

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

14 de Setembro de 1999 *

No processo C-375/97,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), pelo Tribunal de commerce de Tournai (Bélgica), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

General Motors Corporation

e

Yplon SA,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 5.º, n.º 2, 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),

* Língua do processo: francês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: J.-P. Puissochet, presidente das Terceira e Quinta Secções, exercendo funções de presidente, P. Jann, presidente de secção, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relator), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,

secretário: R. Grass,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da General Motors Corporation, por A. Braun e E. Cornu, advogados no foro de Bruxelas,
- em representação da Yplon SA, por E. Felten e D.-M. Philippe, advogados no foro de Bruxelas,
- em representação do Governo belga, por Jan Devadder, consultor geral no Serviço Jurídico do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Comércio Externo e da Cooperação para o Desenvolvimento, na qualidade de agente,
- em representação do Governo francês, por K. Rispal-Bellanger, subdirectora do direito económico internacional e do direito comunitário na Direcção dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e A. de Bourgoing, encarregada de missão na mesma direcção, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo neerlandês, por J. G. Lammers, consultor jurídico no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por B. J. Drijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da General Motors Corporation, representada por A. Braun e E. Cornu, da Yplon SA, representada por D.-M. Philippe, do Governo neerlandês, representado por M. A. Fierstra, consultor jurídico adjunto no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente, do Governo do Reino Unido, representado por Silverleaf, QC, e da Comissão, representada por K. Banks, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente, na audiência de 22 de Setembro de 1998,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 26 de Novembro de 1998,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por decisão de 30 de Outubro de 1997, entrada no Tribunal de Justiça em 3 de Novembro seguinte, o Tribunal de commerce de Tournai submeteu, ao abrigo do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), uma questão prejudicial sobre a interpretação do artigo 5.º, n.º 2, 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, a seguir «directiva»).

- 2 Esta questão foi suscitada no quadro de um litígio entre a General Motors Corporation (a seguir «General Motors»), com sede em Detroit (Estados Unidos da América), e a Yplon SA (a seguir «Yplon»), com sede em Estaimpuis (Bélgica), relativamente à utilização da marca Chevy.

O direito comunitário

- 3 O artigo 1.º da directiva, intitulado «Âmbito», estabelece:

«A presente directiva é aplicável a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objecto de registo ou de pedido de registo, como marca individual, marca colectiva ou marca de garantia ou de certificação, num Estado-Membro ou no Instituto de Marcas do Benelux, ou que tenham sido objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro.»

- 4 O artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, da directiva, intitulado «Direitos conferidos pela marca», determina:

«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 a 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.»

A legislação Benelux

- 5 O artigo 13.º, A, n.º 1, alínea c), da lei uniforme Benelux relativa às marcas (a seguir «lei uniforme Benelux»), que transpõe para a legislação Benelux o artigo 5.º, n.º 2, da directiva, dispõe:

«Sem prejuízo da eventual aplicação do direito comum em matéria de responsabilidade civil, o direito exclusivo à marca permite ao titular opor-se:

...

c) a qualquer utilização que, numa actividade económica e sem motivo justificado, é feita da marca de prestígio no interior do território do Benelux ou de um sinal semelhante para produtos similares àqueles em relação aos quais a marca foi registada, quando a utilização desse sinal beneficia indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhe causa prejuízo;

...»

6 Esta disposição, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1996, veio substituir, a partir desta data, o antigo artigo 13.º, A, n.º 2, da lei uniforme Benelux, nos termos do qual o direito exclusivo da marca autoriza o titular a opor-se a «qualquer utilização [diferente da referida no n.º 1, a saber, a utilização relativamente a um produto idêntico ou similar] que, numa actividade económica e sem justo motivo, é feita da marca ou de um sinal semelhante ou idêntico, em condições susceptíveis de causar um prejuízo ao titular da marca.»

O litígio no processo principal

7 A General Motors é titular da marca Benelux Chevy, cujo pedido de registo foi apresentado em 18 de Outubro de 1971 no serviço Benelux das marcas relativamente aos produtos das classes 4, 7, 9, 11 e 12, e, designadamente, aos veículos automóveis. Esse registo funda-se nos direitos adquiridos por um primeiro pedido de registo belga apresentado em 1 de Setembro de 1961 e por uma primeira utilização nos Países Baixos em 1961 e no Luxemburgo em 1962. Actualmente, na Bélgica, a marca Chevy é mais especificamente utilizada para utilizar os veículos de tipo «van».

8 A Yplon é igualmente titular da marca Benelux Chevy, cujo pedido de registo foi apresentado no serviço Benelux das marcas em 30 de Março de 1988

relativamente aos produtos da classe 3, e depois em 10 de Julho de 1991 relativamente aos produtos das classes 1, 3 e 5. A Yplon utiliza essas marcas para detergentes e diversos produtos de limpeza. É igualmente titular do sinal Chevy em outros países, entre quais vários Estados-Membros.

- 9 Em 28 de Dezembro de 1995, a General Motors intentou uma acção no Tribunal de commerce de Tournai solicitando que a Yplon fosse proibida de utilizar a marca Chevy para designar produtos detergentes ou de limpeza, com fundamento em que tal utilização gera a diluição da sua própria marca, afectando assim a respectiva função publicitária. Essa acção funda-se, relativamente ao período anterior a 1 de Janeiro de 1996, no antigo artigo 13.º, A, n.º 2, da lei uniforme Benelux, e, a partir de 1 de Janeiro de 1996, no novo artigo 13.º, A, n.º 1, alínea c), da mesma lei. A General Motors sustenta, a este respeito, que a sua marca Chevy é uma «marca de prestígio» na acepção desta última disposição.

- 10 A Yplon contesta o pedido com fundamento, designadamente, em a General Motors não fazer prova de que a sua marca Chevy goza de «prestígio» no território Benelux na acepção do novo artigo 13.º, A, n.º 1, alínea c), da lei uniforme Benelux.

- 11 Considerando que a solução do litígio no processo principal exige esclarecimentos quanto ao conceito de «marca de prestígio» e quanto à questão de saber se o prestígio deve abranger a totalidade do território Benelux ou se basta que exista numa parte deste, o Tribunal de commerce de Tournai decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Na leitura do artigo 13.º, A, n.º 1, alínea c), da lei uniforme Benelux introduzida em conformidade com o protocolo de alteração em vigor desde

1 de Janeiro de 1996, qual é o sentido exacto que deve ser dado ao termo 'prestígio da marca' e pode-se dizer igualmente que esse 'prestígio' é aplicável a todo o território do Benelux ou a uma parte deste?»

Quanto à questão prejudicial

- 12 Através da sua questão, o órgão jurisdicional nacional pede no essencial ao Tribunal de Justiça, por um lado, que precise o sentido da expressão «goze de prestígio», através da qual é enunciada, no artigo 5.º, n.º 2, da directiva, a primeira das duas condições que devem ser preenchidas para que uma marca registada possa beneficiar de uma protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes, e, por outro, refira se esta condição deve ser preenchida relativamente à totalidade do território Benelux ou se basta que o seja numa parte deste.
- 13 A General Motors entende que, para gozar de prestígio na acepção do artigo 5.º, n.º 2, da directiva, a marca anterior deve ser conhecida do público interessado, sem por isso atingir o grau de notoriedade da marca «notoriamente conhecida» na acepção do artigo 6.º-A, da convenção da união de Paris para a protecção da propriedade industrial, de 20 de Março de 1883 (a seguir «convenção de Paris»), noção para a qual remete expressamente, num outro caso, a alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º da directiva. Além disso, basta, em sua opinião, que o prestígio estenda-se a uma parte significativa do território de um Estado-Membro, que pode corresponder a uma comunidade ou a uma região desse Estado.
- 14 A Yplon considera que uma marca registada para um produto ou um serviço destinado ao grande público goza de prestígio na acepção do artigo 5.º, n.º 2, da

directiva quando é conhecida de uma larga parte desse público. A derrogação da regra da especialidade apenas pode ocorrer em benefício de marcas susceptíveis de serem espontaneamente associadas a um produto ou a um serviço. O prestígio deve estender-se ao conjunto do território de um Estado-Membro ou, tratando-se do território Benelux, de um dos países que o compõem.

- 15 O Governo belga afirma que o conceito de «marca de prestígio» deve ser interpretado de forma flexível, existindo uma graduação de notoriedade entre, designadamente, a marca de prestígio e a marca notória. Este conceito não se presta a uma avaliação abstracta, por exemplo, pela fixação de uma percentagem de notoriedade. O prestígio num único dos três países do Benelux é válido para todo o território Benelux.

- 16 O Governo francês propõe que o Tribunal de Justiça responda que não pode ser dada definição exacta do prestígio da marca na acepção do artigo 5.º, n.º 2, da directiva. Com efeito, deve verificar-se caso a caso se a marca anterior é conhecida de uma larga parte do público interessado pelos produtos de ambas as marcas e se tem prestígio suficiente para que o público faça um paralelo entre essa marca e a marca posterior contestada. Tendo-se constatado o prestígio, o respectivo grau tem em seguida incidência sobre o alcance da protecção conferida pelo artigo 5.º, n.º 2, da directiva. No plano territorial, basta o prestígio num único país do Benelux.

- 17 O Governo neerlandês entende ser suficiente que a marca goze de prestígio junto do público a que se dirige em especial. O grau de conhecimento exigido não pode ser designado de forma abstracta. Com efeito, é importante saber se, atendendo a

todas as circunstâncias do caso vertente, a marca anterior tem um prestígio que pode ser afectado pelo uso dessa marca para produtos não semelhantes. Não é necessário que a marca seja conhecida na totalidade do território de um Estado-Membro, e, para as marcas Benelux, na totalidade do território Benelux.

- 18 O Governo do Reino Unido sustenta que a questão decisiva reside em saber se a marca posterior é utilizada sem justo fundamento e se tal marca permite que seja tirado proveito indevido ou que seja prejudicada a natureza distintiva ou o prestígio da marca anterior. A resposta a esta questão depende da apreciação global de todos os factores relevantes e, designadamente, da natureza distintiva inerente à marca, do alcance do prestígio que adquiriu, do grau de semelhança entre as duas marcas e do alcance das diferenças entre os produtos ou serviços abrangidos. Deverá ser concedida protecção a todas as marcas que tenham adquirido prestígio e, em seguida, aplicar critérios qualificativos para limitar a protecção às marcas cujo prestígio o justifique, devendo a protecção ser concedida apenas quando sejam apresentadas provas evidentes da existência de prejuízo efectivo. Em termos jurídicos, não é necessário que o prestígio abranja a totalidade do território de um Estado-Membro. Contudo, na prática, não pode ser feita prova da existência de prejuízo real no caso de o prestígio da marca se restringir a uma parte de um Estado-Membro.
- 19 A Comissão propõe que o conceito de «marca de prestígio» seja entendido como abrangendo as marcas que gozem de prestígio junto do público interessado. Este conceito está nitidamente aquém do de marca «notoriamente conhecida», na acepção do artigo 6.º A, da convenção de Paris. Basta que a marca goze de prestígio numa parte substancial do território do Benelux, merecendo as marcas que gozem de prestígio regional protecção igual às que gozem de prestígio no conjunto desse território.
- 20 Saliente-se que a primeira condição da protecção alargada prevista no artigo 5.º, n.º 2, da directiva se exprime, nesta disposição, pela expressão «er renommert»

na versão dinamarquesa, «bekannt ist» na versão alemã, «χαίρει φήμης» na versão grega, «goce de renombre» na versão espanhola, «jouit d'une renommée» na versão francesa, «gode di notorietà» na versão italiana, «bekend is» na versão neerlandesa, «goze de prestígio» na versão portuguesa, «laajalti tunnettu» na versão finlandesa, «är kánt» na versão sueca e «has a reputation» na versão inglesa.

- 21 As versões alemã, neerlandesa e sueca utilizam expressões que significam que a marca deve ser «conhecida», sem outros esclarecimentos quanto ao alcance do conhecimento exigido, enquanto as outras versões linguísticas utilizem a palavra «prestígio» ou expressões que implicam, como essa palavra, no plano quantitativo, determinado grau de conhecimento pelo público.
- 22 Esta cambiante, que não implica uma real contradição, resulta da maior neutralidade das expressões utilizadas nas versões alemã, neerlandesa e sueca. Contudo, não permite que seja contestada a exigência de um limiar mínimo de conhecimento que, no âmbito de uma interpretação uniforme do direito comunitário, resulta da comparação de todas as versões linguísticas da directiva.
- 23 Tal exigência decorre também da economia geral e da finalidade da directiva. Na medida em que o artigo 5.º, n.º 2, da directiva, diversamente do n.º 1 do artigo 50.º, protege as marcas registadas relativamente a produtos ou serviços não semelhantes, a primeira condição que estabelece implica determinado grau de conhecimento pelo público da marca anterior. Com efeito, só no caso de ter um grau suficiente de conhecimento dessa marca é que o público colocado em

presença da marca posterior pode, sendo caso disso, mesmo para produtos ou serviços não semelhantes, proceder a uma aproximação entre ambas as marcas e que, em consequência, a marca anterior ser afectada.

- 24
1
- O público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o interessado nessa marca, quer dizer, determinado em função do produto ou do serviço comercializado, nuns casos o grande público, noutros um público mais especializado, por exemplo, determinado meio profissional.
- 25
- Nem a letra nem o espírito do artigo 5.º, n.º 2, da directiva autorizam que se exija que a marca seja conhecida de determinada percentagem do público assim definido.
- 26
- Deve considerar-se atingido o grau de conhecimento exigido quando a marca anterior é conhecida de parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca.
- 27
- Ao examinar esta condição, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pela empresa para a promover.
- 28
- No plano territorial, a condição é preenchida quando, de acordo com os termos do artigo 5.º, n.º 2, da directiva, a marca goza de prestígio «no Estado-Membro». Na ausência de definição nesse sentido da disposição comunitária,

não se pode exigir que o prestígio exista na «totalidade» do território do Estado-Membro. Basta que ocorra numa parte substancial deste.

- 29 No que se refere às marcas registadas no serviço Benelux de marcas, o território Benelux deve ser equiparado ao território de um Estado-Membro, dado que o artigo 1.º da directiva equipara tais marcas às registadas num Estado-Membro. O artigo 2.º, n.º 2, deve, pois, ser interpretado como visando o prestígio adquirido «no território Benelux». Por razões idênticas às relativas à condição do prestígio num Estado-Membro, não pode assim exigir-se que o prestígio de uma marca Benelux exista na totalidade do território Benelux. Basta que esse prestígio exista numa parte substancial deste, que pode corresponder, sendo caso disso, a uma parte de um dos países do Benelux.
- 30 O órgão jurisdicional nacional, caso entenda, no termo da sua análise, que se encontra preenchida a condição baseada no prestígio, tanto no que se refere ao público interessado como ao território em causa, deve proceder ao exame da segunda condição estabelecida no artigo 5.º, n.º 2, da directiva, a saber, a existência de violação injustificada da marca anterior. A este respeito, observe-se que quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio desta, mais facilmente será de admitir a existência de violação.
- 31 Deve, pois, responder-se à questão submetida que o artigo 5.º, n.º 2, da directiva deve ser interpretado no sentido de que, para beneficiar de uma protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes, uma marca registada deve ser conhecida de uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços por ela abrangidos. No território Benelux, basta que seja conhecida de uma parte significativa do público interessado numa parte substancial desse

território, que pode corresponder, sendo caso disso, a uma parte de um dos países que o compõem.

Quanto às despesas

- 32 As despesas efectuadas pelos Governos belga, francês, neerlandês e do Reino Unido, bem como pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre a questão submetida pelo Tribunal de commerce de Tournai, por decisão de 30 de Outubro de 1997, declara:

O artigo 5.º, n.º 2, 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, deve ser interpretado no sentido de que, para beneficiar de

uma protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes, uma marca registada deve ser conhecida de uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços por ela abrangidos. No território Benelux, basta que seja conhecida de uma parte significativa do público interessado numa parte substancial desse território, que pode corresponder, sendo caso disso, a uma parte de um dos países que o compõem.

Puissochet	Jann	Moitinho de Almeida
Gulmann	Murray	Edward
Ragnemalm	Wathelet	Schintgen

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Setembro de 1999.

O secretário

R. Grass

O presidente

G. C. Rodríguez Iglesias