

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
ANTONIO TIZZANO

apresentadas em 9 de Dezembro de 2004¹

I — Introdução

1. O objecto do presente processo é um pedido de decisão prejudicial submetido pelo Suomen Korkei oikeus (Supremo Tribunal da Finlândia) relativamente à interpretação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (a seguir «Directiva 89/104» ou simplesmente «directiva»)². Em síntese, o órgão jurisdicional nacional solicita ao Tribunal de Justiça que determine em que circunstâncias o uso da marca de outrem é legítimo, na acepção da directiva.

II — Enquadramento jurídico

Direito comunitário relevante

2. A Comunidade já teve ocasião de disciplinar a matéria das marcas adoptando, no que ao presente caso interessa, a Directiva 89/104, que aproxima as legislações dos Estados-Membros nalguns aspectos deste domínio, sem todavia as ter harmonizado completamente.

3. A título preliminar, lembro o décimo considerando da directiva, que afirma, entre outras coisas, que a protecção conferida pela marca registada «consiste nomeadamente em garantir a função de origem» da mesma.

1 — Língua original: italiano.

2 — JO 1989, L 40, p. 1.

4. Para os efeitos do presente processo, importa salientar que, de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º da directiva:

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

[...]

«[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:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

c) da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes,

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

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à 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».

6. Por último, convém recordar a Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de publicidade enganosa³, com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997, que altera a Directiva 84/450/CEE relativa à publicidade enganosa para incluir a publicidade comparativa⁴ (a seguir, respectivamente «Directiva 84/450 na

5. Igualmente fundamental para os mesmos efeitos é o n.º 1 do artigo 6.º da directiva, que preceitua:

3 — JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55.

4 — JO L 290, p. 18.

versão alterada» e «Directiva 97/55») que, de acordo com o seu artigo 1.º, «tem por objectivo proteger os consumidores e as pessoas que exercem uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, bem como os interesses do público em geral, contra a publicidade enganosa e suas consequências desleais, e estabelecer as condições em que a publicidade comparativa é considerada lícita».

distintivos, bens, serviços, actividades ou situação de um concorrente;

[...]

7. O n.º 1 do artigo 3.º-A da Directiva 84/450 na versão alterada, prescreve:

g) Não retirar partido indevido do renome de uma marca, designação comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominação de origem de produtos concorrentes;

«A publicidade comparativa é autorizada, no que se refere exclusivamente à comparação, quando se reúnam as seguintes condições:

h) Não apresentar um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida.»

[...]

d) Não gerar confusão no mercado entre o anunciante e um concorrente ou entre as marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do anunciante e do concorrente;

O direito nacional

8. Na Finlândia, as marcas comerciais regem-se pela Tavamerkkilaki (lei das marcas, a seguir «Tavamerkkilaki») ⁵.

e) Não desacreditar ou depreciar marcas, designações comerciais, outros sinais

5 — Lei n.º 7/1964, de 10/1/1964, relativa às marcas.

9. O n.º 1 do artigo 4.º da Tavaramerkkilaki define nos seguintes termos o direito exclusivo do titular da marca:

«O direito, previsto nos artigos 1.º a 3.º da presente lei, de apor um sinal distintivo em mercadorias significa que, para além do titular da marca, mais ninguém pode, na vida comercial, utilizar como sinal, nas suas mercadorias, menções susceptíveis de gerar confusão com essa marca, seja nas mercadorias seja na respectiva embalagem, na publicidade ou nos documentos de negócios ou de qualquer outra forma, incluindo oral.»

10. O n.º 2 do artigo 4.º da mesma lei especifica que:

«Considera-se utilização não autorizada, na acepção do n.º 1, entre outras, a comercialização de peças sobressalentes, acessórios, etc., que sejam compatíveis com um produto fabricado ou vendido por outrem e cuja marca façam lembrar, de forma a gerar a impressão de que o produto comercializado provém do titular da marca ou que o titular autorizou a utilização da sua marca.»

11. Do despacho de reenvio resulta que esta disposição constitui uma derrogação do

direito exclusivo do titular da marca, no sentido de que os direitos deste último não são violados se um particular, ao comercializar os seus produtos, mencionar a marca de outrem sem gerar a impressão de que os produtos comercializados são provenientes do titular da marca ou que este autorizou a utilização da sua marca.

III — Matéria de facto e tramitação processual

12. A empresa americana The Gillette Company é titular das marcas comerciais «Gillette» e «Sensor», ambas registadas na Finlândia para determinada categoria de produtos, designadamente aparelhos para fazer a barba. A sua filial finlandesa Gillette Group Finland Oy (o termo «Gillette», utilizado a seguir, designa conjuntamente as duas empresas) detém o direito exclusivo de utilização dessas marcas na Finlândia, onde comercializa diversos aparelhos de barbear, nomeadamente dispositivos compostos por um punho e por uma lâmina substituível, bem como lâminas separadas.

13. A sociedade de direito finlandês LA-Laboratoires Ltd Oy (a seguir «LA») também comercializa na Finlândia produtos do mesmo género, tanto aparelhos de barbear compostos por um punho e uma

lâmina substituível como lâminas separadas iguais. A LA-Laboratoires Ltd Oy comercializa lâminas para aparelhos de barbear com a marca «PARASON FLEXOR», em cujas embalagens é aposta uma etiqueta vermelha tendo escrito: «Todos os PUNHOS PARASON FLEXOR e GILLETTE SENSOR SÃO COMPATÍVEIS com esta lâmina».

14. Resulta do despacho de reenvio que a LA não estava autorizada a usar as marcas da Gillette ao abrigo de qualquer contrato ou licença.

15. Nessas circunstâncias, a Gillette intentou uma acção contra a LA no Helsingin Käräjäoikeus (tribunal de primeira instância de Helsínquia), alegando que a demandada violou as marcas registadas «Gillette» e «Sensor». Segundo a demandante, as práticas da LA geravam a impressão de que os seus produtos eram idênticos ou semelhantes aos da Gillette ou de que a demandada tinha o direito, ao abrigo de uma licença ou por outra razão, de usar licitamente as marcas em questão.

16. Esta tese foi aceite pelo Helsingin Käräjäoikeus que, por decisão de 30 de Março de 2000, considerou que a LA, ao utilizar as referidas marcas nas embalagens dos aparelhos de barbear «PARASON FLE-

XOR» por ela comercializados, violou o direito exclusivo conferido à Gillette pelo n.º 1 do artigo 4.º da Tavaramerkkilaki.

17. O Helsingin Käräjäoikeus entendeu que, no caso em apreço, a derrogação do n.º 2 do artigo 4.º da Tavaramerkkilaki não era aplicável. Esta derrogação, que deve ser interpretada restritivamente à luz da Directiva 89/104 e, nomeadamente, do seu artigo 6.º, n.º 1, alínea c), não faz referência ao produto principal, mas apenas aos acessórios, peças sobressalentes e outros produtos do mesmo género. Ora, de acordo com o Käräjäoikeus, tanto o punho como a lâmina devem ser consideradas partes essenciais do aparelho de barbear e, por conseguinte, não são abrangidos pelo âmbito de aplicação da derrogação.

18. Por estes motivos, o órgão jurisdicional finlandês proibiu a LA de prosseguir ou reiterar a sua actuação, condenando-a a retirar e destruir as etiquetas utilizadas na Finlândia com as menções «Gillette» e «Sensor» e a pagar à demandante uma indemnização pelos danos resultantes.

19. A demandada interpôs recurso dessa decisão para o Helsingin Hovioikeus (tribunal de recurso de Helsínquia) que, por acórdão de 17 de Maio de 2001, revogou a sentença do Käräjäoikeus.

20. O órgão jurisdicional de segunda instância considerou que as lâminas são peças sobressalentes na acepção do n.º 2 do artigo 4.º da Tavamerkkilaki. Em todo o caso, o consumidor que já possua um punho «GILLETTE SENSOR» é informado, graças à indicação constante do autocolante, de que o punho pode ser usado não só com as lâminas comercializadas pela Gillette, mas também com as lâminas do tipo «PARASON FLEXOR». Além disso, foi demonstrado que as embalagens das lâminas da LA ostentavam de forma bem visível as marcas «Parason» e «Flexor», indicando inequivocamente a origem dos produtos, ao passo que as marcas «Gillette» e «Sensor» figuravam em etiquetas de tamanho relativamente modesto apostas nas embalagens das lâminas, em caracteres pequenos. O órgão jurisdicional entendeu, portanto, que não se estava perante um aproveitamento comercial de uma marca de outrem nem se gerava a impressão de que os titulares das diferentes marcas constituíam uma unidade comercial. O tribunal de segunda instância concluiu, por conseguinte, que a LA tinha usado as marcas da Gillette em condições permitidas pelo n.º 2 do artigo 4.º da Tavamerkkilaki.

21. Nestas circunstâncias, a Gillette interpôs recurso de revista para o Korkein Oikeus o qual, por seu lado, teve dúvidas quanto à interpretação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104.

22. Em consequência, por despacho de 23 de Maio de 2003, decidiu suspender a instância

e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«Para efeitos da aplicação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), 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,

- 1) Quais os critérios
 - a) que permitem decidir se um produto deve ser considerado peça sobressalente ou acessório, e
 - b) que permitem determinar os produtos que, não sendo de considerar peças sobressalentes ou acessórios, podem ser abrangidos pelo âmbito de aplicação da disposição referida?
- 2) A licitude do uso da marca de outrem deve ser apreciada de modo diferente consoante o produto seja equiparável a uma peça sobressalente ou a um acessório ou se trate de um produto susceptível de, por qualquer outra razão, pertencer ao âmbito de aplicação da disposição acima referida?

3) Como se deve interpretar a exigência de o uso ser 'necessário' para indicar o destino de um produto? Pode o requisito da necessidade estar preenchido mesmo quando é possível indicar esse destino sem fazer referência expressa à marca de outrem, por exemplo, limitando-se a referência ao princípio técnico do funcionamento do produto? Qual é, então, a relevância do facto de, para os consumidores, o modo de apresentar o produto ser, eventualmente, de mais difícil compreensão sem a menção expressa da marca de outrem?

tem influência na regularidade do uso da marca de outrem?»

23. Apresentaram observações a recorrente no processo *a quo*, o Governo britânico, o Governo finlandês e a Comissão.

24. Na audiência de 21 de Outubro de 2004 intervieram as partes no processo principal, o Governo finlandês e a Comissão.

4) Quais os elementos a tomar em consideração para apreciar o respeito das práticas honestas em matéria industrial ou comercial? O facto de se mencionar a marca de outrem na comercialização dos seus próprios produtos indica que esses produtos são equivalentes, quer pela sua qualidade quer pelas suas características técnicas ou outras, aos produtos vendidos sob a marca de outrem?

IV — Análise jurídica

Introdução

25. Como é notório, de acordo com o décimo considerando da Directiva 89/104 e com uma jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, a função essencial da marca é garantir aos consumidores a origem dos produtos⁶.

5) O facto de o operador económico que se refere à marca de outrem comercializar não só peças sobressalentes ou acessórios mas também o próprio produto com o qual se prevê a utilização dessa peça sobressalente ou desse acessório

6 — V., *ex multis*, acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 391, n.º 7); de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 51); de 11 de Março de 2003, Ansul (C-40/01, Colect., p. I-2439, n.º 36); e de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Colect., p. I-10989, n.º 59).

26. Para que essa função seja devidamente tutelada, o titular da marca deve poder impedir que terceiros façam dela um uso não autorizado, susceptível de gerar confusão entre os consumidores, induzindo-os a pensar, erradamente, que um determinado produto foi fabricado pelo titular da marca. O n.º 1 do artigo 5.º da mesma directiva confere a este último um direito exclusivo à utilização da marca.

27. No entanto, este direito não é absoluto. Com efeito, o artigo 6.º da mesma directiva prevê que, nalguns casos, seja lícito apor a marca em produtos não fabricados pelo titular da mesma.

28. Em especial, nos termos daquela disposição, o uso da marca de outrem é permitido quando: indique o destino de um produto; seja necessário para esse efeito e esteja em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial (a seguir «práticas honestas»).

29. O Tribunal de Justiça não explicitou os motivos que justificam esta restrição ao direito exclusivo de uso. Segundo jurisprudência assente, «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»⁷.

30. Por conseguinte, pode dizer-se que ao limitar o direito exclusivo referido no artigo 5.º, o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104 visa, em princípio, assegurar um equilíbrio entre o interesse do titular em que a marca possa cumprir integralmente a sua função de garantir a proveniência dos produtos e o interesse dos outros operadores em terem pleno acesso ao mercado, mas sem excluir — como poderia inferir-se da citada referência do Tribunal de Justiça à liberdade de circulação e como adiante se verá — que possam estar ainda em jogo outros interesses.

Quanto às primeira e segunda questões

31. Dito isto, passemos às questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio.

⁷ — Acórdão de 7 de Janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Colect., p. I-691, n.º 16) e jurisprudência aí referida.

32. Com as duas primeiras questões, que analisarei conjuntamente, aquele órgão jurisdicional pretende, essencialmente, saber, para efeitos de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104, quais são os critérios que permitem distinguir os produtos principais dos acessórios e das peças sobressalentes e para determinar quais os produtos que, não sendo peças sobressalentes nem acessórios, podem ser abrangidos pelo âmbito de aplicação da referida disposição, a fim de apurar se, em relação a estes outros produtos, a licitude do uso da marca de outrem deve ser apreciada de modo diferente do utilizado em relação às peças sobressalentes e acessórios.

33. Como se viu *supra*, um dos requisitos indispensáveis para que a marca de outrem possa ser licitamente usada num produto é que a sua função seja indicar o destino e não a sua origem.

34. Nesta óptica, parece-me que a possibilidade de usar uma marca de outrem para indicar o destino, sem mencionar a proveniência, é substancialmente análoga para todos os produtos ou serviços.

35. A situação será, por certo, mais frequente no caso dos acessórios e peças

sobressalentes que se destinem a ser utilizados em conjunto com um produto principal que, na maioria dos casos, só pode ser identificado pela sua marca. Basta pensar, para citar os exemplos referidos pelo Governo britânico, num tubo de escape ou num porta-bicicletas especificamente concebidos para as viaturas Volkswagen Polo. No entanto, o mesmo pode acontecer com dois produtos que podem ser utilizados juntos mas em que um deles não seja acessório nem peça sobressalente do outro. Reportando-nos ainda aos exemplos citados pelo Governo britânico, imagine-se uma calculadora fabricada pela empresa Alfa e um sistema operativo produzido pela empresa Beta, que sejam compatíveis entre si. Não são acessórios nem peças sobressalentes, pois cada produto tem a sua existência autónoma. Porém, pode justificar-se que a empresa interessada informe o público de que o seu produto se destina ao produto da outra empresa e vice-versa.

36. Por isso entendo que, em princípio, nenhum produto ou serviço pode ser excluído do âmbito de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da directiva, com base no requisito em análise. Portanto, quer se trate de um produto principal, de um acessório ou de uma peça sobressalente, se a referência da marca de outrem for necessária para indicar o respectivo destino, o requisito em causa deve considerar-se preenchido.

37. Esta interpretação parece encontrar sustentação também noutros argumentos. Começando pela própria letra da disposição em análise, note-se que nela se fez anteceder da locução «em especial» da referência aos acessórios e às peças sobressalentes. Isto permite considerar que a limitação do direito exclusivo também pode dizer respeito a produtos que não sejam acessórios nem peças sobressalentes, tanto mais que, como a Comissão recorda, a proposta de directiva que apresentou excluía claramente essa possibilidade, mas foi posteriormente alterada neste preciso aspecto⁸.

38. Por outro lado, como observou o Governo britânico, a disposição em causa menciona o destino não só de produtos mas também de serviços, em relação aos quais não se pode falar de peças sobressalentes ou acessórios.

39. Em meu entender, tudo isto confirma que, para efeitos da aplicação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da directiva, não é necessário qualificar previamente um produto como principal ou como acessório ou peça sobressalente, pois o que é decisivo, *em todos os*

casos, é saber se a menção da marca de outrem é necessária para indicar o destino do produto (ou do serviço) e não induz em erro quanto à sua proveniência.

40. Mas, assim sendo, não penso que seja necessário, para os presentes efeitos, que o Tribunal de Justiça se pronuncie quanto aos critérios adequados para identificar os produtos principais e os distinguir dos acessórios e das peças sobressalentes, como se solicita na primeira questão.

41. Nestes termos, proponho que se responda às primeira e segunda questões no sentido de que, uma vez que, para efeitos de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104, só há que apurar se a menção da marca de outrem é necessária para indicar o destino do produto (ou do serviço) e não induz em erro quanto à sua proveniência, a avaliação da licitude do uso de uma marca de outrem não é diferente consoante se trate do produto principal de um acessório ou peça sobressalente.

Quanto à terceira questão

42. Na sua terceira questão, o órgão jurisdicional nacional pergunta, essencialmente,

8 — O artigo 5.º da proposta de primeira directiva do Conselho relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, apresentada pela Comissão em 25 de Novembro de 1980, previa que «o direito conferido pela marca não permite impedir que terceiros façam uso na vida comercial: [...] c) da marca com o objectivo de indicar o destino de acessórios ou de peças sobressalentes [...]» (JO 1980, C 351, p. 1).

quais os elementos tomados em consideração para avaliar se, na acepção do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da directiva, o uso da marca de terceiro é «necessário» para indicar o destino de um produto.

acabaria por prejudicar o efeito útil da disposição.

43. Nas observações apresentadas ao Tribunal de Justiça, os intervenientes defenderam interpretações bastante divergentes do referido requisito da necessidade de uso da marca de terceiro.

44. O Governo britânico sugere que o requisito em causa deve ser considerado preenchido se a menção da marca de outrem constituir um «meio eficaz e preciso»⁹ para fornecer aos potenciais consumidores do produto as informações relativas ao destino do mesmo.

45. Este governo recorda que, para esse efeito, o objectivo da disposição em causa é permitir o desenvolvimento de uma concorrência não falseada e que uma interpretação excessivamente rígida do referido requisito

46. De facto, na opinião do Reino Unido, se o requisito do carácter necessário da menção da marca de outrem só fosse considerado preenchido no caso de não existir outro meio de fornecer as informações de que o potencial consumidor necessita para entender o destino do produto, a disposição em análise poderia, na prática, nunca ter aplicação. Na quase totalidade dos casos é possível conceber uma maneira alternativa à menção da marca de outrem para indicar o destino de um produto, por exemplo através de uma imagem ou da descrição técnica do produto com o qual o primeiro se destina a ser utilizado.

47. O Governo finlandês e a Comissão afinam pelo mesmo diapasão, entendendo que importa ter também em consideração as características dos potenciais consumidores do produto que ostenta a marca de outrem. De facto, a definição daquilo que é «necessário» comunicar é diferente consoante o produto se destine aos consumidores finais ou a outros operadores económicos. Só no segundo caso é que só indicações técnicas podem transmitir adequadamente as informações relativas ao destino do produto, sem ser «necessário» mencionar a marca de outrem. Pelo contrário, para o consumidor médio, a falta dessa menção torna mais

⁹ — «An efficient and accurate means» no original, em língua inglesa, das observações do Governo do Reino Unido.

diffícil identificar o destino de um produto, a menos que existam normas técnicas, universalmente conhecidas, que permitam a esse consumidor uma compreensão fácil do destino do produto em que está interessado. Como foi observado na audiência, pode ser esse o caso dos pneus, para os quais existem códigos de fácil entendimento que permitem aos potenciais consumidores reconhecer quais são os pneus adequados aos seus automóveis.

48. A Gillette defende uma tese diametralmente oposta, propondo uma interpretação do requisito em causa em termos rígidos e exclusivamente económicos. De facto, na sua opinião, o uso da marca de outrem só pode ser considerado «necessário» se não houver outra possibilidade de o utilizador comercializar o seu produto em condições economicamente viáveis.

49. Aplicando esta tese ao caso em apreço, a Gillette salienta que as lâminas LA não se destinam apenas aos punhos da Gillette, mas também aos fabricados pela própria LA e, como foi realçado na audiência, aos de outras marcas. Em consequência, na opinião da Gillette, as lâminas da LA podem ter acesso ao mercado e ser comercializadas em condi-

ções economicamente aceitáveis, mesmo que a sua embalagem não indique que podem ser utilizadas com os punhos fabricados pela Gillette.

50. O mesmo já não se pode dizer se não for possível indicar um destino para as lâminas LA sem mencionar as referidas marcas, pois, nesse caso, não haverá procura para as lâminas em questão e, por conseguinte, estará excluída qualquer possibilidade de operar em condições economicamente aceitáveis. Todavia, como sublinha a Gillette, não é isso que acontece no caso *sub judice*, atendendo a que a LA também fabrica punhos, pelo que as suas lâminas não seriam excluídas do mercado devido à proibição de mencionar nas suas embalagens as marcas da Gillette.

51. Por meu lado, não me custa reconhecer que a tese defendida pela Gillette parece mais conforme com a letra do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da directiva, que não fala em «eficácia» mas em «necessidade» do uso da marca de outrem, termos estes que, obviamente, não são sinónimos.

52. Por outro lado, parece abonar neste sentido o confronto entre o texto final da

referida disposição e o da proposta apresentada pela Comissão¹⁰. De facto, esta última previa que os terceiros pudessem usar a marca de outrem «*com o objectivo de indicar o destino de acessórios ou de peças separadas*»¹¹; porém, como se viu, a versão definitiva refere, em termos mais estritos, que esse uso é permitido «sempre que seja necessário para indicar o destino [...]».

53. Dito isto, há que averiguar se o debate se esgota na análise terminológica de uma frase da disposição em causa ou se, pelo contrário, não será de apreciar em termos mais amplos o sentido e o alcance da disposição e da sua finalidade.

54. Mais precisamente, tem que se apurar se a protecção da marca, que é incontestavelmente o objectivo fundamental da directiva, deve ser apreciada somente em função das exigências do titular da marca e se, por conseguinte, como defende a Gillette, só pode sofrer as limitações estritamente indispensáveis, no plano comercial, para permitir a outros operadores económicos estarem presentes no mercado ou se a derrogação

que o n.º 1 do artigo 6.º institui a este respeito implica também a consideração de outras exigências.

55. Ora, em meu entender, a referida disposição também abre a porta a valores e a interesses não explicitamente mencionados na mesma, mas que não podem ser ignorados numa perspectiva mais geral. Tanto mais que esses mesmos valores são referidos na jurisprudência do Tribunal de Justiça acima referida (v. *supra*, n.º 29), ao afirmar que «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».

56. Por conseguinte, como salienta o Tribunal de Justiça, trata-se de conciliar dois interesses diferentes mas que visam, um e outro, assegurar um sistema de concorrência não falseada e, portanto, em última análise, o direito dos consumidores a escolherem de entre uma gama mais alargada de produtos fungíveis. Por outras palavras, deve entender-se que, além da protecção dos interesses comerciais do titular da marca, a directiva pretende igualmente assegurar a possibili-

10 — Alínea c) do artigo 5.º, referido na nota 8.

11 — O sublinhado é meu.

dade de escolha dos consumidores, não só garantindo-lhes a proveniência do produto mas também permitindo-lhes beneficiar da concorrência entre produtos capazes de satisfazer uma mesma necessidade.

57. Ora, se estes diferentes interesses em jogo são conciliados através da derrogação introduzida pelo n.º 1 do artigo 6.º, resulta que, no contexto de uma análise mais abrangente da disposição que referi, não se podem invocar apenas argumentos textuais inferidos de uma parte da mesma para atribuir mais importância a um desses interesses em detrimento dos outros porque a norma, na interpretação do próprio Tribunal de Justiça, decide conciliá-los a todos.

58. De resto, penso que, mais uma vez, da própria jurisprudência comunitária e designadamente do acórdão BMW¹², em que o Tribunal de Justiça conciliou a exigência de protecção do titular da marca com a de protecção do consumidor, também do ponto de vista da concorrência mais alargada possível e do carácter completo do volume de informações que lhe devem ser asseguradas, decorre um testemunho significativo da exigência de ter em conta, e se possível conciliar, os diversos requisitos em causa.

59. No que ao presente processo interessa, recordo que, no caso que acabo de referir, o proprietário de uma oficina não pertencente à rede BMW procedia a reparações em automóveis dessa marca, incluindo nos seus anúncios publicitários uma referência ao facto de ser «especializado em BMW». A BMW considerou que essa actuação não podia beneficiar da derrogação prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da directiva e devia, por conseguinte, ser considerada violação do direito exclusivo de que a BMW era titular. Na opinião desta, como o operador económico podia utilmente oferecer, do ponto de vista da viabilidade económica da sua actividade, serviços de reparação sem mencionar qualquer marca específica (e, por conseguinte, qualquer marca de automóveis), a menção da marca BMW não preenchia a condição da necessidade prevista pela referida disposição.

60. Ora, não penso que o Tribunal de Justiça tenha concordado com esta interpretação, que não me parece divergir da que a Gillette defende no caso em apreço. De facto, o Tribunal de Justiça, em vez de se preocupar com a eventual viabilidade económica da actividade do proprietário da oficina se este deixasse de mencionar a marca BMW, teve exclusivamente em consideração a necessidade de fornecer aos seus potenciais clientes as informações mais completas possíveis.

61. O Tribunal de Justiça observou, em primeiro lugar, que «o uso da marca

12 — Acórdão de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., p. I-905).

[BMW] é feito para identificar os produtos que são objecto do serviço prestado e [...] é necessário para indicar o destino do serviço», acrescentando que «se um comerciante independente efectuar a manutenção e a reparação de veículos BMW ou se for realmente especializado neste domínio, esta informação não pode, na prática, ser comunicada aos seus clientes sem usar a marca BMW»¹³.

62. Deste modo, o Tribunal de Justiça, subscreveu a tese do advogado-geral F. G. Jacobs¹⁴, ao salientar que o problema que se suscitava naquele caso era, essencialmente, o de saber se um comerciante que se encontrasse nas circunstâncias em causa podia «ilustrar a natureza dos serviços que oferece»¹⁵. O advogado-geral foi ao ponto de afirmar que a proibição de «tal utilização da marca representaria uma restrição injustificada da liberdade do comerciante»¹⁶.

63. Ora, penso que a interpretação do requisito em causa que resulta desta juris-

prudência é menos rígida do que aparenta. Na verdade, o requisito fica preenchido pelo simples facto de o uso da marca de outrem ser o único modo eficaz de alargar a variedade de produtos que o potencial consumidor pode escolher.

64. Se nos inspirarmos nessa interpretação para os efeitos do presente caso, dela se pode deduzir que, sem a menção das marcas da Gillette nas embalagens das lâminas da demandada, os consumidores poderiam não ter outro meio para serem informados da compatibilidade objectivamente existente entre esses produtos e os punhos da Gillette e, conseqüentemente, perder uma informação útil para as suas escolhas comerciais. Portanto, se o uso das marcas da Gillette for o único modo de fornecer essa informação, deve ser considerado «necessário», na acepção da directiva.

65. Compete naturalmente ao órgão jurisdicional nacional esclarecer esta dúvida e, portanto, verificar se, sem a referência às marcas da Gillette nas embalagens das lâminas da LA, os potenciais consumidores podem ser devidamente informados, por outro meio, da possibilidade de utilizar essas lâminas com os punhos fabricados pela Gillette. O uso das marcas desta última poderá, por exemplo, não ser necessário se

13 — Acórdão BMW já referido, n.º 59 e 60.

14 — Nas conclusões apresentadas em 2 de Abril de 1998, o advogado-geral Jacobs, considerando «irrealista» a tese segundo a qual o garagista podia ter oferecido os seus serviços sem necessidade de mencionar nenhuma marca de carros específica, afirmou que «se [...] se especializou, de facto, na manutenção e na reparação de veículos BMW, é difícil conceber como poderá ele, na prática, transmitir essa informação aos seus clientes sem fazer uso do sinal BMW» (n.º 54).

15 — Conclusões já referidas, n.º 54.

16 — Conclusões já referidas, n.º 55.

existirem normas técnicas, conhecidas dos consumidores, indicando que as lâminas e os punhos são compatíveis (como no já referido caso dos pneus).

que existe entre as diversas partes da disposição que, precisamente por este motivo, tem incidência na interpretação de cada uma delas.

66. Nestas circunstâncias, e manifestando embora a minha preferência pela solução que acabo de enunciar, devo reconhecer que tal solução, além de não afastar de todo as objecções de carácter geral (excessiva redução da protecção do titular da marca) formuladas pela Gillette, é susceptível de deixar uma ampla margem de incerteza no que toca à sua aplicação. Mas, em minha opinião, esta consequência não é fácil de evitar se o debate continuar a isolar-se do teste da necessidade dos demais requisitos estabelecidos pelo n.º 1 do artigo 6.º, reduzindo-o definitivamente, como já afirmei, a uma mera discussão terminológica sobre a referida parte da disposição em causa.

68. Ora, em meu entender, a margem de incerteza que, como acabei de dizer, acompanha inevitavelmente o teste da necessidade, pode ser superada em sede de verificação das condições e das modalidades de uso da marca, nos termos indicados no próprio n.º 1 do artigo 6.º, exactamente do mesmo modo como, neste aspecto, podem ser vencidas as legítimas preocupações quanto ao dano que uma interpretação menos rigorosa do requisito da necessidade pode acarretar para a protecção da marca.

67. Pelo contrário, diverso será o entendimento se tivermos em conta que esse teste não esgota o conteúdo da norma em análise, mas antes se acompanha exactamente, e está, pelo contrário, estreitamente relacionado, com um requisito preciso relativamente às modalidades do uso da marca considerado necessário (a saber, o respeito das práticas honestas). Por outras palavras, o facto de a interpretação deste requisito ser objecto de uma questão prejudicial separada não pode levar a desarticular o percurso lógico até ao ponto de se perder de vista a relação directa

69. Esta interpretação é tanto mais acessível quando mais exigente for a verificação dos referidos requisitos. Ao mesmo tempo, é nessa verificação em concreto que melhor se poderá avaliar a efectiva «necessidade» do uso da marca e eliminar, se for caso disso, as dúvidas que em abstracto se poderiam suscitar a este respeito.

70. Vendo bem, de resto, na questão *sub judice*, o próprio Tribunal de Justiça não procedeu por testes sucessivos e separados,

«medindo» em primeiro lugar o grau de «necessidade» do uso da marca de outrem e verificando seguidamente se esse uso estava em conformidade com as «práticas honestas». Em vez disso, desenvolveu um raciocínio unitário, em que eu diria que colocou o acento tónico menos na definição da «necessidade» do que no respeito das práticas honestas, por serem decisivas para evitar qualquer confusão quanto à proveniência do produto e, por conseguinte, para a protecção do titular da marca¹⁷.

71. Portanto, é com estas precisões que proponho ao Tribunal de Justiça que responda à terceira questão prejudicial que o uso da marca de outrem é necessário para indicar o destino de um produto se for o único modo de fornecer aos consumidores informações completas quanto às possíveis utilizações desse produto.

Quanto à quarta questão

72. Chegamos assim à expressão «práticas honestas em matéria industrial e comercial»,

que o órgão jurisdicional nacional solicita ao Tribunal de Justiça se digne interpretar, visto que o n.º 1 do artigo 6.º da Directiva 89/104 subordina às mesmas a possibilidade de um terceiro usar a marca de outrem.

73. A este respeito, lembro que, segundo jurisprudência assente, o requisito das «práticas honestas em matéria industrial ou comercial constitui [...] a expressão de uma obrigação de lealdade face aos interesses legítimos do titular da marca»¹⁸. Nestas condições, há que apurar o alcance desta obrigação, pois a Directiva 89/104 não nos dá uma definição clara.

74. Julgo que a resposta a esta interrogação pode decorrer da análise da jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça, da qual é possível extrair os elementos adequados para definir o alcance da obrigação em causa. Na verdade, o Tribunal de Justiça esclareceu que um terceiro não pode utilizar a marca de outrem «de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o titular da marca e, nomeadamente [...], que existe uma relação especial entre as duas empresas»¹⁹. O Tribunal de Justiça declarou ainda que a

17 — V. acórdão BMW, já referido, n.º 61 e segs. e respectivas conclusões, n.ºs 55 e 56.

18 — Acórdãos de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., p. I-905, n.º 61) e Gerolsteiner Brunnen (já referido, n.º 24).

19 — Acórdão BMW, já referido, n.º 64.

empresa que menciona a marca de outrem não deve «beneficiar indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua reputação». Em especial, o benefício é indevido se resultar do facto de potenciais consumidores serem induzidos a pensar que existe uma conexão entre o titular da marca e a empresa que fabricou o produto²⁰.

75. Como propõem o órgão jurisdicional de reenvio, o Governo britânico e a Comissão, podem-se extrair indicações úteis não só da jurisprudência como das disposições comunitárias em matéria de publicidade enganosa e comparativa e, em especial, da Directiva 84/450 na redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/55.

76. Dos considerandos 13 a 15 desta última directiva depreende-se, com efeito, que o direito exclusivo conferido ao titular de uma marca pelo artigo 5.º da Directiva 89/104 não é violado no caso de um terceiro utilizar essa marca em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Directiva 97/55.

20 — Acórdão BMW, já referido, n.ºs 52 e 53. Devo esclarecer que o raciocínio desenvolvido dizia respeito ao n.º 2 do artigo 7.º da Directiva 89/104; no entanto, nos n.ºs 61 e 63, o Tribunal de Justiça declarou que as mesmas considerações «são aplicáveis, mutatis mutandis», ao n.º 1 do artigo 6.º

77. Em consequência, se a mensagem transmitida através da menção da marca for lícita nos termos das disposições relativas à publicidade enganosa e comparativa, consideram-se respeitadas as «práticas honestas» a que se refere o n.º 1 do artigo 6.º da Directiva 89/104.

78. Ora, as condições que o artigo 3.º-A da Directiva 84/450 na versão alterada (inserido pelo n.º 4 do artigo 1.º da Directiva 97/55) impõe para que seja lícita a publicidade comparativa (e que são da maior importância no caso em apreço) não se afastam substancialmente das decorrentes da referida jurisprudência do Tribunal de Justiça. É necessário, porém, que essa publicidade não gere confusão no mercado entre o operador económico e um concorrente [(alínea d)], nem pretenda retirar partido indevido do renome de uma marca [(alínea g)].

79. Decorre assim da jurisprudência acima referida e das disposições da Directiva 84/450 na versão alterada, que será, sem mais, ilícito o uso da marca de outrem segundo modalidades susceptíveis de gerar confusão nos potenciais consumidores quanto à proveniência do produto. Em especial, estes últimos não podem ser induzidos a acreditar que o produto é proveniente do titular da marca e que, por conseguinte, tem a mesma qualidade dos produtos por este fabricados.

80. Todavía, os Governos finlandês e britânico objectam que, ao apor nos seus produtos uma marca de outrem, uma empresa não visa necessariamente indicar que existe uma equivalência qualitativa entre os seus produtos e os do titular da marca. O próprio Tribunal de Justiça, no acórdão BMW, reconheceu essencialmente a licitude do uso da marca de outrem por um operador económico que pretenda «confer[ir] à sua própria actividade uma aura de qualidade»²¹.

81. Porém, como já foi recordado (v., *supra*, n.º 59), no que ao presente caso interessa, esse entendimento dizia respeito à execução de reparações em automóveis da marca BMW. A actividade do empresário tinha, portanto, como objecto produtos que apresentavam legitimamente a marca BMW; a «aura de qualidade» que o operador económico retirava da sua actividade não devia ser considerada ilícita, pois traduzia o facto de reparar produtos cuja qualidade era garantida pela menção da marca BMW.

82. Pelo contrário, no caso *sub judice*, o fabrico de lâminas a que se dedica a LA é uma actividade já concluída no momento em que se fornece a informação de que essas lâminas podem ser utilizadas com os punhos da Gillette. Portanto, a compatibilidade entre os dois produtos não deve incidir na

avaliação, pelos consumidores, da qualidade das lâminas da LA. Não obstante, se a menção da marca induzir essas pessoas a pensar que a qualidade dos dois tipos de lâminas é idêntica, deverá considerar-se não preenchido o requisito do respeito das práticas honestas.

83. Compete, por conseguinte, ao órgão jurisdicional nacional apurar se a menção das marcas da Gillette nas embalagens das lâminas da LA se destina apenas a fornecer aos potenciais consumidores informações relativas à possibilidade de utilizarem as lâminas da LA nos punhos da Gillette, porque os encaixes são compatíveis ou se, pelo contrário, essa menção dá a entender que as lâminas da LA apresentam as mesmas características de corte e, portanto, a mesma qualidade das lâminas da Gillette.

84. Para este efeito, a apreciação do órgão jurisdicional nacional deve ser global, «aten-tos todos os factores relevantes no caso concreto»²². Foi o que o Tribunal de Justiça exigiu relativamente às modalidades de avaliação do risco de confusão, a fim de delimitar o alcance do direito exclusivo de que goza o titular da marca, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Directiva

21 — Acórdão BMW, já referido, n.º 53.

22 — Acórdão de 22 de Junho de 2000, Marca Mode (C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40).

89/104. No entanto, como a definição do requisito de respeito das práticas honestas acaba inevitavelmente por incidir no alcance daquele direito exclusivo, fixando-lhe um limite mais ou menos amplo, entendo que a apreciação desses requisitos pelo órgão jurisdicional nacional também deve respeitar o critério enunciado²³.

Quanto à quinta questão

86. Na sua quinta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se a apreciação da licitude do uso da marca de outrem é influenciada pelo facto de o operador económico que apõe essa marca num seu produto também comercializar o produto com o qual o primeiro deve ser utilizado.

85. Com base nestas considerações, proponho que o Tribunal de Justiça responda à quarta questão prejudicial no sentido de que um operador económico respeita as «práticas honestas em matéria industrial e comercial» se, ao usar uma marca de outrem, não gerar a impressão de que existe uma associação comercial entre ele próprio e o titular da marca nem beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou da reputação dessa marca. O facto de um operador económico também comercializar esses produtos e de neles apor a marca de outrem não implica necessariamente uma equivalência qualitativa entre os seus produtos e os do titular da marca. A actuação do operador económico deve, portanto, ser objecto de uma apreciação global, atentos todos os factores pertinentes.

87. Penso que, para responder a esta pergunta, é necessário distinguir dois aspectos, um dos quais se prende com o requisito da necessidade e o outro com o do respeito das «práticas honestas», examinadas, respectivamente, na análise da terceira e da quarta questões prejudiciais.

88. Quanto ao primeiro aspecto, devo dizer que, a aceitar a abordagem económica do requisito da necessidade defendida pela Gillette, o facto de a LA comercializar, além das lâminas, também punhos que constituem um dos seus possíveis destinos, poderia suscitar dúvidas quanto ao respeito do requisito porque, mesmo sem mencionar as marcas da Gillette, sempre existiria no mercado procura para a as lâminas da LA, pelos possuidores dos punhos comercializados por esta última.

23 — Recordo, *in limine*, que o Tribunal de Justiça adoptou a mesma abordagem para verificar o respeito dos requisitos enunciados pela Directiva 84/450, na versão alterada, quando afirmou que, para tanto, «cabe atender à apresentação global da publicidade impugnada» [acórdão de 25 de Outubro de 2001, Toshiba Europe (C-112/99, Colect., p. I-7945, n.º 60)].

89. Contudo, como, pelas razões expostas, cheguei à conclusão de que o requisito da necessidade é respeitado se a menção da marca de outrem num produto constituir o único modo de fornecer aos consumidores informações completas sobre as possíveis utilizações do mesmo produto, a apreciação da licitude do uso da marca não me parece ser influenciada pelo facto de um terceiro também comercializar um produto que constitui um dos destinos possíveis daquele em que apõe a marca de outrem.

90. No que diz respeito ao aspecto que se prende com as «práticas honestas», limito-me a assinalar, com o Reino Unido, a Finlândia e a Comissão, que o referido na

questão em análise não passa de um elemento, por mais importante que seja, que o órgão jurisdicional nacional deve ter em consideração para apurar se o uso da marca por um terceiro respeita as referidas práticas.

91. Nestes termos, proponho que o Tribunal de Justiça responda à quinta questão no sentido de que o facto de o operador comercial que apõe a marca de outrem num produto seu também comercializar o produto com o qual o primeiro deve ser utilizado constitui um elemento importante para a apreciação da licitude do uso da marca, mas não altera os critérios dessa apreciação.

V — Conclusões

92. À luz das considerações que antecedem, proponho que o Tribunal de Justiça responda o seguinte às questões prejudiciais submetidas pelo Korkein Oikeus:

«1) Uma vez que, para efeitos de aplicação do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as

legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, só há que apurar se a menção da marca de outrem é necessária para indicar o destino do produto (ou do serviço) e não induz em erro quanto à sua proveniência, a avaliação da licitude do uso de uma marca de outrem não é diferente consoante se trate do produto principal ou de um acessório ou peça sobressalente.

- 2) O uso da marca de outrem é necessário para indicar o destino de um produto se for o único modo de fornecer aos potenciais consumidores informações completas quanto às possíveis utilizações desse produto.

- 3) Um operador económico respeita as «práticas honestas em matéria industrial e comercial» se, ao usar uma marca de outrem, não gerar a impressão de que existe uma associação comercial entre ele próprio e o titular da marca nem beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou da reputação dessa marca. O facto de um operador económico também comercializar esses produtos e de neles apor a marca de outrem não implica necessariamente uma equivalência qualitativa entre os seus produtos e os do titular da marca. A actuação do operador económico deve, portanto, ser objecto de uma apreciação global, atentos todos os factores pertinentes.

- 4) O facto de o operador comercial que apõe nos seus próprios produtos a marca de outrem também comercializar o produto com o qual o primeiro deve ser utilizado constitui um elemento importante para a apreciação da licitude do uso da marca, mas não altera os critérios dessa apreciação.»