

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL  
F. G. JACOBS

apresentadas em 29 de Outubro de 1998 \*

1. No presente processo, o Landgericht München I (Alemanha) pede ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre o conceito de «risco de confusão» constante do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da primeira directiva do Conselho que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas<sup>1</sup> (a seguir «directiva»).

2. A Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (a seguir «Lloyd») é um fabricante de calçado que, desde 1927, vende sapatos com a marca «Lloyd». A Lloyd Schuhfabrik é proprietária de determinado número de marcas que incluem o termo «Lloyd».

3. A Klijsen Handel BV (a seguir «Klijsen») fabrica e distribui calçado na Alemanha desde 1991 (e desde 1970 nos Países Baixos) sob a marca registada «Loint's». Este calçado é vendido em lojas especializadas em calçado de conforto, representando os sapatos de senhora mais de 90% das vendas. A Klijsen obteve o registo internacional da marca «Loint's» em 24 de Agosto de 1994 e requereu que a protecção fosse alargada à Alemanha. Obteve igualmente o registo de uma marca nominativa e figurativa «Loint's», em 26 de Fevereiro de 1996, cuja protecção abrange a Alemanha.

4. No processo que corre termos no órgão jurisdicional de reenvio, a Lloyd, entre outras coisas, pede que seja proferida uma injunção que proíba o uso do sinal «Loint's» para sapatos e artigos de calçado na Alemanha. A Lloyd afirma que «Loint's» é susceptível de ser confundida com «Lloyd» dada a semelhança fonética dos dois sinais e o acentuado carácter distintivo da marca «Lloyd», consequência da ausência de elementos descritivos e do elevado grau de reconhecimento da marca. A decisão de reenvio salienta que o grau de notoriedade da marca «Lloyd» foi calculado, através de um estudo realizado em Novembro de 1995, em 36% do total da população com idades entre 14 e 64 anos e, por um inquérito efectuado em Abril de 1996, em 10% dos homens com mais de 14 anos.

5. O órgão jurisdicional de reenvio considerou que os produtos designados pelas duas marcas são idênticos, e rejeitou a tese da Klijsen, que defendia a respectiva diferença pelo facto da marca «Loint's» ser apenas utilizada para calçado de conforto, um mercado em que a Lloyd não tem uma presença apreciável. O órgão jurisdicional de reenvio tem, contudo, dúvidas quanto à existência de risco de confusão entre as duas marcas na acepção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva.

\* Língua original: inglês.

1 — Directiva 89/104/CEE de 21 de Dezembro de 1988 (JO 1989, L 40, p. 1).

6. O artigo 4.º, n.º 1, da directiva dispõe:

«O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de 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.»

7. O órgão jurisdicional de reenvio considera que, nos termos das actuais legislação e prática alemãs, será provavelmente de concluir que existe risco de confusão. Contudo, tem dúvidas de que essa abordagem seja compatível com a directiva. Embora aceitando que a semelhança fonética torne a confusão possível, duvida que se possa, como a Lloyd afirma, ignorar o «s» bem visível no sinal «Loint's». O órgão jurisdicional de reenvio tem também certas dúvidas sobre a tese da Lloyd segundo a qual o grau de notoriedade de 36% confere acentuado carácter distintivo à sua marca, e salienta que resulta do estudo de mercado acima referido, efec-

tuado em Novembro de 1995, que 33 marcas de calçado gozam de um grau de notoriedade superior a 20%, 13 de um grau de notoriedade igual ou superior a 40% e 6 de um grau de notoriedade igual ou superior a 70%. Decidiu, assim, submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões:

«1) Basta para que exista possibilidade de confusão devido à semelhança entre o sinal e a marca e à identidade dos bens ou serviços cobertos pelo sinal e pela marca, que a marca e o sinal sejam constituídos por uma única sílaba, sejam idênticos no som, quer no princípio quer no que respeita à única combinação de vogais, e que a única consoante final da marca reapareça no sinal, de forma semelhante (t em vez de d), num conjunto de três consoantes incluindo a letra s? Concretamente, estão em conflito as denominações dos artigos de calçado Lloyd e Loints<sup>2</sup>?

2) Neste contexto, que importância tem o teor da directiva, segundo a qual o risco de confusão inclui o risco de associação com a marca anterior?

2 — Ao contrário das observações escritas da Lloyd e da Klijsen, o despacho de reenvio refere-se à «Loints» sem apóstrofe.

- 3) O facto de um sinal distintivo ser conhecido por 10% do segmento relevante do público é suficiente para admitir a existência de um carácter distintivo especial e, por isso, uma protecção objectiva maior?

Sucederia o mesmo se o grau de reconhecimento fosse de 36%?

No caso de o Tribunal de Justiça responder negativamente à primeira questão, implicaria essa maior protecção uma resposta diferente à referida questão?

- 4) O facto de uma marca não possuir qualquer elemento descritivo basta por si só para considerar que tem um maior carácter distintivo?»

8. Antes de analisarmos estas questões, é necessário, conforme a Comissão sugere nas suas observações escritas, recordar os papéis respectivos do Tribunal de Justiça e dos órgãos jurisdicionais nacionais nos termos do artigo 177.º do Tratado. O Tribunal de Justiça tem de forma constante decidido que o papel que o referido artigo lhe confere consiste apenas em fornecer ao órgão jurisdicional nacional a orientação para a interpretação das disposições comunitárias relevantes necessárias para a decisão do processo que lhe foi submetido. Compete ao órgão jurisdicional nacional

aplicar estas regras, conforme interpretadas pelo Tribunal de Justiça, à matéria de facto do caso concreto<sup>3</sup>.

9. É certo que o Tribunal de Justiça, mediante solicitação dos órgãos jurisdicionais nacionais, proferiu por vezes acórdãos estreitamente ligados à matéria de facto de processos específicos. A distinção entre interpretação e aplicação não é uma questão assente — na realidade, a interpretação pode ser considerada como parte integrante do processo de aplicação de uma norma jurídica. Quase toda e qualquer questão, embora especificamente ligada a uma situação em especial, pode ser formulada sob a forma de uma questão abstracta de interpretação. Este aspecto é exemplificado pela primeira questão do órgão jurisdicional de reenvio, que está simultaneamente redigida como uma questão abstracta de interpretação e como uma pergunta concreta relativa ao eventual conflito entre as marcas «Lloyd» e «Loint's».

10. Apesar disso, não julgamos possível distinguir entre a indicação de elementos de interpretação gerais, susceptíveis de servir noutros processos relativos à aplicação da mesma disposição, e a apreciação circunstanciada da matéria de facto do processo em questão. No presente processo, é evidente que é isto que é requerido ao Tribunal, ou seja, na realidade, solucionar o litígio submetido ao órgão jurisdicional nacional decidindo se, perante a matéria de facto, existe ou não risco de confusão entre as duas marcas.

3 — V., por exemplo, acórdão de 8 de Fevereiro de 1990, *Shipping and Forwarding Enterprise Safe* (C-320/88, *Colect.*, p. I-285).

11. Num domínio como o presente, afi-gura-se-nos existir um certo número de razões que devem levar o Tribunal de Justiça a fazer prova de um especial rigor ao zelar pela adequada repartição de tarefas entre o próprio Tribunal e os órgãos jurisdicionais nacionais. A decisão sobre se existe ou não um risco de confusão entre uma marca e um sinal pressupõe a apreciação particularmente detalhada do conjunto dos elementos submetidos ao órgão jurisdicional nacional. Esta decisão cabe, naturalmente, sobretudo ao órgão jurisdicional nacional.

12. Acresce que, embora a directiva deva ser interpretada como definindo critérios uniformes para a apreciação do risco de confusão, os referidos critérios podem ser aplicados de modo diferente nos Estados-Membros devido, nomeadamente, às diferenças linguísticas. Por exemplo, se «Lloyd» e «Loint's» podem, para um anglófono, ter pouca semelhança fonética ou visual, pode não ser esse o caso para um germanófono, uma vez que a letra «t» e o «d» no final são pronunciadas da mesma forma em alemão. Consequentemente, mostra-se adequado que os órgãos jurisdicionais nacionais de um Estado-Membro apreciem o risco de confusão no espírito do público do mesmo Estado.

13. Deve ainda notar-se que, no presente domínio, os critérios legais que podem ser extraídos da directiva são relativamente pouco numerosos, embora devam ser aplicados a um número praticamente ilimitado de situações de facto. Nestas circunstâncias, o Tribunal de Justiça pode contribuir de modo mais eficaz para a aplicação uniforme da directiva e para a segurança jurídica ao enunciar claramente os critérios

gerais, e, em especial, o *standard* que deve ser aplicado à apreciação do risco de confusão, mais do que ao proferir acórdãos que se prendam demasiadamente com a matéria de facto de processos em especial.

14. Neste contexto, as questões do órgão jurisdicional nacional podem ser reformuladas como perguntas relativas:

- aos critérios que devem ser aplicados na apreciação do risco de confusão e, em especial, à relevância da semelhança fonética da marca e do sinal,
- ao significado que deve ser atribuído ao esclarecimento de que o risco de confusão abrange o «risco de associação»,
- às condições em que se deve considerar que uma marca goza de um carácter distintivo e, em especial, à importância do grau de notoriedade da marca e da ausência de elementos descritivos, e
- ao significado que deve ser atribuído ao carácter distintivo de uma marca na apreciação do risco de confusão.

15. Depois de o órgão jurisdicional nacional ter submetido o presente pedido de decisão prejudicial, o Tribunal de Justiça proferiu o acórdão SABEL<sup>4</sup>. Afigura-se-nos que este acórdão fornece a maior parte dos elementos de interpretação requeridos pelo órgão jurisdicional de reenvio.

Esta interpretação resulta igualmente do décimo considerando da directiva, do qual se infere 'que o risco de confusão... constitui a condição específica da protecção<sup>5</sup>' ».

16. No que respeita ao alcance da expressão «risco de associação», referida, no presente processo, na segunda questão do órgão jurisdicional de reenvio, o Tribunal de Justiça, no acórdão SABEL, decidiu:

17. No que respeita às restantes questões submetidas no presente processo, o Tribunal de Justiça, no acórdão SABEL, forneceu os seguintes elementos de interpretação quanto ao modo de apreciar o risco de confusão:

«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.

«Tal com 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 os factores relevantes do caso em apreço.

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.

4 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-251/95, Colect., p. I-6191).

5 — Acórdão SABEL, n.ºs 18 e 19.

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.

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, ou intrinsecamente ou graças à notoriedade de que goza junto do público.

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.

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»<sup>6</sup>.

18. No contexto do presente processo, pode ser útil acrescentar o seguinte. Em primeiro lugar, no que respeita à primeira questão, resulta claramente do acórdão SABEL que o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, à luz de todos os factores relevantes. Ao contrário da opinião da Lloyd, pode, assim, ser útil, consoante as circunstâncias, analisar não apenas o grau de semelhança fonética da marca e do sinal, mas também o grau (ou a sua ausência) de semelhança visual e conceptual. Na ausência de semelhança visual ou conceptual, será necessário analisar se, tendo em conta todas as circunstâncias, incluindo a natureza dos produtos e as condições em que foram comercializados, o grau de qualquer semelhança fonética pode só por si criar uma confusão.

19. Como refere claramente o décimo considerando do preâmbulo da directiva, «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». Assim, o órgão jurisdic-

6 — Acórdão SABEL, n.º 22 a 26.

cional nacional aplicará as regras nacionais em matéria de prova ao apreciar o risco de confusão.

20. O padrão e os critérios que devem ser utilizados nesta apreciação são, contudo, matéria de direito comunitário. Como salienta a Klijsen, o risco de confusão deve ser real e estar devidamente concretizado — não pode ser meramente hipotético ou remoto. No acórdão SABEL, o Tribunal de Justiça, ao concluir que uma marca deve ser apercebida mais como um todo do que através da referência aos seus diferentes componentes, aplicou o critério do consumidor médio do tipo de produtos ou serviços em questão. Ao contrário do que a Lloyd declarou na audiência, um critério deste tipo está em conformidade com os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça em outros processos em que o Tribunal abordou a questão de saber se uma descrição, uma marca ou uma indicação publicitária era susceptível de induzir o consumidor em erro. Nesses processos, o Tribunal de Justiça tomou em consideração a expectativa presumível de um consumidor médio dos produtos ou serviços em questão, que esteja normalmente informado e razoavelmente atento e avisado<sup>7</sup>. Afigura-se-nos que os mesmos critérios são aqui aplicáveis. Como foi referido nos n.ºs 50 e 51 das conclusões que apresentámos no processo SABEL, um nível excessivo de protecção dificultaria a integração dos mercados

nacionais ao impor restrições injustificadas à livre circulação de mercadorias e serviços, e faria fracassar a realização do próprio objectivo da directiva.

21. No que respeita à terceira questão, resulta claramente do acórdão SABEL que uma marca pode ter um carácter distintivo particular, ou intrinsecamente, ou graças à notoriedade de que goza junto do público, e que «o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante». O órgão jurisdicional nacional pretende saber se existe um limite para além do qual uma marca, pelo seu grau de notoriedade, adquire um carácter distintivo especial e goza de uma «protecção objectiva maior». A directiva não pretende, porém, estabelecer um limite deste tipo. O grau de notoriedade é um factor que convém ter em conta entre outros na apreciação global do risco de confusão para o consumidor médio dos bens ou serviços em questão. Não existe um limite específico para além do qual se lhe tenha de atribuir importância decisiva.

22. Quanto à quarta questão, resulta claramente do acórdão SABEL<sup>8</sup> que o risco de confusão pode ser mais elevado quando uma marca possua intrinsecamente um carácter distintivo particular. Será este o caso se a mesma apresentar certas características fonéticas, visuais ou conceptuais que a distingam de modo particular de

7 — V., mais recentemente, acórdão de 16 de Julho de 1998, Gur Springenheide (C-210/96, Colect., p. I-4637, n.ºs 30 e 31). V. também acórdãos de 7 de Março de 1990, GB-Inno-BM (C-362/88, Colect., p. I-667); de 13 de Dezembro de 1990, Pall (C-238/89, Colect., p. I-4827); de 18 de Maio de 1993, Yves Rocher (C-126/91, Colect., p. I-2361); de 2 de Fevereiro de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Colect., p. I-317); de 29 de Junho de 1995, Langguth (C-456/93, Colect., p. I-1737), e de 6 de Julho de 1995, Mars (C-470/93, Colect., p. I-1923). V. conclusões apresentadas pelo advogado-geral N. Fennelly em 29 de Setembro de 1998 no processo VerbraucherSchutzverein/SektKellerei G. C. Kessler (C-303/97, ainda pendente no Tribunal de Justiça, em especial n.ºs 29 e segs.).

8 — V. também acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.ºs 17 e 18).

outros sinais. À primeira vista, esta consequência pode parecer curiosa, na medida em que se pode pensar que o risco de confusão é tanto menos elevado quanto o carácter distintivo seja intrinsecamente importante. Contudo, é evidente que o risco de confusão será maior entre uma marca e um sinal cuja semelhança resulte de ambas se caracterizarem por determinados elementos pouco habituais ou originais do que uma marca e um sinal que partilhem elementos semelhantes mas menos distintivos. O facto de uma marca e um sinal poderem ambos ser claramente distintos de outras marcas devido a partilharem as

mesmas características originais ou pouco habituais agrava o risco de confusão.

23. Afigura-se-nos que a ausência total de elementos descritivos pode ser um factor para a apreciação do carácter distintivo de uma marca, mas só por si não tornará uma marca particularmente distinta; apesar da ausência de elementos descritivos, uma marca pode também não ter características originais ou ser comum no Estado-Membro em causa.

## Conclusão

24. Em conformidade com o que antecede, afigura-se-nos que as questões submetidas pelo Landgericht München I devem ser respondidas da forma seguinte:

« 1) Ao apreciar, para efeitos 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, o risco de confusão entre uma marca e um sinal utilizados para produtos idênticos, compete ao órgão jurisdicional nacional analisar se existe um risco de confusão real e devidamente comprovado para o consumidor médio do tipo de produtos em questão no Estado-Membro em causa. Ao assim proceder, o órgão jurisdicional nacional deve fazer uma apreciação global de todos os factores relevantes, em especial do grau de semelhança fonética, visual ou conceptual entre a marca e o sinal, bem como do carácter distintivo que uma marca possui, ou intrinsecamente ou devido ao seu grau de notoriedade.



- 2) O conceito de risco de associação, conforme consta do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), não constitui uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas tem por objectivo precisar o respectivo alcance.
  
- 3) A directiva não fixa um limite para além do qual uma marca adquira automaticamente, devido ao seu grau de notoriedade, um carácter distintivo particular e beneficie de uma protecção maior. O grau de notoriedade de uma marca é um factor que deve ser tido em conta na apreciação global do risco de confusão. O risco de confusão com um sinal semelhante é tanto mais elevado quanto a notoriedade da marca se afigure significativa.
  
- 4) O facto de a marca não possuir elementos descritivos pode ser um factor para a apreciação do carácter distintivo de uma marca, mas não aumenta por si só o risco de confusão.»