



O Tribunal de Justiça precisa o alcance da protecção de marcas na União Europeia

No presente caso, incumbirá ao órgão jurisdicional nacional verificar, nomeadamente, se a Marks & Spencer, através do uso de palavras-chave correspondentes à marca do seu concorrente Interflora no âmbito de um serviço de referenciamento do Google, prejudicou uma das «funções» dessa marca ou cometeu um acto de parasitismo

A sociedade norte-americana Interflora Inc. explora uma rede mundial de entrega de flores. A Interflora British Unit é titular de uma licença conferida pela Interflora Inc. A rede da Interflora é constituída por floristas aos quais os clientes podem fazer encomendas, pessoalmente, pelo telefone ou pela Internet, as quais são executadas pelo membro da rede mais próximo do local de entrega das flores.

A INTERFLORA é uma marca nacional no Reino Unido bem como uma marca comunitária. Estas marcas gozam de um prestígio considerável no Reino Unido e noutros Estados-Membros da União Europeia.

A Marks & Spencer («M & S»), sociedade de direito inglês, é um dos maiores retalhistas do Reino Unido. Um dos seus serviços consiste na venda e entrega de flores, estando assim esta actividade comercial em concorrência com a da Interflora.

A M & S, no âmbito do serviço de referenciamento «AdWords» do Google, reservou o termo «Interflora» e as suas variantes, 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 suas variantes como termo de pesquisa no motor de busca da Google, era exibido um anúncio da M & S.

A High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), na qual a Interflora intentou uma acção por violação dos seus direitos de marca contra a M & S, interroga o Tribunal de Justiça sobre diversos aspectos do uso não consentido por um concorrente, no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, de palavras-chave idênticas a uma marca¹.

O Tribunal de Justiça recorda, antes de mais, que, em caso de uso por um terceiro de um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada, o titular da marca apenas está habilitado a proibir esse uso se o mesmo for susceptível de causar prejuízo a uma das «funções» da marca. A sua função essencial é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço abrangido pela marca (função de indicação de origem), sendo as restantes funções, nomeadamente, de publicidade e investimento. O Tribunal de Justiça sublinha, a este respeito, que a função de indicação de origem da marca não é a única função digna de protecção contra prejuízos causados por terceiros. Com efeito, uma marca constitui

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), revogada 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).

Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), revogado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).

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.

Fazendo referência à sua jurisprudência Google², o Tribunal de Justiça recorda que a **função de indicação de origem** da marca é prejudicada quando o anúncio exibido a partir da palavra-chave correspondente à marca 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. Em contrapartida, 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.

Por outro lado, o Tribunal de Justiça analisa, pela primeira vez, a protecção da **função de investimento** da marca. Assim, **esta função é prejudicada pelo uso por um concorrente de um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos quando esse uso perturbe de maneira substancial a utilização, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma reputação susceptível de atrair e de fidelizar consumidores**. Numa situação em que a marca já beneficia de reputação, a função de investimento é prejudicada quando esse uso afecta essa reputação e põe assim em risco a sua manutenção.

Em contrapartida, não se pode admitir que o titular de uma marca se possa opor a tal uso por um concorrente, 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.

No caso vertente, incumbe ao órgão jurisdicional nacional 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.

Interrogado igualmente sobre a protecção reforçada das marcas que gozam de prestígio, em particular sobre o alcance dos conceitos de «diluição» (prejuízo causado ao carácter distintivo da marca que goza de prestígio) e de «parasitismo» (partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca), o Tribunal de Justiça declara, designadamente, que a selecção sem «justo motivo», no âmbito de um serviço de referenciamento, de sinais idênticos ou semelhantes a uma marca que goza de prestígio de outrem pode ser considerada um acto de parasitismo. A mesma conclusão pode impor-se, nomeadamente, nos casos em que anunciantes na Internet oferecem para venda, através da selecção de palavras-chave correspondentes a marcas que gozam de prestígio, produtos que são imitações dos produtos do titular das referidas marcas.

Em contrapartida, **quando a publicidade exibida na Internet a partir de uma palavra-chave correspondente a uma marca que goza de prestígio propõe uma alternativa relativamente aos produtos ou aos serviços do titular da marca que goza de prestígio – sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca que goza de prestígio, sem causar a diluição desta ou sem pôr em causa o seu prestígio (degradação) e sem, de resto, prejudicar as funções da referida marca – tal uso respeita, em princípio, os limites de uma concorrência sã e leal no sector dos produtos ou dos serviços em causa**.

NOTA: O reenvio prejudicial permite aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, no âmbito de um litígio que lhes seja submetido, interrogar o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do direito da União ou sobre a validade de um acto da União. O Tribunal de Justiça não resolve o litígio nacional. Cabe ao órgão jurisdicional nacional decidir o processo em conformidade com a decisão do Tribunal de Justiça. Esta

² Acórdão de 23 de Março de 2010, Google & Google France Inc. e o./Louis Vuitton Melletier e o. (processos apensos C-236/08 a C-238/08, v. CP n.º 32/10.

decisão vincula também os outros órgãos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante.

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

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

Contacto Imprensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667

Imagens da prolação do acórdão estão disponíveis em "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106