de 18 de Junho

de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, Colect., p. I-5185, n.º 60, bem como de 8 de Julho de 2010, Portakabin, C-558/08, Colect., p. I-6963, n.º 29).

- 35 A Interflora considera que este requisito deve, em conformidade com a jurisprudência já assente, ser entendido no sentido de que o referido n.º 1, alínea a), protege o titular da marca contra qualquer violação a qualquer função da marca. Segundo a M & S, todavia, esta interpretação decorre da jurisprudência de forma ambígua e corre o risco de criar um desequilíbrio entre os interesses da protecção da propriedade intelectual e da livre concorrência. A Comissão Europeia, por seu lado, considera que as alíneas a) do n.º 1 dos artigos 5.º da Directiva 89/104 e 9.º do Regulamento n.º 40/94 protegem o titular da marca unicamente contra violações à função de indicação de origem da marca. As outras funções da marca poderiam, quando muito, desempenhar um papel na interpretação dos artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, os quais dizem respeito aos direitos conferidos por marcas que gozam de prestígio.
- 36 Refira-se que decorre da redacção do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 e do décimo considerando desta que o direito dos Estados-Membros foi harmonizado no sentido de que o direito exclusivo conferido por uma marca oferece ao titular desta uma protecção «absoluta» contra o uso por terceiros de sinais idênticos a essa marca para produtos ou serviços idênticos, ao passo que, quando esta dupla identidade não existir, só a existência de um risco de confusão permite ao titular invocar utilmente o seu direito exclusivo. Esta distinção entre a protecção conferida pelo n.º 1, alínea a), do referido artigo e a enunciada na alínea b) do mesmo n.º 1 foi retomada, no que diz respeito à marca comunitária, pelo sétimo considerando e pelo artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.
- 37 Embora o legislador da União tenha qualificado de «absoluta» a protecção contra o uso não consentido de sinais idênticos a uma marca para produtos ou serviços idênticos aqueles para os quais esta está registada, o Tribunal de Justiça pôs essa qualificação em perspectiva ao salientar que, por mais importante que possa ser, a protecção

conferida pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 não visa senão permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular da marca, ou seja, assegurar que esta possa cumprir as suas funções próprias. O Tribunal de Justiça concluiu que o exercício do direito exclusivo conferido pela marca deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro afecta ou é susceptível de afectar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto (acórdão de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 51).

38 Esta interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 foi reiterada em diversas ocasiões e transposta para o artigo 9.º, n.º 1 alínea a), do Regulamento n.º 40/94 [v., nomeadamente, a respeito da Directiva 89/104, acórdãos de 11 de Setembro de 2007, Céline, C-17/06, Colect., p. I-7041, n.º 16, e de 12 de Junho de 2008, O2 Holdings e O2 (UK), C-533/06, Colect., p. I-4231, n.º 57 e, relativamente ao Regulamento n.º 40/94, despacho de 19 de Fevereiro de 2009, UDV North América, C-62/08, Colect., p. I-1279, n.º 42, e acórdão Google França e Google, já referido, n.º 75]. Além disso, foi também precisada no sentido de que as referidas disposições permitem ao titular da marca invocar o seu direito exclusivo se for causado, ou houver o risco de que seja causado, um prejuízo a uma das funções da marca, quer se trate da função essencial de indicação de origem do produto ou do serviço coberto pela marca ou de uma das outras funções desta, como a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, investimento ou publicidade (acórdãos, já referidos, L'Oréal e o., n.ºs 63 e 65, e Google France e Google, n.ºs 77 e 79).

39 Relativamente às funções da marca diferentes da indicação de origem, importa salientar que tanto o legislador da União, pelo emprego do termo «nomeadamente» no décimo considerando da Directiva 89/104 e no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, como o Tribunal de Justiça, pelo emprego dos termos «funções da marca» desde o acórdão Arsenal Football Club, já referido, indicaram que a função de indicação de origem da marca não é a única função desta digna de protecção contra violações por terceiros. Tiveram assim em conta a circunstância de que uma marca

constitui frequentemente, para além de uma indicação de proveniência dos produtos ou dos serviços, um instrumento de estratégia comercial empregue, em particular, para fins publicitários ou para adquirir uma reputação a fim de fidelizar o consumidor.

- 40 É certo que uma marca deve, em princípio, cumprir sempre a sua função de indicação de origem, ao passo que apenas assegura as suas outras funções na medida em que o seu titular a explore nesse sentido, nomeadamente para fins de publicidade e investimento. Todavia, esta diferença entre a função essencial da marca e as suas outras funções não podem de forma alguma justificar que, quando uma marca cumpre uma ou mais das suas outras funções, as violações destas sejam excluídas do campo de aplicação dos artigos 5.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1 alínea a), do Regulamento n.º 40/94. Do mesmo modo, não se pode considerar que apenas as marcas que gozam de prestígio podem ter funções diferentes da indicação de origem.
- 41 É à luz das considerações precedentes, bem como dos elementos de interpretação mais precisos fornecidos a seguir, que caberá ao órgão jurisdicional de reenvio aplicar o requisito de prejuízo causado a uma das funções da marca.
- 42 No que respeita ao uso, no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, de sinais idênticos a marcas como palavras-chave para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais as marcas estão registadas, o Tribunal de Justiça já declarou que, para além da função de indicação de origem, a função de publicidade pode revelar-se pertinente (v. acórdão Google France e Google, já referido, n.º 81). Esta consideração é igualmente válida no presente caso, tendo a Interflora, contudo, invocado também um prejuízo causado à função de investimento da sua marca.

- 43 Importa, por conseguinte, fornecer ao órgão jurisdicional de reenvio elementos de interpretação a propósito da função de indicação de origem, da função de publicidade e da função de investimento da marca.

Prejuízo causado à função de indicação de origem

- 44 A questão de saber se a função de indicação de origem da marca é prejudicada quando é mostrado aos internautas, a partir de uma palavra-chave idêntica a essa marca, um anúncio de um terceiro, como um concorrente do titular dessa marca, depende, em particular, da maneira como esse anúncio é apresentado. A função de indicação de origem da marca é prejudicada quando o anúncio não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços visados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro (acórdãos, já referidos, *Google France e Google*, n.ºs 83 e 84, bem como *Portakabin*, n.º 34). Com efeito, em tal situação, que, de resto, se caracteriza pela circunstância de o anúncio em questão surgir imediatamente após a introdução da marca como termo de pesquisa pelo internauta e de ser exibido no ecrã num momento em que a marca, como termo de pesquisa, é igualmente mostrada no ecrã, o internauta pode equivocar-se sobre a origem dos produtos ou dos serviços em causa (acórdão *Google France e Google*, já referido, n.º 85).
- 45 Quando o anúncio do terceiro sugere a existência de uma relação económica entre esse terceiro e o titular da marca, deve concluir-se que a função de indicação de origem foi prejudicada. De igual modo, quando o anúncio, embora não sugerindo a existência de uma relação económica, é de tal forma vago sobre a origem dos produtos ou dos serviços em causa que um internauta normalmente informado e razoavelmente atento não consegue determinar, com base no link publicitário e na correspondente mensagem comercial, se o anunciante é um terceiro relativamente ao titular da marca ou, pelo contrário, se está economicamente ligado a este, deve igualmente concluir-se

que a referida função da marca é prejudicada (acórdãos já referidos Google France e Google, n.º 89 e 90, bem como Portakabin, n.º 35).

⁴⁶ Incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar se os factos do litígio no processo principal se caracterizam pela circunstância de a função de indicação de origem descrita nos números precedentes ser prejudicada ou correr o risco de ser prejudicada (v., por analogia, acórdão Google France e Google, já referido, n.º 88).

⁴⁷ Para esta apreciação não é pertinente a circunstância, evocada na quarta questão, alínea b), de o prestador do serviço de referenciamento não ter permitido ao titular da marca opor-se à selecção de um sinal idêntico a essa marca como palavra-chave. Como observou o advogado-geral no n.º 40 das suas conclusões, apenas a hipótese inversa, em que o prestador do serviço de referenciamento concede essa possibilidade aos titulares de marcas, poderia ter consequências jurídicas na medida em que, nessa hipótese e em certas condições, a falta de oposição desses titulares, no momento da selecção como palavras-chave de sinais idênticos a marcas das quais são titulares, poderia ser qualificada de consentimento tácito. Contudo, a circunstância, presente no processo principal, de nenhuma autorização ter sido pedida ao referido titular ou concedida por este mais não faz do que confirmar que o uso do sinal idêntico à marca da qual é titular teve lugar sem o seu consentimento.

⁴⁸ Pode, em contrapartida, ser pertinente para a aplicação da regra enunciada nos artigos 5.º, n.º 1, alínea a) da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1 alínea a), do Regulamento n.º 40/94, uma circunstância como a descrita na quarta questão, alínea a).

- 49 Com efeito, se resultasse das apreciações factuais do órgão jurisdicional de reenvio que a publicidade da M & S, apresentada como resposta às pesquisas efectuadas através da palavra «Interflora» pelos internautas, comporta o risco de fazer crer erradamente a estes últimos que o serviço de entrega de flores proposto pela M & S faz parte da rede comercial da Interflora, haveria que concluir que a referida publicidade não permite saber se a M & S é um terceiro relativamente ao titular da marca ou se, pelo contrário, aquela sociedade está economicamente ligada a este. Nestas condições, a função de indicação de origem da marca INTERFLORA seria prejudicada.
- 50 Neste contexto, como foi recordado no n.º 44 do presente acórdão, o público relevante é composto por internautas normalmente informados e razoavelmente atentos. Assim, o facto de alguns internautas terem tido dificuldades em perceber que o serviço fornecido pela M & S é independente do da Interflora não é suficiente para concluir que a função de indicação de origem é prejudicada.
- 51 A análise dos factos efectuada pelo órgão jurisdicional de reenvio pode consistir em apreciar, em primeiro lugar, se é suposto o internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber, com base nas características geralmente conhecidas do mercado, que o serviço de entrega de flores da M & S não pertence à rede da Interflora mas está, pelo contrário, em concorrência com esta, e, em seguida, na hipótese de se afigurar que esse conhecimento geral não se verifica, se o anúncio da M & S permite ao referido internauta compreender que o referido serviço não pertence a essa rede.
- 52 O órgão jurisdicional de reenvio pode, em particular, ter em conta a circunstância de, no caso em apreço, a rede comercial do titular da marca ser composta por um número elevado de retalhistas que apresentam entre eles uma grande diversidade em termos de dimensão e perfil comercial. Importa, com efeito, considerar que, nessas condições, pode ser particularmente difícil ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber, na falta de indicação fornecida pelo anunciante, se este, cuja publicidade é apresentada em resposta a uma busca que utiliza a referida marca como termo de pesquisa, faz ou não parte da referida rede.

- 53 Tendo em conta esta circunstância e outros elementos que considere relevantes, o referido órgão jurisdicional deverá, na falta de um conhecimento geral como o que é referido no n.º 51 do presente acórdão, avaliar se a utilização de termos como «M & S Flowers» num anúncio como o citado no n.º 19 do presente acórdão é ou não suficiente para que o internauta normalmente informado e razoavelmente atento que introduziu os termos de pesquisa contendo a palavra «Interflora» compreenda que o serviço de entrega de flores oferecido não provém da Interflora.

Prejuízo causado à função de publicidade

- 54 No que respeita à função de publicidade, o Tribunal de Justiça já teve a ocasião de declarar que o uso de um sinal idêntico a uma marca de outrem, no âmbito de um serviço de referenciamento como o «AdWords», não é susceptível de prejudicar a função de publicidade da marca (acórdãos, já referidos, Google France e Google, n.º 98, e BergSpechte, n.º 33).
- 55 É certo que o referido uso pode ter repercussões quanto à utilização publicitária de uma marca nominativa pelo seu titular.
- 56 Nomeadamente, quando este inscreve a sua própria marca como palavra-chave junto do fornecedor do serviço de referenciamento a fim de fazer aparecer um anúncio na rubrica «hiperligações patrocinadas», deverá por vezes, caso a sua marca tenha igualmente sido seleccionada como palavra-chave por um concorrente, pagar um preço por clique mais elevado do que este último se pretender que o seu anúncio seja exibido antes dos anúncios do referido concorrente (v. acórdão Google e Google France, já referido, n.º 94).

- 57 Todavia, o simples facto de o uso, por um terceiro, de um sinal idêntico a uma marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais essa marca está registada obrigar o titular dessa marca a intensificar os seus esforços publicitários para manter ou aumentar a sua visibilidade junto dos consumidores, não é suficiente, em todos os casos, para concluir que a função de publicidade da referida marca fica prejudicada. Importa sublinhar, a este respeito, que, embora a marca constitua um elemento essencial do sistema de concorrência não falseada que o direito da União pretende criar (v., nomeadamente, acórdão de 23 de Abril de 2009, Copad, C-59/08, Colect., p. I-3421, n.º 22), não tem, contudo, como objectivo proteger o seu titular contra práticas inerentes ao jogo da concorrência.
- 58 Ora, a publicidade na Internet a partir de palavras-chave correspondentes a marcas constitui uma dessas práticas, na medida em que tem, regra geral, como único fim propor aos internautas alternativas em relação aos produtos ou aos serviços do referido titular (v., neste sentido, acórdão Google e Google France, já referido, n.º 69).
- 59 A selecção de um sinal idêntico a uma marca de outrem no âmbito de um serviço de referenciamento com as características do «AdWords», por outro lado, não tem por efeito privar o titular dessa marca da possibilidade de utilizar eficazmente a sua marca para informar e persuadir os consumidores (v., a este respeito, acórdão Google e Google France, já referido, n.ºs 96 e 97).

Prejuízo causado à função de investimento

- 60 Além da sua função de indicação de origem e, sendo caso disso, da sua função publicitária, uma marca pode igualmente ser utilizada pelo seu titular para adquirir ou conservar uma reputação susceptível de atrair e fidelizar consumidores.

- 61 Embora esta função, dita «de investimento», da marca possa representar uma sobreposição relativa à função de publicidade, no entanto, distingue-se desta. Com efeito, a utilização da marca para adquirir ou conservar uma reputação efectua-se não apenas através da publicidade, mas também através de diversas técnicas comerciais.
- 62 Quando o uso por um terceiro, como um concorrente do titular da marca, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta está registada perturba de maneira substancial a utilização, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma reputação susceptível de atrair e de fidelizar consumidores, deve considerar-se que esse uso prejudica a função de investimento da marca. O referido titular fica, conseqüentemente, habilitado a proibir esse uso ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 ou, em caso de marca comunitária, do artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94.
- 63 Numa situação em que a marca já beneficia dessa reputação, a função de investimento é prejudicada quando o uso por um terceiro de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos afecta essa reputação e põe assim em risco a sua manutenção. Como já declarou o Tribunal de Justiça, o titular de uma marca pode, ao abrigo do direito exclusivo por ela conferido, opor-se a esse uso (v. acórdão de 12 de Julho de 2011, L'Oréal e o., C-324/09, Colect., p. I-6011, n.º 83).
- 64 Em contrapartida, não se pode admitir que o titular de uma marca se possa opor a que um concorrente faça uso, em condições de concorrência leal e respeitadora da função de indicação de origem da marca, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta está registada, se esse uso tiver como única consequência obrigar o titular dessa marca a adaptar os seus esforços para adquirir ou conservar uma reputação susceptível de atrair e de fidelizar os

consumidores. Da mesma forma, a circunstância de o referido uso conduzir certos consumidores a afastarem-se dos produtos ou serviços provenientes da referida marca não pode ser utilmente invocada pelo titular desta.

65 É com base nestas considerações que caberá ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se o uso, pela M & S, do sinal idêntico à marca INTERFLORA põe em risco a manutenção, pela Interflora, de uma reputação susceptível de atrair e de fidelizar consumidores.

66 Importa, por conseguinte, responder às primeira e segunda questões, à terceira questão, alínea a) e à quarta questão que os artigos 5.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1 alínea a), do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir um concorrente de, a partir de uma palavra-chave idêntica a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, fazer publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada, quando esse uso for susceptível de prejudicar uma das funções da marca. Tal uso:

— prejudica a função de indicação de origem da marca quando a publicidade exibida a partir da palavra-chave não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços identificados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro;

— não prejudica, no âmbito de um serviço de referenciamento com as características do que está em causa no processo principal, a função de publicidade da marca;

- prejudica a função de investimento da marca se perturbar de maneira substancial a utilização, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma reputação susceptível de atrair e de fidelizar consumidores.

Quanto à questão relativa aos artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94

- 67 Com a sua terceira questão, alínea b), lida conjuntamente com as primeira e segunda questões, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se os artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1 alínea c), do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca que goza de prestígio está habilitado a proibir um concorrente de fazer publicidade a partir de uma palavra-chave correspondente a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet.
- 68 No que respeita, em primeiro lugar, à aplicabilidade das regras enunciadas no n.º 2 do referido artigo 5.º e no n.º 1, alínea c) do referido artigo 9.º, é jurisprudência assente que, embora estas disposições apenas se refiram expressamente à hipótese em que é usado um sinal idêntico ou semelhante a uma marca que goza de prestígio para produtos ou serviços que não são semelhantes àqueles para os quais essa marca está registada, a protecção nelas enunciada vale, por maioria de razão, igualmente em relação ao uso de um sinal idêntico ou semelhante ao de uma marca que goza de prestígio para produtos ou serviços que são idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca está registada (v., nomeadamente, acórdãos de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff, C-292/00, Colect., p. I-389, n.º 30; de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas-Benelux, C-408/01, Colect., p. I-12537, n.ºs 18 a 22, e Google e Google France, já referido, n.º 48).
- 69 Uma vez que a marca INTERFLORA goza de prestígio e que a M & S usou um sinal idêntico a essa marca como palavra-chave, como se concluiu no n.º 33 do presente acórdão, para um serviço idêntico àquele para o qual a referida marca foi registada, os

artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 são aplicáveis no processo principal. Resulta, por outro lado, da decisão de reenvio que a legislação aplicável ao Reino Unido comporta a regra visada no artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104.

70 No que respeita, em seguida, ao alcance da protecção conferida aos titulares de marcas que gozam de prestígio, resulta da redacção das referidas disposições que os titulares dessas marcas estão habilitados a proibir o uso por terceiros, na vida comercial, de sinais idênticos ou semelhantes a estas, sem o seu consentimento e sem justo motivo, quando esse uso tira indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio dessas marcas ou prejudique esse carácter distintivo ou esse prestígio.

71 O exercício deste direito pelo titular da marca que goza de prestígio não pressupõe a existência de um risco de confusão no espírito do público relevante (acórdãos, já referidos, Adidas-Salomon e Adidas-Benelux, n.º 31, e de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o., n.º 36). Por outro lado, na medida em que os artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1 alínea c), do Regulamento n.º 40/94 determinam que a marca em causa e o sinal utilizado pelo terceiro devem apresentar um certo grau de semelhança, basta salientar que este requisito está preenchido no caso em apreço, atendendo à estreita correspondência entre o sinal «Interflora» e as suas variantes usadas pela M & S, por um lado, e a marca INTERFLORA, por outro.

72 Os prejuízos contra os quais os artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 garantem protecção são, em primeiro lugar, o prejuízo causado ao carácter distintivo da marca, em segundo lugar, o prejuízo causado ao prestígio dessa marca e, em terceiro lugar, o partido indevido tirado do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca, bastando apenas um destes prejuízos para

que a regra enunciada nas referidas disposições se aplique (v. acórdão de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o., já referido, n.ºs 38 e 42).

- 73 O prejuízo ao carácter distintivo da marca que goza de prestígio, também designado pelo termo, designadamente, de «diluição», verifica-se quando a aptidão dessa marca para identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada fique enfraquecida, ao passo que um prejuízo ao prestígio da marca, também designado pelo termo, designadamente, de «degradação», ocorre quando os produtos ou serviços para os quais o sinal idêntico ou semelhante é utilizado pelo terceiro podem ser apreendidas pelo público de um modo tal que a força de atracção da marca fica diminuída (v., neste sentido, acórdão de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o., já referido, n.ºs 39 e 40).
- 74 O conceito de «partido indevido [tirado] do carácter distintivo ou do prestígio da marca», igualmente designado pelo termo, designadamente, de «parasitismo», não está relacionado com o prejuízo sofrido pela marca, mas sim com o benefício que o terceiro retira da utilização do sinal idêntico ou semelhante. Engloba, nomeadamente, os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projectadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca que goza de prestígio (acórdão de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o., já referido, n.º 41).
- 75 Resulta das explicações fornecidas em resposta ao pedido de esclarecimento referido no n.º 20 do presente acórdão que o órgão jurisdicional de reenvio não solicita uma interpretação do conceito de prejuízo causado ao prestígio da marca (degradação), mas pretende saber em que condições se deve considerar que um anunciante que faz exhibir, a partir de um sinal idêntico a uma marca que goza de prestígio que seleccionou sem o consentimento do titular dessa marca no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, um link promocional dirigido ao seu sítio causa prejuízo ao carácter distintivo dessa marca que goza de prestígio (diluição) ou tira indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca (parasitismo).

Prejuízo causado ao carácter distintivo da marca que goza de prestígio (diluição)

- 76 Como expôs o advogado-geral no n.º 80 das suas conclusões, é causado prejuízo ao carácter distintivo de uma marca que goza de prestígio quando o uso de um sinal idêntico ou semelhante a esta reduz a capacidade desta marca em distinguir os produtos ou os serviços do titular da marca daqueles que têm outra origem. No final de um processo de diluição, a marca já não consegue suscitar, no espírito dos consumidores, uma associação imediata com uma origem comercial específica.
- 77 Para que o titular da marca que goza de prestígio seja eficazmente protegido contra este tipo de prejuízo, há que interpretar os artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 no sentido de que este titular está habilitado a proibir qualquer uso de um sinal idêntico ou semelhante a essa marca que seja susceptível de diminuir a capacidade distintiva da referida marca, sem ter de esperar pelo final do processo de diluição, ou seja, a perda completa do carácter distintivo da marca.
- 78 Em apoio de sua tese, segundo a qual a capacidade distintiva da sua marca foi prejudicada, a Interflora alega que o uso pela M & S e por outras empresas do termo «Interflora» no âmbito de um serviço de referenciamento como o que está em causa no processo principal conduz progressivamente os internautas a acreditar que este termo não é uma marca que designa o serviço de entrega de flores fornecido pelos floristas da rede da Interflora, mas um termo genérico para qualquer serviço de entrega de flores.
- 79 É verdade que o uso, por um terceiro na vida comercial, de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca que goza de prestígio reduz a capacidade distintiva desta e, por conseguinte, prejudica o carácter distintivo dessa marca na acepção do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 ou, em caso de marca comunitária, na acepção do artigo 9.º,

n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que contribui para a desvirtuação da referida marca, a qual se transforma num termo genérico.

- 80 Todavia, contrariamente ao que alega a Interflora, a selecção de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca que goza de prestígio como palavra-chave no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet não contribui necessariamente para tal evolução.
- 81 Assim, quando o uso, como palavra-chave, de um sinal correspondente a uma marca que goza de prestígio conduz à exibição de uma publicidade que permite ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento compreender que os produtos ou os serviços oferecidos não provêm do titular da marca que goza de prestígio mas, pelo contrário, de um concorrente deste, deve concluir-se que a capacidade distintiva dessa marca não foi reduzida pelo referido uso, tendo este último servido apenas para chamar a atenção do internauta para a existência de um produto ou de um serviço alternativo relativamente ao do titular da referida marca.
- 82 Daqui resulta que, se o órgão jurisdicional de reenvio concluir que a publicidade desencadeada devido ao uso, pela M & S, do sinal idêntico à marca INTERFLORA permitiu ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento compreender que o serviço promovido pela M & S é independente do da Interflora, esta última não pode validamente alegar, com base nas regras enunciadas nos artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, que este uso contribuiu para a desvirtuação da referida marca através da sua transformação num termo genérico.
- 83 Se, em contrapartida, o referido órgão jurisdicional concluir que a publicidade desencadeada pelo referido uso do sinal idêntico à marca INTERFLORA não permitiu ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento compreender que o serviço promovido pela M & S é independente do da Interflora, e se esta insistir em que, além de considerar que a função de indicação de origem dessa marca foi prejudicada,

o órgão jurisdicional de reenvio declarar que a M & S prejudicou igualmente o carácter distintivo da referida marca ao contribuir para a desvirtuação desta através da sua transformação num termo genérico, caberia ao referido órgão jurisdicional apreciar, com base em todos os indícios que lhe forem submetidos, se a selecção de sinais correspondentes à marca INTERFLORA como palavras-chave na Internet teve um impacto tal no mercado dos serviços de entrega de flores que o termo «Interflora» evoluiu no sentido de designar, no espírito do consumidor, qualquer entrega de flores.

Partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca (parasitismo)

- ⁸⁴ Como o Tribunal de Justiça já declarou, um anunciante que tenha seleccionado, no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, uma palavra-chave correspondente a uma marca de outrem, pretende que os internautas que introduzam essa palavra como termo de pesquisa cliquem não só nos links exibidos, provenientes do titular da referida marca, mas igualmente no link publicitário do referido anunciante (acórdão Google e Google France, já referido, n.º 67).
- ⁸⁵ Afigura-se igualmente que a circunstância de uma marca gozar de prestígio faz com que seja provável que um grande número de internautas utilize o nome dessa marca como palavra-chave para proceder à sua pesquisa na Internet a fim de encontrar informações ou ofertas acerca dos produtos ou dos serviços dessa marca.
- ⁸⁶ Nestas condições, como observou o advogado-geral no n.º 96 das suas conclusões, é incontestável que, quando o concorrente do titular de uma marca que goza de prestígio selecciona essa marca como palavra-chave no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, esse uso tem como objectivo tirar partido do carácter distintivo

e do prestígio da referida marca. Com efeito, a referida selecção é susceptível de criar uma situação em que os consumidores, provavelmente na sua maioria, ao procederem a uma busca na Internet de produtos ou de serviços da marca que goza de prestígio através dessa palavra-chave, verão aparecer nos seus ecrãs o anúncio desse concorrente.

- 87 Por outro lado, é incontestável que, quando internautas, após terem tomado conhecimento do anúncio do referido concorrente, compram o produto ou o serviço oferecido por este último em vez do produto ou do serviço do titular da marca sobre a qual recaía inicialmente a sua busca, esse concorrente obtém uma vantagem real do carácter distintivo e do prestígio dessa marca.
- 88 Além disso, é pacífico que, no âmbito de um serviço de referenciamento, o anunciante que selecciona sinais idênticos ou semelhantes a marcas de outrem não paga, regra geral, nenhuma compensação por esse uso aos titulares dessas marcas.
- 89 Resulta destas características da selecção de sinais correspondentes a marcas que gozam de prestígio de outrem como palavras-chave na Internet que tal selecção pode, quando não exista um «justo motivo» na acepção dos artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, ser analisada como um uso através do qual o anunciante segue a rota traçada por uma marca que goza de prestígio a fim de beneficiar do seu poder de atracção, da sua reputação e do seu prestígio, e de explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de desenvolver os correspondentes esforços, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para criar e manter a imagem dessa marca. Se assim for, deve considerar-se que o benefício realizado pelo terceiro é indevidamente obtido (acórdão L'Oréal e o., já referido, n.º 49).

- 90 Como o Tribunal de Justiça já precisou, tal conclusão pode nomeadamente aplicar-se a casos em que anunciantes na Internet oferecem para venda, através da selecção de palavras-chave correspondentes a marcas de prestígio, produtos que são imitações dos produtos do titular das referidas marcas (acórdão Google e Google France, já referido, n.ºs 102 e 103).
- 91 Em contrapartida, quando a publicidade exibida na Internet a partir de uma palavra-chave correspondente a uma marca que goza de prestígio propõe, sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca, sem causar uma diluição ou uma degradação e sem, de resto, violar as funções da referida marca, uma alternativa relativamente aos produtos ou aos serviços do titular da marca que goza de prestígio, deve concluir-se que tal uso se enquadra, em princípio, nos limites de uma concorrência sã e leal no sector dos produtos ou dos serviços em causa e tem portanto lugar por um «justo motivo» na acepção dos artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.
- 92 Incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar, tendo em conta os elementos de interpretação que precedem, se os factos do litígio no processo principal se caracterizam por um uso do sinal sem justo motivo que tira indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca INTERFLORA.
- 93 Resulta do que precede que há que responder à terceira questão, alínea b), que os artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca que goza de prestígio está habilitado a proibir um concorrente de fazer publicidade a partir de uma palavra-chave correspondente a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, quando o referido concorrente tira assim indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca (parasitismo) ou quando a referida publicidade prejudica esse carácter distintivo (diluição) ou esse prestígio (degradação).

- 94 Uma publicidade a partir de uma tal palavra-chave prejudica o carácter distintivo da marca comunitária (diluição), nomeadamente se contribuir para a desvirtuação dessa marca através da sua transformação num termo genérico.
- 95 Em contrapartida, o titular de uma marca que goza de prestígio não está habilitado a proibir, nomeadamente, publicidades exibidas por concorrentes a partir de palavras-chave correspondentes a essa marca e que proponham, sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca, sem causar uma diluição ou uma degradação e sem violar as funções da referida marca que goza de prestígio, uma alternativa aos produtos ou aos serviços do titular desta.

Quanto às despesas

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

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

- 1) **Os artigos 5.º, n.º 1, 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 e 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir um concorrente de, a partir de uma palavra chave idêntica a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular,**

seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, fazer publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada, quando esse uso for susceptível de prejudicar uma das funções da marca. Tal uso:

- **prejudica a função de indicação de origem da marca quando a publicidade exibida a partir da palavra chave não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços identificados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro;**

- **não prejudica, no âmbito de um serviço de referenciamento com as características do que está em causa no processo principal, a função de publicidade da marca, e**

- **prejudica a função de investimento da marca se perturbar de maneira substancial a utilização, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma reputação susceptível de atrair e de fidelizar consumidores.**

2) Os artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca que goza de prestígio está habilitado a proibir um concorrente de fazer publicidade a partir de uma palavra chave correspondente a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, quando o referido concorrente tira assim indevidamente partido do carácter distintivo ou do

prestígio da marca (parasitismo) ou quando a referida publicidade prejudica esse carácter distintivo (diluição) ou esse prestígio (degradação).

Uma publicidade a partir de uma tal palavra-chave prejudica o carácter distintivo da marca comunitária (diluição), nomeadamente se contribuir para a desvirtuação dessa marca através da sua transformação num termo genérico.

Em contrapartida, o titular de uma marca que goza de prestígio não está habilitado a proibir, nomeadamente, publicidades exibidas por concorrentes a partir de palavras chave correspondentes a essa marca e que proponham, sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca, sem causar uma diluição ou uma degradação e sem violar as funções da referida marca que goza de prestígio, uma alternativa aos produtos ou aos serviços do titular desta.

Assinaturas