

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11 de Novembro de 1997 *

No processo C-251/95,

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

SABEL BV

e

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), 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),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relator), H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidentes de secção, G. F. Mancini, J. C. Moitinho

* Língua do processo: alemão.

de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: H. A. Rühl, administrador principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Puma AG, Rudolf Dassler Sport, por W. Hufnagel, Patentanwalt,

— em representação do Governo francês, por C. de Salins, subdirectora na Direcção dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e P. Martinet, secretário na mesma direcção, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo neerlandês, por A. Bos, consultor jurídico no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente,

— em representação do Governo do Reino Unido, por L. Nicoll, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por M. Silverleaf, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por J. Grunwald, consultor jurídico, e B. J. Drijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da SABEL BV, representada por R. E. P. de Ranitz, advogado em Haia, do Governo belga, representado por A. Braun, advogado no foro de Bruxelas, do Governo francês, representado por P. Martinet, do Governo luxemburguês, representado por N. Decker, advogado no foro do Luxemburgo, do Governo do Reino Unido, representado por L. Nicoll, assistido por M. Silverleaf, e da Comissão, representada por J. Grunwald, na audiência de 28 de Janeiro de 1997,

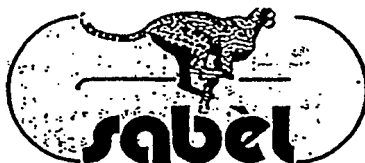
ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 29 de Abril de 1997,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por despacho de 29 de Junho de 1995, entrado no Tribunal de Justiça em 20 de Julho seguinte, o Bundesgerichtshof submeteu, ao abrigo do artigo 177.º do Tratado CE, uma questão prejudicial sobre a interpretação do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), 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 âmbito de um litígio entre a sociedade neerlandesa SABEL BV (a seguir «SABEL») e a sociedade alemã Puma AG, Rudolf Dassler Sport (a seguir «Puma»), relativamente a um pedido de registo na Alemanha da marca IR 540 894, representada a seguir,



para produtos que se inserem nomeadamente nas categorias 18) Couro e imitações de couro, mercadorias feitas a partir dessa matéria não compreendida noutras categorias, sacos e sacos de mão bem como 25) Peças de roupa, incluindo *collants*, peúgas e meias, cintos, lenços, gravatas e suspensórios; sapatos; chapelaria.

- 3 A Puma reclamou do registo desta marca fundamentalmente porque era titular da marca figurativa seguinte prioritária em razão da sua anterioridade e registada na



Alemanha (sob o n.º 1 106 066), entre outros para o couro e imitações de couro, produtos nessa matéria (sacos) bem como para roupas.

- 4 O Deutsches Patentamt (serviço de patentes alemão) considerou que não existia semelhança entre as referidas marcas à luz do direito de marcas tendo assim indeferido a reclamação. A Puma interpôs recurso para o Bundespatentgericht que deu provimento parcial ao pedido considerando existir semelhança entre as marcas no que concerne aos produtos da SABEL integrados nas categorias 18 e 25, que considerou idênticos ou similares aos produtos que se inserem na lista dos artigos abrangidos pela marca Puma. SABEL recorreu para o Bundesgerichtshof desta decisão.
- 5 O Bundesgerichtshof considerou provisoriamente que, atentos os princípios até aqui aplicáveis em direito alemão para apreciar o risco de confusão, tal risco não existe, à luz do direito das marcas, entre as duas marcas em causa.

6 Os elementos de apreciação que aplicou para chegar a esta conclusão provisória são, no essencial, os seguintes:

- Importa basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas em causa para apreciar o risco de confusão. Não é permitido extrair um elemento da denominação de conjunto e limitar o exame do risco de confusão apenas a esse elemento. Todavia, pode ser reconhecido a um elemento individual um carácter distintivo particular característico da marca no seu conjunto e, por conseguinte, no caso de semelhança de uma marca terceira com o conjunto da marca assim caracterizada, admitir a exigência de risco de confusão. No entanto, mesmo nesse caso, trata-se de comparar as duas marcas na sua globalidade, e não apenas nos seus diferentes elementos (características).
- Uma marca pode ter um carácter distintivo particular, quer intrinsecamente, quer devido à reputação de que goza junto do consumidor. O risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca se reconhece importante. Contudo, no caso vertente, não tendo sido adiantado qualquer argumento a esse propósito, pode-se, quando muito, partir de um carácter distintivo normal da marca anterior num controlo da semelhança entre as duas marcas em presença.
- A apreciação que visa determinar se um elemento goza de uma importância que caracteriza a marca no seu conjunto é essencialmente da competência dos tribunais que decidem quanto ao mérito, sem prejuízo todavia dos princípios sistemáticos ou empíricos. O Bundespatentgericht não pode ser criticado em matéria de direito por ter salientado a importância do elemento figurativo na marca SABEL e ter atribuído carácter secundário ao elemento textual da marca.
- Devem ser fixadas condições estritas quanto ao risco de confusão entre os elementos figurativos que têm por base um conteúdo descritivo e apresentam poucos elementos de fantasia. O desenho de um felino selvagem a saltar constitui

elemento figurativo, fiel a dados da natureza e reproduz o salto típico dos felinos. As particularidades específicas da representação do felino a saltar na marca Puma, por exemplo o facto de ser representado em sombra chinesa, não se encontram na marca da SABEL. A concordância analógica entre o elemento figurativo das duas marcas não pode portanto ser invocada para fundamentar a existência de risco de confusão.

7 Entretanto, o Bundesgerichtshof questiona-se quanto à importância que cabe atribuir ao conteúdo semântico das marcas (no caso presente, um «felino a saltar») na avaliação do risco de confusão — problema que decorre designadamente da ambiguidade da terminologia utilizada no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva, por força do qual este risco «compreende o risco de associação com a marca anterior». Este órgão jurisdicional interroga-se, portanto, sobre se a mera associação que o público pode fazer entre as duas marcas, por meio da noção de «felino a saltar», justifica que seja recusada à marca da SABEL a protecção, na Alemanha, para produtos semelhantes aos que integram a lista de artigos abrangidos pela marca prioritária da Puma.

8 A directiva, transposta na Alemanha pela Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lei de protecção das marcas e outros sinais), de 25 de Outubro de 1994 (BGBl I, p. 3082), dispõe, no artigo 4.º, n.º 1, alínea b):

«1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca poderá ser declarado nulo:

a) ...

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.»

9 Resulta do décimo considerando da directiva:

«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, cuja avaliação 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 e entre os produtos ou serviços designados, constitui a condição específica da protecção; que é do domínio das regras nacionais de processo que a presente directiva não prejudica a questão dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado, em especial o ónus da prova.»

10 O Bundesgerichtshof decidiu suspender a instância até que o Tribunal de Justiça se tenha pronunciado a título prejudicial sobre a questão seguinte:

«Para efeitos de interpretação do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros, é suficiente, para responder afirmativamente quanto à existência de risco de confusão de uma marca, composta por palavras e imagens, com outra marca registada apenas como imagem, para mercadorias idênticas e semelhantes, que não é notoriamente conhecida do público, uma identidade de sentido das duas imagens (no presente caso, felinos selvagens a saltar)?»

Que significado tem para este efeito o texto da directiva, segundo o qual o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior?»

- 11 Com a questão prejudicial, o Bundesgerichtshof pergunta, no essencial, se o critério de «risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior» constante do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a simples associação entre duas marcas que o consumidor pode fazer através da semelhança do seu conteúdo semântico basta para concluir pela existência de risco de confusão na aceção da disposição citada, tendo em conta o facto de que uma destas marcas resulta da combinação de uma palavra e de uma imagem enquanto a outra, registada para produtos idênticos ou similares, apenas o foi como imagem e não goza de uma particular notoriedade no público.
- 12 Importa recordar que o artigo 4.º da directiva, que define as razões suplementares que justificam a recusa ou a nulidade no caso de conflitos relativos a direitos anteriores, prevê, no n.º 1, alínea b), que uma marca entra em conflito com uma marca anterior se, devido à identidade ou semelhança das marcas e dos produtos ou serviços a que se destinam, existe, no espírito do público, um risco de confusão que compreende o risco de associação entre as duas marcas.
- 13 Disposições no essencial idênticas constam aliás do artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da directiva, que determina os casos em que os titulares de uma marca estão habilitados a proibir a terceiros o uso de marcas idênticas ou similares à sua, bem como dos artigos 8.º, n.º 1, alínea b), e 9.º, n.º 1, alínea b), 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).
- 14 Os Governos belga, luxemburguês e neerlandês alegam que o conceito de «risco de associação» tinha sido introduzido, a seu pedido, nas disposições *supra* referidas da directiva, a fim de serem interpretadas nos mesmos termos que o artigo 13.º-A da

lei uniforme Benelux sobre marcas, que não utiliza o conceito de risco de confusão, mas de semelhança entre as marcas para delimitar o alcance do direito exclusivo conferido pela marca.

- 15 Estes governos consideram que um acórdão da Cour Benelux segundo o qual há semelhança entre uma marca e um sinal quando, tendo em conta as particularidades do caso em apreço, designadamente o poder de distinção da marca, a marca e o sinal, considerados em si e nas suas relações mútuas, apresentam no plano auditivo, visual ou conceptual uma similitude susceptível de estabelecer uma associação entre o sinal e a marca (acórdão de 20 de Maio de 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, p. 36). Esta jurisprudência assenta na ideia segundo a qual quando um sinal é susceptível de provocar associações com uma marca, o público estabelece uma ligação entre este sinal e essa marca. Tal ligação pode ser prejudicial para a marca anterior não apenas porque tende a fazer pensar que os produtos têm origem idêntica ou aparentada, mas igualmente quando não existe risco de confusão entre o sinal e a marca. Com efeito, as associações entre um sinal e uma marca, dado que a percepção do sinal desperta, muitas vezes de modo inconsciente, a recordação da marca, podem transferir o «goodwill» ligado à marca anterior para o sinal bem como diluir a imagem ligada a esta marca.
- 16 No entender destes governos, o risco de associação compreende assim três hipóteses: em primeiro lugar, o caso em que o consumidor confunde o sinal e a marca em questão (risco de confusão directa); em segundo lugar, o caso em que o consumidor estabelece uma ligação entre os titulares do sinal e da marca e os confunde (risco de confusão indirecta ou de associação); em terceiro lugar, aquele em que o consumidor efectua uma aproximação entre o sinal e a marca, despertando a percepção do sinal a recordação da marca, sem todavia os confundir (risco de associação propriamente dita).
- 17 Importa portanto determinar se, como sustentam estes governos, o artigo 4.º, n.º 1, alínea b), pode encontrar aplicação quando não existe risco de confusão directa ou

indirecta, mas apenas risco de associação propriamente dito. Tal interpretação da directiva é contestada quer pelo Governo do Reino Unido quer pela Comissão.

- 18 A esse propósito, importa recordar que o artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva só tem vocação para se aplicar se, em razão da identidade ou semelhança quer das marcas quer dos produtos ou serviços designados, «existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior». Ora, infere-se desta redacção que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance. A própria redacção deste preceito exclui portanto que possa ser aplicado se não existir, no espírito do público, risco de confusão.
- 19 Esta interpretação resulta igualmente do décimo considerando da directiva, do qual se infere «que o risco de confusão... constitui a condição específica da protecção».
- 20 Importa além disso salientar que a interpretação desenvolvida no n.º 18 do presente acórdão não é contrariada pelos artigos 4.º, n.ºs 3 e 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da directiva, que permitem ao titular de uma marca que goza de nomeada proibir o uso, sem razão, de sinais idênticos ou similares à sua marca, sem exigir que seja demonstrado risco de confusão, e isso mesmo se os produtos em causa não são similares.
- 21 Com efeito, basta a este propósito sublinhar que, contrariamente ao artigo 4.º, n.º 1, alínea b), estas disposições se aplicam exclusivamente às marcas com repu-

tação e desde que o uso de marca terceira sem justificação retire indevidamente proveito do seu carácter distintivo ou da sua reputação, ou cause prejuízo a estas.

- 22 Tal como se verificou no n.º 18 do presente acórdão, o artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva só é aplicável se existir no espírito do público risco de confusão. A esse propósito, resulta do décimo considerando da directiva que a apreciação do 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 e entre os produtos ou serviços designados». O risco de confusão deve portanto ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em apreço.
- 23 Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas. Com efeito, resulta da redacção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva, nos termos do qual «existe, no espírito do público, um risco de confusão...», que a percepção das marcas que tem o consumidor médio do tipo de produto ou serviço em causa desempenha papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades.
- 24 Neste contexto, importa observar que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante. Não pode portanto ser excluído que a semelhança conceptual decorrente do facto de duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa

criar risco de confusão num caso em que a marca anterior possui carácter distintivo particular, intrinsecamente ou graças à notoriedade de que goza junto do público.

25 Contudo, em circunstâncias como as do caso presente no processo principal, em que a marca anterior não goza de uma notoriedade particular e que consiste numa imagem que apresenta poucos elementos figurativos, a mera semelhança conceptual entre as marcas não basta para criar risco de confusão.

26 É portanto de responder à questão prejudicial que o critério de «risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior» constante do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a mera associação entre duas marcas que o público pode fazer pela concordância do seu conteúdo semântico não basta, por si, para concluir pelo risco de confusão na acepção do referido preceito.

Quanto às despesas

27 As despesas efectuadas pelos Governos belga, francês, luxemburguês, neerlandês e do Reino Unido, e pela Comissão das Comunidades Europeias, 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 Bundesgerichtshof, por despacho de 29 de Junho de 1995, declara:

O critério de «risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior» constante do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), 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 a mera associação entre duas marcas que o público pode fazer pela concordância do seu conteúdo semântico não basta, por si, para concluir pelo risco de confusão na acepção do referido preceito.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Ragnemalm

Wathelet

Mancini

Moitinho de Almeida

Kapteyn

Murray

Edward

Puissochet

Hirsch

Jann

Sevón

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 11 de Novembro de 1997.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias