

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Imprensa e Informação

COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 54/09

18 de Junho de 2009

Acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-487/07

L'Oréal e o. / Bellure NV e o.

O TITULAR DE UMA MARCA PODE PROIBIR A UTILIZAÇÃO DE UMA LISTA COMPARATIVA QUE APRESENTA UM PRODUTO DE TERCEIROS COMO IMITAÇÃO DE UM DOS SEUS PRODUTOS

O proveito que o anunciante tira dessa publicidade é fruto de uma concorrência desleal, pelo que se deve considerar que foi indevidamente obtido

A L'Oréal SA, a Lancôme parfums et beauté e o Laboratoire Garnier são membros do grupo L'Oréal, que fabrica e comercializa perfumes de luxo. São titulares das marcas de prestígio Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa.

A Malaika e a Starion comercializam, no Reino Unido, imitações desses perfumes, produzidas pela Bellure. Os frascos e as embalagens utilizadas para comercializar essas imitações apresentam uma semelhança geral com os frascos e embalagens utilizadas pela L'Oréal, os quais são protegidos por marcas nominativas e figurativas. Ademais, as sociedades utilizam listas comparativas, transmitidas aos retalhistas, que indicam a marca nominativa do perfume fino de que o perfume comercializado é uma imitação.

A L'Oréal propôs, na High Court of Justice (England & Wales), uma acção por contrafacção contra a Bellure, a Malaika e a Starion.

O órgão jurisdicional nacional solicitou ao Tribunal de Justiça que esclarecesse a interpretação de determinadas disposições da directiva sobre as marcas¹ e da directiva em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa².

Quanto à utilização de embalagens e de frascos semelhantes aos dos perfumes finos comercializados pela L'Oréal, o Tribunal de Justiça é interrogado sobre a questão de saber se se pode considerar que um terceiro que utiliza um sinal semelhante a uma marca de renome tira partido indevido da marca, quando essa utilização lhe proporciona um benefício na

¹ 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).

² Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa (JO L 250, p. 17), conforme alterada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997 (JO L 290, p. 18).

comercialização dos seus produtos ou serviços, sem contudo gerar um risco de confusão no público ou causar um prejuízo à marca ou ao seu titular.

O Tribunal de Justiça responde afirmativamente a esta questão. Deste modo, decide que **o partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca não pressupõe a existência do risco de confusão nem a do risco de ser causado prejuízo ao titular da marca.**

O Tribunal de Justiça considera que, para determinar se a utilização do sinal tira indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, é necessário proceder a uma apreciação global que leve em conta, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do carácter distintivo da marca, o grau de semelhança entre as marcas em conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos em causa.

No caso vertente, a Malaika e a Starion tiram um benefício comercial da utilização, para comercializar as suas imitações de «gama baixa», de embalagens e frascos semelhantes aos utilizados pela L'Oréal para os seus perfumes de luxo. Por outro lado, a semelhança foi procurada deliberadamente, para gerar uma associação no espírito do público, com a finalidade de facilitar a comercialização dos produtos. O Tribunal de Justiça entende que, nestas condições, há que levar em conta, nomeadamente, que a utilização das embalagens e frascos semelhantes aos dos perfumes imitados tem a finalidade de aproveitar, para efeitos publicitários, o carácter distintivo e o prestígio das marcas sob as quais esses perfumes são comercializados.

O Tribunal de Justiça conclui que, **quando um terceiro procura, através do uso de um sinal semelhante a um marca de prestígio, colocar-se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atracção, da sua reputação e do seu prestígio, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de despendar esforços próprios para tanto, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem dessa marca, considera-se que o partido obtido com o referido uso é indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca.**

No que respeita às listas comparativas de perfumes que indicam os nomes dos perfumes de luxo da L'Oréal, protegidos por marcas nominativas, o Tribunal de Justiça conclui, em primeiro lugar, que aquelas são susceptíveis de ser qualificadas de publicidade comparativa. Recorda, em seguida, que a utilização por um anunciante, em publicidade comparativa, de um sinal idêntico ou semelhante à marca de um concorrente é susceptível de ser proibida, se for caso disso, ao abrigo directiva sobre as marcas, excepto se essa publicidade preencher todas as condições de licitude previstas na directiva em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa.

O Tribunal de Justiça considera, neste contexto, que **o titular de uma marca está habilitado a proibir o uso, por um terceiro, de um sinal idêntico a essa marca, mesmo quando esse uso não é susceptível de prejudicar a função essencial da marca, que é indicar a proveniência dos produtos ou dos serviços, desde que o referido uso prejudique ou seja susceptível de prejudicar uma das outras funções da marca, tal como as funções de comunicação, de investimento ou publicidade.**

Quanto à questão de saber se as listas comparativas de perfumes cumprem todas as condições de licitude enumeradas na directiva em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa, o Tribunal de Justiça decide que esta **proíbe o anunciante de destacar, na publicidade comparativa, que o produto ou serviço que comercializa é uma imitação ou reprodução do produto ou serviço de marca.** Ora, as listas comparativas em causa têm por objectivo e por efeito indicar ao público em causa o perfume original de que, supostamente, são

imitações os perfumes comercializados pela Malaika e pela Starion. O Tribunal de Justiça verifica que essas listas comprovam, assim, que estes últimos perfumes constituem imitações dos perfumes comercializados pela L'Oréal e, consequentemente, apresentam os produtos comercializados pelo anunciante como imitações de produtos cuja marca é protegida.

Por último, o Tribunal de Justiça conclui que **há que considerar que o partido que o anunciante obtém com essa publicidade comparativa ilícita é «indevidamente tirado» do renome dessa marca**, o que também é contrário às exigências impostas pela directiva em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

Línguas disponíveis: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PT RO SK

O texto integral do acórdão encontra-se na página Internet do Tribunal de Justiça
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PT&Submit=rechercher&numaff=C-487/07>

Pode ser geralmente consultado a partir das 12 horas CET do dia da prolação do acórdão.

Para mais informações contactar Agnès López Gay

Tel: (00352) 4303 3667 Fax: (00352) 4303 2668