

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
22 de Junho de 1999 *

No processo C-342/97,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), pelo Landgericht München I (Alemanha), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH

e

Klijnsen Handel BV,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 5.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,

composto por: P. J. G. Kapteyn, presidente das Quarta e Sexta Secções, exercendo funções de presidente, J. -P. Puissochet e P. Jann, presidentes de secção, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relator), D. A. O. Edward, L. Sevón e M. Wathelet, juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,

secretário: R. Grass,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, por Jürgen Kroher, advogado em Munique,

— em representação da Klijsen Handel BV, por Wolfgang A. Rehmann, advogado em Munique,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por Berend Jan Drijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente, assistido por Bertrand Wägenbaur, advogado em Hamburgo e no foro de Bruxelas,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, representada por Jürgen Kroher, da Klijsen Handel BV, representada por Wolfgang A. Rehmann, e da Comissão, representada por Karen Banks, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente, assistida pelo advogado Bertrand Wägenbaur, na audiência de 22 de Setembro de 1998,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 29 de Outubro de 1998,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por despacho de 11 de Setembro de 1997, entrado no Tribunal de Justiça em 1 de Outubro do mesmo ano, o Landgericht München I submeteu ao Tribunal, ao abrigo do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), quatro questões prejudiciais sobre a interpretação do artigo 5.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 Essas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a sociedade alemã Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (a seguir «Lloyd») à sociedade neerlandesa Klijsen Handel BV (a seguir «Klijsen») a propósito da utilização comercial pela Klijsen na Alemanha da marca Loint's para sapatos.

- 3 A directiva, que foi transposta para direito alemão pela Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lei sobre a protecção das marcas e outros sinais), de 25 de Outubro de 1994 (BGBl. I, 1994, p. 3082), dispõe, no artigo 5.º intitulado «Direitos conferidos pela marca»:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

- b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido a identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.»
- 4 Uma disposição no essencial idêntica figura no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva, que, para efeitos do processo de registo de uma marca, define os motivos suplementares de recusa ou de declaração de nulidade em relação a conflitos com direitos anteriores.
- 5 A Lloyd fabrica sapatos que distribui desde 1927 sob a marca Lloyd. É titular de diversas marcas nominativas e figurativas registadas na Alemanha, todas compostas do termo Lloyd.
- 6 A Klijsen também fabrica sapatos, que comercializa sob a marca Loint's desde 1970 nos Países Baixos e desde 1991 na Alemanha. São vendidos em sapatarias

especializadas em calçado de conforto e mais de 90% das vendas são realizadas com sapatos de senhora. A Klijsen registou a marca internacional Loint's no Benelux em 1992 e requereu que a protecção fosse extensiva à Alemanha. Além disto, em 1996 registou uma marca nominativa e figurativa Loint's com extensão da protecção igualmente à Alemanha.

- 7 No processo principal, a Lloyd conclui pedindo que a Klijsen seja proibida de utilizar comercialmente na Alemanha o sinal Loint's para sapatos e artigos de calçado e a que esta consinta, em relação ao Deutsches Patentamt (serviço de patentes alemão), à eliminação das partes alemãs da marca Loint's. Considera, a este respeito, que a marca Loint's pode ser confundida com a marca Lloyd devido à sua semelhança fonética, à sua utilização para produtos idênticos e ao carácter distintivo especial desta última marca, consequência da ausência de elementos descritivos, do elevado grau de reconhecimento desta marca e da sua abundante utilização, uniforme e vasta durante um longo período.

- 8 A Klijsen pede que estes pedidos sejam julgados improcedentes, com o fundamento de que não existe qualquer risco de confusão entre as duas marcas. Alega, nomeadamente, que não está provado que os produtos da Lloyd gozem de um elevado grau de reconhecimento. Além disso, tais produtos não apresentam pontos comuns com os seus próprios produtos, uma vez que a Lloyd não exerce uma actividade importante no mercado dos sapatos de conforto, ao passo que a Klijsen fabrica exclusivamente esta categoria de produtos. Finalmente, no sector do calçado, o risco de confusão não se coloca no plano fonético mas unicamente do ponto de vista do aspecto tipográfico da marca.

- 9 O órgão jurisdicional de reenvio, considerando que a solução do litígio no processo principal depende da interpretação da directiva, sublinhou, nomeadamente, que:
- À luz da jurisprudência alemã actual, é provável que se verifique um risco de confusão. Não obstante, o órgão jurisdicional de reenvio duvida que a manutenção desta jurisprudência alemã seja compatível com as disposições da directiva.
 - Em todo o caso, deve considerar-se a existência de um risco de confusão fonética.
 - Segundo um estudo de mercado realizado em Novembro de 1995, o grau de reconhecimento da marca Lloyd foi calculado em 36% da população total com idades compreendidas entre os 14 e os 64 anos. Segundo um relatório de peritos elaborado em Abril de 1996, 10% dos homens de mais de 14 anos indicaram a marca Lloyd em resposta à pergunta «quais as marcas de sapatos de homem que conhece?».
 - O órgão jurisdicional de reenvio duvida que uma carácter distintivo superior, motivado por um grau de reconhecimento de 36% nos meios indicados, possa justificar um risco de confusão, mesmo tendo em conta o risco de associação. Importa sublinhar, a este propósito, que resulta do estudo de mercado realizado em 1995 que 33 marcas de sapatos desfrutavam de um grau de reconhecimento de mais de 20%, 13 de mais de 40% e 6 de um grau de reconhecimento de 70%.
 - Deve considerar-se que, no caso presente, existe identidade entre os produtos, dado que a gama de produtos de ambas as partes são constituídas por sapatos e que actualmente se verifica uma tendência para o aumento da variedade dos produtos comercializados com a mesma marca.

— Mesmo se sinais semelhantes quase nunca são vistos de forma simultânea pelos compradores de calçado, não se pode considerar que a apreciação do risco de confusão se possa basear no critério dos «compradores distraídos».

10 Tendo em conta estas observações, o Landgericht München I decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

« 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 Loint's?

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?

3) O facto de um sinal distintivo ser conhecido por 10% dos segmentos relevantes do mercado 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? »
- 11 A título preliminar, importa recordar, como fez o advogado-geral nos n.ºs 8 a 13 das suas conclusões, a jurisprudência constante relativa à repartição de funções estabelecida pelo artigo 177.º do Tratado, por força do qual o papel do Tribunal de Justiça é unicamente fornecer ao órgão jurisdicional nacional os elementos de interpretação necessários à solução do processo que lhe cabe decidir, incumbindo a este último aplicar essas regras, tal como interpretadas pelo Tribunal de Justiça, aos factos do processo (v., neste sentido, acórdão de 8 de Fevereiro de 1990, *Shipping and Forwarding Enterprise Safe*, C-320/88, Colect., p. I-285, n.º 11). Daqui resulta que compete ao órgão jurisdicional nacional pronunciar-se sobre a questão de saber se existe entre as duas marcas em causa no processo principal um risco de confusão na aceção da directiva.
- 12 Consequentemente, através das questões que coloca, que devem ser analisadas conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal sobre
- os critérios que há que aplicar para efeitos de apreciação do risco de confusão na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva;
 - o significado da redacção da directiva, nos termos da qual o risco de confusão engloba o «risco de associação» com a marca anterior, e

— os efeitos que devem ser reconhecidos, para apreciação do risco de confusão, ao facto de o carácter distintivo de uma marca ser elevado.

- 13 A este propósito, o órgão jurisdicional de reenvio sublinha, por um lado, a questão de saber se um risco de confusão se pode basear unicamente na semelhança fonética das marcas em causa e, por outro, se o simples facto de uma marca não comportar elementos descritivos basta para beneficiar de um carácter distintivo superior.
- 14 A Lloyd propõe, em substância, que se responda afirmativamente à questão prejudicial. Acrescenta que, para apreciar um carácter distintivo particular, não há que fazer esquematicamente referência a percentagens de reconhecimento que possam resultar de inquéritos de opinião. A admissão de um carácter distintivo particular depende, pelo contrário, de uma apreciação qualitativa de todos os factores que constituem a notoriedade de uma marca, incluindo o grau de carácter distintivo inicial, a duração e a importância da sua utilização, a imagem de qualidade que os meios interessados associam à marca, bem como o grau de reconhecimento desta. Além disso, segundo a Lloyd, uma marca destituída de elementos descritivos possui, por si só, maior carácter distintivo do que as marcas que apresentam um carácter distintivo menos elevado ou que estão sujeitas a um maior imperativo de disponibilidade, sendo certo que a questão da semelhança entre os produtos desempenha um papel importante para a determinação do risco de confusão.
- 15 A Klijsen considera que há que ter em conta não uma combinação isolada de vogais, mas a impressão de conjunto que produzem as duas marcas, tendo em conta todos os factores do caso em discussão, em especial o facto concreto de duas marcas se encontrarem no mercado. Em sua opinião, os meios interessados têm uma percepção visual das marcas, uma vez que os sapatos só são comprados depois de terem sido experimentados. A situação concreta que caracteriza a compra dos sapatos exclui que haja um risco de confusão por parte de um consumidor atento e razoavelmente prudente. A admissão de um carácter distintivo particular não pode assentar unicamente num grau de reconhecimento abstractamente definido. Pelo contrário, há que ter em conta o conjunto dos factores que caracterizam concretamente as respectivas marcas. Por si só, o facto de uma marca não ostentar elementos descritivos não basta para inferir a existência de um carácter distintivo superior.

- 16 A Comissão considera que não incumbe ao Tribunal de Justiça determinar se as denominações Lloyd e Loint's, aplicadas a sapatos, são suficientemente semelhantes no plano fonético para criar um risco de confusão. Fazendo referência ao acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.ºs 22 e 23), a Comissão indica que a existência de um risco de confusão na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva não depende unicamente da questão da semelhança fonética entre as marcas. Além disso, alega que o carácter distintivo de uma marca não resulta unicamente da sua notoriedade, mas deve igualmente ser apreciado em função da questão de saber se e em que medida os seus componentes são de natureza descritiva e apresentam poucos elementos imaginários.
- 17 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, constitui um risco de confusão na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v., neste sentido, os acórdãos SABEL, já referido, n.ºs 16 a 18, e de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29). Resulta da própria redacção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance (v., neste sentido, o acórdão SABEL, já referido, n.ºs 18 e 19).
- 18 Segundo esta mesma jurisprudência, a existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (v., neste sentido, o acórdão SABEL, já referido, n.º 22).
- 19 Esta apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços abrangidos. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente. A interdependência entre estes factores encontra efectivamente expressão no décimo considerando da directiva, segundo o qual é indispensável interpretar o conceito de semelhança em relação com o risco de confusão cuja apreciação, por seu turno, depende

nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados (v. acórdão Canon, já referido, n.º 17).

- 20 Por outro lado, como o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante (acórdão SABEL, já referido, n.º 24), as marcas que tenham um carácter distintivo elevado, intrinsecamente ou em razão do conhecimento destas no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido (v. acórdão Canon, já referido, n.º 18).
- 21 Por conseguinte, para efeitos do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, pode existir um risco de confusão, apesar de um reduzido grau de semelhança entre as marcas, quando a semelhança entre os produtos ou serviços por estas cobertos é grande e o carácter distintivo da marca anterior é elevado (v., neste sentido, o acórdão Canon, já referido, n.º 19).
- 22 Para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, para avaliar se possui um carácter distintivo elevado, o órgão jurisdicional nacional deve apreciar globalmente a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas (v., neste sentido, o acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 49).
- 23 Quando desta apreciação, devem tomar-se em consideração, designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a quota de mercado da marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identifica o produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das

câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais (v. acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 51).

- 24 Daqui resulta que não se pode indicar genericamente, por exemplo recorrendo a percentagens determinadas relativas ao grau de reconhecimento da marca nos meios interessados, quando é que uma marca tem um carácter distintivo elevado (v., neste sentido, o acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 52).
- 25 Além disso, esta apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. Com efeito, resulta da redacção do artigo 5.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 da categoria de produtos ou serviços 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 (v., neste sentido, o acórdão SABEL, já referido, n.º 23).
- 26 Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio da categoria de produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (v., neste sentido, o acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, Colect., p. I-4657, n.º 31). No entanto, há que tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória. Importa igualmente tomar em consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa.
- 27 A fim de apreciar o grau de semelhança existente entre as marcas em questão, o órgão jurisdicional nacional deve determinar o seu grau de semelhança visual,

fonética e conceptual e, eventualmente, avaliar a importância que deve ser dada a estes diferentes elementos, tendo em conta a categoria de produtos ou serviços em causa e as condições em que são comercializados.

- 28 Tendo em conta as considerações que precedem, há que responder às questões submetidas que não se pode excluir que a mera semelhança fonética das marcas em causa possa criar um risco de confusão na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva. Quanto maior for a semelhança dos produtos ou serviços cobertos e quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior, maior será o risco de confusão. Para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, avaliar se tem um carácter distintivo elevado, há que apreciar globalmente a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas. Ao proceder a esta apreciação, há que tomar em consideração todos os elementos relevantes, designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais foi registada. Não se pode indicar genericamente, por exemplo, recorrendo a percentagens determinadas relativas ao grau de reconhecimento da marca nos meios interessados, quando é que uma marca tem um carácter distintivo elevado.

Quanto às despesas

- 29 As despesas efectuadas pela Comissão, que apresentou 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 as questões submetidas pelo Landgericht München I, por despacho de 11 de Setembro de 1997, declara:

Não se pode excluir que a mera semelhança fonética das marcas em causa possa criar um risco de confusão na acepção do artigo 5.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. Quanto maior for a semelhança dos produtos ou serviços cobertos e quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior, maior será o risco de confusão. Para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, avaliar se tem um carácter distintivo elevado, há que apreciar globalmente a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas. Ao proceder a esta apreciação, há que tomar em consideração todos os elementos relevantes, designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais foi registada. Não se pode indicar genericamente, por exemplo, recorrendo a percentagens determinadas relativas ao grau de reconhecimento da marca nos meios interessados, quando é que uma marca tem um carácter distintivo elevado.

Kapteyn

Puissochet

Jann

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Sevón

Wathelet

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Junho de 1999.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias