

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)
7 de Janeiro de 2004 *

No processo C-100/02,

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

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

e

Putsch GmbH,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 6.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),

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: P. Jann, exercendo funções de presidente da Quinta Secção,
C. W. A. Timmermans e D. A. O. Edward (relator), juízes,

advogada-geral: C. Stix-Hackl,
secretário: M.-F. Contet, administradora principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., por W. J. H. Stahlberg e A. Ebert-Weidenfeller, Rechtsanwälte,
- em representação da Putsch GmbH, por P. Neuwald, Rechtsanwalt,
- em representação do Governo grego, por G. Skiani e G. Alexaki, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo do Reino Unido, por P. Ormond, na qualidade de agente, assistida por D. Alexander, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por R. Raith e N. B. Rasmussen, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., representada por A. Ebert-Weidenfeller, da Putsch GmbH, representada por P. Neuwald, do Governo grego, representado por G. Skiani e G. Alexaki, do Governo do Reino Unido, representado por K. Manji, na qualidade de agente, assistido por D. Alexander, e da Comissão, representada por R. Raith, na audiência de 20 de Maio de 2003,

ouvidas as conclusões da advogada-geral apresentadas na audiência de 10 de Julho de 2003,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por decisão de 7 de Fevereiro de 2002, entrada no Tribunal de Justiça em 18 de Março seguinte, o Bundesgerichtshof submeteu, nos termos do artigo 234.º CE, duas questões prejudiciais sobre a interpretação do artigo 6.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).

- 2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a sociedade Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (a seguir «Gerolsteiner Brunnen») à sociedade Putsch GmbH (a seguir «Putsch»), a respeito da pretensa violação dos direitos de marca da Gerolsteiner Brunnen pela utilização feita pela Putsch dos termos «KERRY Spring» em rótulos de refrigerantes que esta última sociedade comercializa.

Quadro jurídico

- 3 A directiva visa, segundo o seu primeiro considerando, suprimir as disparidades existentes susceptíveis de colocar entraves à livre circulação dos produtos, bem como à livre prestação de serviços, e de falsear as condições de concorrência no mercado comum.
- 4 O artigo 6.º da referida directiva, com a epígrafe «Limitação dos efeitos da marca», dispõe, no seu n.º 1, alínea b):

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

[...]

- b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

[...]

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»

- 5 A Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, de 25 de Outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, 1995 I, p. 156, a seguir «Markengesetz»), transpõe a Directiva 89/104 para o direito alemão.
- 6 O § 23 da Markengesetz, com a epígrafe «Utilização de nomes e indicações descritivas; Mercado das peças sobressalentes», dispõe:

«O titular de uma marca ou de uma designação comercial não pode proibir a terceiros o uso, na vida comercial,

[...]

2. de um sinal idêntico ou semelhante à marca ou à designação comercial enquanto indicação respeitante a características ou especificidades de produtos ou serviços como, designadamente, a sua natureza, qualidade, destino, valor, proveniência geográfica ou a época de produção ou prestação,

[...]

desde que esse uso não seja contrário às práticas honestas.»

O processo principal e as questões prejudiciais

- 7 A Gerolsteiner Brunnen produz água mineral e refrigerantes à base de água de nascente e comercializa-os na Alemanha. É titular da marca nominativa n.º 1100746 «Gerri», registada na Alemanha com data de prioridade em 21 de Dezembro de 1985, bem como das marcas nominativas/figurativas alemãs n.ºs 2010618, 2059923, 2059924 e 2059925, que incluem o termo «GERRI». Estas marcas abrangem as águas minerais, as bebidas não alcoólicas, as bebidas à base de sumos de frutas e as gasosas.
- 8 A Putsch comercializa na Alemanha, desde meados dos anos 90, refrigerantes com rótulos ostentando os termos «KERRY Spring». Estas bebidas são produzidas e

engarrafadas em Ballyferriter, no condado de Kerry, na Irlanda, pela sociedade irlandesa Kerry Spring Water, utilizando a água proveniente da nascente «Kerry Spring».

- 9 A Gerolsteiner Brunnen acionou a Putsch nos órgãos jurisdicionais alemães, por violação dos seus direitos de marca. Decidindo em primeira instância, o Landesgericht München julgou procedentes, no essencial, os pedidos da Gerolsteiner Brunnen e proibiu a Putsch de utilizar o sinal distintivo «KERRY Spring» para água mineral ou refrigerantes. Decidindo em recurso interposto pela Putsch, o Oberlandesgericht München negou, em contrapartida, provimento aos pedidos da Gerolsteiner Brunnen. Esta última interpôs então um recurso de revista no Bundesgerichtshof.
- 10 O Bundesgerichtshof considera estarem reunidas, no processo principal, as condições de um risco de confusão auditiva, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104. Nestas condições, o desfecho do recurso de revista depende da interpretação do artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, e mais especialmente, da questão de saber se a utilização «à maneira de uma marca» exclui a aplicabilidade desta disposição.
- 11 Nestas condições, o Bundesgerichtshof, por decisão de 7 de Fevereiro de 2002, suspendeu a instância e submeteu as seguintes questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça:

«1) O artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104 é também aplicável quando um terceiro utiliza, como marca, as indicações aí referidas?

- 2) Em caso afirmativo: constitui a utilização como marca uma das circunstâncias que, no âmbito da ponderação exigida pelo artigo 6.º, n.º 1, última frase, da Directiva 89/104, devem ser tidas em conta na análise das ‘práticas honestas em matéria industrial ou comercial’?»

Quanto às questões prejudiciais

- 12 Através das suas questões prejudiciais, que importa examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal de Justiça sobre o alcance do artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 89/104 numa situação como a do processo principal.
- 13 Esse órgão jurisdicional observa que há opiniões divergentes quanto à questão de saber se a utilização de uma indicação geográfica para distinguir produtos e identificar a sua proveniência, o que qualifica de utilização «à maneira de uma marca» («markenmässig»), dá origem a que o artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 89/104 não se aplique.
- 14 A Comissão assinalou, referindo-se aos trabalhos preparatórios da Directiva 89/104, que a proposta de Primeira Directiva do Conselho harmonizando as

legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1980, C 351, p. 1) previa, no seu artigo 5.º (actual artigo 6.º da Directiva 89/104), a fórmula «desde que esse uso não seja feito a título de marca». Ora, tal fórmula foi substituída, na proposta alterada [COM (85) 793 final (JO 1985, C 351, p. 4)], pela expressão «desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.» A Comissão acrescenta que resulta da exposição de motivos da proposta alterada que tal substituição foi feita a fim de tornar mais clara tal disposição.

- 15 Nestas condições, uma expressão como «à maneira de uma marca» não pode ser considerada adequada para determinar o alcance do artigo 6.º da Directiva 89/104.
- 16 A fim de melhor apreender o seu alcance em circunstâncias como as do processo principal, recorde-se que, através de uma limitação dos efeitos dos direitos que o titular de uma marca retira do artigo 5.º da Directiva 89/104, o artigo 6.º da directiva visa conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca e os da livre circulação de mercadorias e da livre prestação de serviços no mercado comum, de forma a que o direito de marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência não falseado que o Tratado pretende estabelecer e manter (v., nomeadamente, acórdão de 23 de Fevereiro de 1999, BMW, C-63/97, Colect., p. I-905, n.º 62).
- 17 O artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 permite ao titular de uma marca proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, de um sinal idêntico à marca, para produtos idênticos àqueles para os quais esta foi registada [artigo 5.º, n.º 1, alínea a)], e de um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos em causa, exista, no espírito do público, um risco de confusão [artigo 5.º, n.º 1, alínea b)].

- 18 Segundo o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, o titular de uma marca não pode proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de indicações relativas, nomeadamente, à proveniência geográfica de um produto, desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.
- 19 Há que assinalar que essa disposição não faz qualquer distinção entre os usos possíveis das indicações mencionadas no artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104. Para que tal indicação caia no âmbito de aplicação do referido artigo, basta que se trate de uma indicação relativa a uma das características aí enumeradas, como a proveniência geográfica.
- 20 No processo principal, trata-se, por um lado, da marca «GERRI», que não tem qualquer conotação geográfica, e, por outro, do sinal «KERRY Spring», que se refere à proveniência geográfica da água utilizada na produção do produto em causa, ao local onde o produto é engarrafado, bem como ao local de estabelecimento do produtor.
- 21 A Comissão sublinhou a natureza geográfica da expressão «KERRY Spring», assinalando que a nascente «Kerry Spring» consta expressamente da lista das águas minerais reconhecidas pela Irlanda para efeitos da Directiva 80/777/CEE do Conselho, de 15 de Junho de 1980, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à exploração e à comercialização de águas minerais naturais (JO L 229, p. 1; EE 13 F11 p. 47) (v. a lista das águas minerais naturais reconhecidas pelos Estados-Membros, publicada pela Comissão no JO 2002, C 41, p. 1).

- 22 O órgão jurisdicional de reenvio verifica que existe um risco de confusão auditiva, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, entre «GERRI» e «KERRY», demonstrando a experiência que, em caso de encomenda oral, a clientela abrevia «KERRY Spring» para «KERRY».
- 23 Coloca-se assim a questão de saber se tal risco de confusão entre, por um lado, uma marca nominativa e, por outro, uma indicação de proveniência geográfica permite ao titular da marca invocar o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104 para proibir a terceiros o uso da indicação de proveniência geográfica.
- 24 Para responder a esta questão, o único critério de apreciação indicado pelo artigo 6.º, n.º 1, da Directiva 89/104 é saber se o uso que é feito da indicação de proveniência geográfica é conforme às práticas honestas em matéria industrial ou comercial. A condição de «prática honesta» constitui, em suma, a expressão de uma obrigação de lealdade face aos interesses legítimos do titular da marca (acórdão BMW, já referido, n.º 61).
- 25 O mero facto de existir um risco de confusão auditiva entre uma marca nominativa registada num Estado-Membro e uma indicação de proveniência geográfica de outro Estado-Membro não basta, portanto, para se concluir que o uso dessa indicação na vida comercial não é conforme às práticas honestas. Com efeito, numa Comunidade de quinze Estados-Membros e com uma grande diversidade linguística, a possibilidade de existir uma similitude fonética entre, por um lado, uma marca nominativa registada num Estado-Membro e, por outro, uma indicação de proveniência geográfica de outro Estado-Membro é já considerável e sê-lo-á ainda mais com o próximo alargamento.

- 26 Daqui resulta que, num processo como o principal, incumbe ao órgão jurisdicional nacional proceder a uma apreciação global de todas as circunstâncias pertinentes. No que se refere às bebidas engarrafadas, figuram nomeadamente entre as circunstâncias a ter em conta por esse órgão jurisdicional a forma e a rotulagem da garrafa, a fim de apreciar, mais especialmente, se se pode considerar que o produtor da bebida com a indicação de proveniência geográfica pratica uma concorrência desleal face ao titular da marca.
- 27 Há assim que responder às questões prejudiciais que o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que, quando exista um risco de confusão auditiva entre, por um lado, uma marca nominativa registada num Estado-Membro e, por outro, uma indicação, na vida comercial, da proveniência geográfica de um produto originário de outro Estado-Membro, o titular da marca só pode, nos termos do artigo 5.º da Directiva 89/104, proibir o uso da indicação de proveniência geográfica se esse uso não for conforme às práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Cabe aqui ao órgão jurisdicional nacional proceder a uma apreciação global de todas as circunstâncias do caso concreto.

Quanto às despesas

- 28 As despesas efectuadas pelos Governos grego 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 (Quinta Secção),

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Bundesgerichtshof, por decisão de 7 de Fevereiro de 2002, declara:

O artigo 6.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, quando exista um risco de confusão auditiva entre, por um lado, uma marca nominativa registada num Estado-Membro e, por outro, uma indicação, na vida comercial, da proveniência geográfica de um produto originário de outro Estado-Membro, o titular da marca só pode, nos termos do artigo 5.º da Directiva 89/104, proibir o uso da indicação de proveniência geográfica se esse uso não for conforme às práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Cabe aqui ao órgão jurisdicional nacional proceder a uma apreciação global de todas as circunstâncias do caso concreto.

Jann

Timmermans

Edward

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 7 de Janeiro de 2004.

O secretário

O presidente

R. Grass

V. Skouris