

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
F. G. JACOBS

apresentadas em 9 de Junho de 2005¹

1. No presente processo, o Oberlandesgericht (tribunal superior regional), de Düsseldorf, submeteu ao Tribunal de Justiça uma questão prejudicial sobre a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva relativa às marcas².

2. A referida disposição habilita o titular da marca registada a proibir que outras pessoas façam uso na vida comercial «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».

3. O órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se existe um risco de confusão no espírito do público, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), quando um sinal nominativo ou sinal nominativo/figurativo composto (no presente processo, THOMSON LIFE) inclui uma denominação comercial seguida de uma marca mais antiga (nomeadamente, LIFE), que é constituída

por uma única palavra com «um carácter distintivo normal» e que, embora não forme ou molde a impressão de conjunto do sinal composto, conserva uma posição distintiva autónoma. A questão do órgão jurisdicional suscita-se, em especial, em razão da «Prägetheorie»³, uma doutrina do direito das marcas alemão desenvolvida pelo Bundesgerichtshof (tribunal federal de justiça), que será analisada mais adiante.

Matéria de facto e tramitação no processo principal

4. A autora, Medion AG, é proprietária da marca nominativa alemã 'LIFE', registada para aparelhos electrónicos de entretenimento.

1 — Língua original: inglês.

2 — 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).

3 — O verbo alemão «prägen» significa literalmente «cunhar, estampar, imprimir, gravar» e, em sentido figurado, «moldar, dar forma, vincar, gravar na memória».

5. A ré, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, descrita pelo órgão jurisdicional de reenvio como uma empresa líder mundial do ramo dos produtos electrónicos de entretenimento, apõe em parte dos seus produtos desse ramo a denominação «THOMSON LIFE», em alguns casos como um simples sinal nominativo, noutros como um sinal nominativo/figurativo, com o elemento «THOMSON» num tamanho, cor ou estilo gráfico diferentes.

6. O Landgericht (tribunal regional) de Düsseldorf julgou improcedente a acção instaurada pela autora para a interdição da utilização pela ré do sinal «THOMSON LIFE» em razão da inexistência de um risco de confusão com a marca «LIFE».

7. A autora interpôs recurso para o órgão jurisdicional de reenvio. Este tribunal suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça, para decisão a título prejudicial, a questão anteriormente resumida.

8. O órgão jurisdicional de reenvio explicou a jurisprudência do Bundesgerichtshof que incorpora a «Prägetheorie» da seguinte forma. O ponto de partida para a determinação da semelhança das marcas, no caso de coincidirem elementos isolados de marcas em conflito, é constituído pela impressão de conjunto dessas marcas; deverá averiguar-se se o elemento coincidente caracteriza a marca composta de tal forma que os

restantes elementos se limitam a assumir uma importância secundária para a impressão de conjunto. Não existe risco de confusão pela única razão de o elemento coincidente se limitar a ajudar a determinar a impressão de conjunto do sinal. É igualmente irrelevante se uma marca adoptada num sinal composto mantém uma situação distintiva autónoma. Na apresentação conjunta do produto, pode-se perfeitamente reconhecer aos elementos isolados uma posição autónoma, independente da função distintiva de outros elementos; num momento posterior, os elementos são considerados isoladamente e mutuamente confrontados. Não é geralmente atribuído um significado relevante ao elemento de um sinal que torna reconhecível no mercado, não o produto enquanto tal, mas a empresa do fabricante. Um sinal empresarial reconhecível como tal deve normalmente assumir menor relevância no que toca à impressão de conjunto, uma vez que o mercado distingue, mesmo no outro elemento do sinal, a própria característica do produto.

9. No entanto, deve igualmente averiguar-se, em cada caso, se não haverá excepcionalmente outra solução e se, do ponto de vista do mercado em questão, não é antes a indicação do fabricante que se situa em primeiro plano. Os factores específicos e os usos tradicionais no sector em questão são decisivos. O Bundesgerichtshof admitiu que, nos casos do produto «cerveja» e do ramo da moda a indicação do fabricante é especialmente importante, pelo que a indicação do

fabricante caracteriza decisivamente nesses ramos a impressão de conjunto do sinal; por conseguinte, não existe risco de confusão se uma marca anterior for incorporada num sinal composto com a indicação do fabricante. Se esses forem os usos do ramo em questão, a indicação do fabricante num sinal composto caracteriza nesse caso igualmente a impressão de conjunto se o outro elemento do sinal tiver pouco mais do que uma força distintiva fraca, ou seja, se tiver uma força distintiva normal. Por maioria de razão, o mesmo valerá em caso de força distintiva mais elevada do nome do fabricante.

10. A aplicação ao presente litígio dos critérios enumerados leva o órgão jurisdicional de reenvio a afastar o risco de confusão, na medida em que a denominação do fabricante «THOMSON» caracteriza a impressão de conjunto da contestada denominação «THOMSON LIFE», não existindo qualquer caracterização autónoma através do elemento «LIFE». Dos documentos apresentados pelas partes resulta que, no ramo dos produtos electrónicos de entretenimento aqui em questão, a prática, no que toca à utilização das denominações, consiste em ser dada proeminência ao nome do fabricante. Neste ramo, predomina a denominação dos produtos através do nome do fabricante e de uma combinação de letras e números dificilmente memorizáveis.

11. O órgão jurisdicional de reenvio acrescenta que as apreciações relativas ao risco de confusão têm em consideração o som, a apresentação gráfica e o sentido do conteúdo da denominação em litígio e não levam a resultados distintos: em todos os aspectos o nome do fabricante «THOMSON» desempenha um papel essencial na impressão de conjunto do sinal «THOMSON LIFE».

12. Contudo, o órgão jurisdicional de reenvio observa que, na Alemanha, a interpretação dada pelo Bundesgerichtshof ao conceito de risco de confusão não é pacífica, no que toca a casos como o presente. Considera-se injusto que um terceiro possa usurpar um sinal anterior, mesmo revestido de uma força distintiva normal, acrescentando-lhe uma denominação comercial. Nos termos da concepção jurídica oposta, verifica-se no presente litígio um risco de confusão. A marca da autora «LIFE» mantém uma posição distintiva autónoma no sinal composto «THOMSON LIFE». As duas palavras surgem juntas mas desligadas uma da outra; não existe uma ligação conceptual entre «THOMSON» e «LIFE». Na apresentação gráfica, ambas as palavras são, em três das quatro formas de utilização contestadas, apresentadas graficamente e em termos de cores de modo distinto. Os produtos denominados sob a forma composta podem ser compreendidos como produtos «LIFE» da casa «THOMSON»; o que pode dar lugar à noção errada de que os produtos da autora denominados apenas «LIFE» são provenientes da ré.

13. O órgão jurisdicional de reenvio conclui observando que, no seu acórdão SABEL⁴, o Tribunal de Justiça declarou que a apreciação do risco de confusão relativamente à semelhança dos sinais depende da impressão de conjunto desses sinais. Contudo, o Tribunal de Justiça ainda não examinou a situação no qual o efeito desse critério pode ser o de permitir que um terceiro se aproprie de uma outra marca, acrescentando-a à sua denominação comercial.

14. Foram apresentadas observações escritas pela autora, pela ré e pela Comissão, tendo todas estado representadas na audiência.

Apreciação

15. O órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se existe um risco de confusão no espírito do público, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, quando um sinal nominativo ou sinal nominativo/figurativo composto inclui uma denominação comercial seguida de uma marca mais antiga que é constituída por uma única palavra com «um carácter distintivo normal» e que, embora não forme ou molde a impressão de conjunto do sinal composto, conserva uma posição distintiva autónoma.

16. Segundo a decisão de reenvio, o Landgericht de Düsseldorf julgou em primeira instância improcedente a acção de interdição em razão da não existência de risco de confusão. Este órgão jurisdicional considerou equilibrados os elementos que constituem o sinal composto THOMSON LIFE e entendeu, por conseguinte, que o elemento coincidente LIFE não era susceptível de caracterizar a impressão de conjunto do sinal.

17. Resulta da decisão de reenvio e das observações submetidas ao Tribunal de Justiça que essa decisão assentou na *Prägetheorie*, desenvolvida pelo Bundesgerichtshof e resumida nos n.ºs 8 e 9 *supra*. O órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se essa doutrina é conforme às disposições da directiva.

18. A título preliminar, devo dizer que não estou convencido de que uma doutrina específica, que contém um conjunto de regras formais a aplicar automaticamente em certos casos, corresponde sempre, ou necessariamente, a uma abordagem útil para estabelecer a decisão a tomar face a um determinado conflito de marcas. Na minha opinião, os princípios que o Tribunal de Justiça já enunciou nas suas várias decisões sobre as disposições relevantes da directiva, os artigos 4.º, n.º 1, alínea b), e 5.º, n.º 1, alínea b)⁵, fornecem um quadro conceptual

4 — V. acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191).

5 — Os termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva, que refere os motivos com base nos quais o pedido de registo de uma marca poderá ser recusado ou, tendo sido efectuado, declarado nulo, são substancialmente idênticos aos utilizados no artigo 5.º, n.º 1, alínea b). A interpretação pelo Tribunal de Justiça do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), também deve, consequentemente, aplicar-se ao artigo 5.º, n.º 1, alínea b): v. acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 2000, Marca Mode (C-425/98, Colect., p. I-4861, n.ºs 26 a 28).

suficiente para a resolução de tais conflitos. O recurso a uma resposta doutrinal parece-me comportar o risco de os órgãos jurisdicionais nacionais poderem perder de vista os critérios essenciais no que toca à semelhança e à confusão previstos pelo legislador comunitário e desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça. No entanto, sempre que uma doutrina se limite a oferecer uma orientação relevante sobre o modo de aplicar esses critérios essenciais em determinada área ou a categorias de marcas específicas, considero que poderá ser útil desde que o órgão jurisdicional nacional tenha sempre em mente que, em última análise, deverá assegurar a aplicação a uma dada situação dos princípios enunciados pelo Tribunal de Justiça.

19. Dito isto, examinemos agora estes princípios.

20. O décimo considerando da directiva refere 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, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados [...]». O Tribunal de Justiça já declarou que o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço⁶. Compete ao

órgão jurisdicional nacional verificar se existe um risco de confusão⁷.

21. A semelhança das marcas em questão constitui, assim, uma condição necessária, mas não suficiente, para se apreciar a existência de um risco de confusão: o órgão jurisdicional nacional também deve apreciar vários outros factores sobre os quais o Tribunal de Justiça já ofereceu orientação.

22. Está, portanto, assente que existe uma certa interdependência entre os factores tomados em conta na apreciação global do risco de confusão, nomeadamente, a semelhança entre a marca e o sinal e a semelhança dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente⁸.

23. Além disso, o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior, quer intrinsecamente, quer graças à notoriedade de que ela goza junto do público, se reconhece como importante⁹. Cabe ao órgão jurisdicional nacional determinar o carácter distintivo de uma marca;

7 — Acórdão Marca Mode, já referido na nota 5, n.º 39.

8 — V. acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon Kabushiki Kaisha (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 17).

9 — Acórdão SABEL, já referido na nota 4, n.º 24.

6 — Acórdão SABEL, já referido na nota 4, n.º 22.

para tal, esse órgão jurisdicional 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 empresas¹⁰.

24. Acresce que resulta da referência à existência de um risco de confusão «no espírito do público» no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva que a percepção que o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa tem das marcas desempenha um 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 particularidades¹¹. É suposto que o consumidor médio da categoria de produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. 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 delas 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 causa¹².

25. Extraíndo o ensinamento destes princípios, pode-se dizer que, num caso como o presente, o órgão jurisdicional nacional deve, na sua apreciação global do risco de confusão, ter em mente que i) quando os produtos a que se destinam as marcas são idênticos, como no caso em apreço, uma menor semelhança entre as marcas poderá dar lugar a um risco de confusão, mas ii) quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior, tanto mais elevado será o risco de confusão, de forma que no caso de LIFE, que é descrita pelo órgão jurisdicional nacional como tendo uma «força distintiva normal», o risco de confusão não poderá ser elevado. O órgão jurisdicional nacional deverá ter em conta que o consumidor médio tende a apreender a marca composta como um todo, em vez de analisar as suas particularidades. No presente processo, o nível de atenção do consumidor médio relativamente à marca tenderá a ser menos elevado à luz do facto (apurado pelos órgãos jurisdicionais nacionais) de que no sector dos aparelhos electrónicos de entretenimento, como nos sectores mencionados no n.º 9 *supra*, o consumidor médio atribui particular importância à denominação do fabricante. Neste contexto, o órgão jurisdicional nacional deve determinar se, efectivamente, a marca e o sinal são suficientemente semelhantes de forma a existir um risco de confusão.

26. Quanto a esta questão, a apreciação da semelhança pelo órgão jurisdicional nacional deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, em

10 — V. acórdão de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 22).

11 — Acórdão *SABEL*, já referido na nota 4, n.º 23.

12 — Acórdão *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, já referido na nota 10, n.º 26.

especial, aos seus elementos distintivos e dominantes¹³. 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 comercializados¹⁴.

27. O Tribunal de Justiça ainda não teve ocasião de se pronunciar directamente sobre os critérios aplicáveis para especificamente determinar se uma marca composta que inclui uma denominação comercial seguida de uma marca mais antiga constituída por uma única palavra é semelhante a essa marca anterior na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva. No entanto, negou provimento, por meio de despacho fundamentado, ao recurso interposto do acórdão do Tribunal de Primeira Instância Matratzen Concord/IHMI¹⁵ que se referia a esta questão. O processo respeitava ao artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária¹⁶, cujas disposições são essencialmente idênticas às do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva

28. O Tribunal de Primeira Instância, aplicando a jurisprudência resumida nos n.ºs 20, 22 e 24 *supra*¹⁷, teceu na sua decisão as seguintes considerações:

«[...] uma marca complexa só pode ser considerada semelhante a outra marca, idêntica ou semelhante a uma das componentes da marca complexa, se essa componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. É o que acontece quando tal componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na memória, de tal forma que todas as outras componentes são negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida.

Importa precisar que esta interpretação não equivale a ter em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Pelo contrário, essa comparação deve ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto. Todavia, tal não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes.

13 — Acórdão SABEL, já referido na nota 4, n.º 23.

14 — Acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido na nota 12, n.º 27.

15 — V. processo de 23 de Outubro de 2002 (T-6/01, Colect., p. II-4335). Está actualmente pendente no Tribunal de Justiça um pedido de decisão prejudicial apresentado pela Audiencia Provincial, de Barcelona, referente a questão diversa, suscitada em autos pendentes nesse tribunal que respeitam às mesmas marcas (processo C-421/04, Matratzen Concord).

16 — Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

17 — V. n.ºs 24 a 26 do acórdão.

Quanto à apreciação do carácter dominante de uma ou de várias componentes determinadas de uma marca complexa, há que ter em conta, designadamente, as qualidades intrínsecas de cada componente e compará-las com as das outras componentes. Além disso, e a título acessório, pode ser tida em conta a posição relativa das diferentes componentes na configuração da marca complexa»¹⁸.

29. O Tribunal de Primeira Instância realizou, de seguida, uma apreciação dos diferentes elementos do sinal composto em questão nesse processo (MATRATZEN MARKT CONCORD), considerando, nomeadamente, o grau de carácter distintivo possuído por cada elemento e o facto de cada elemento possuir uma posição dominante ou marginal no interior do sinal composto¹⁹. Concluiu que a marca composta era suficientemente semelhante à marca MATRATZEN de forma a existir um risco de confusão, uma vez que os produtos a que se destinam as marcas eram em parte idênticos e em parte muito semelhantes²⁰.

30. O titular da marca composta interpôs recurso para o Tribunal de Justiça, invocando, designadamente, que o Tribunal de Primeira Instância, ao interpretar o conceito

de semelhança, não satisfaz o requisito enunciado na jurisprudência do Tribunal de Justiça no sentido de que o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço.

31. Na sua decisão que negou provimento ao recurso, remetendo para a sua jurisprudência anterior, o Tribunal de Justiça concluiu que o Tribunal de Primeira Instância, ao decidir que as marcas eram semelhantes, não cometeu um erro de direito na interpretação que fez do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária²¹. O Tribunal de Justiça concluiu, em especial:

«Com efeito, o Tribunal [de Primeira Instância] precisou, com razão, no n.º 34 do acórdão recorrido, que a apreciação da semelhança entre duas marcas não consiste em ter em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e em compará-la com outra marca, sendo necessário, pelo contrário, operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto. Decidiu também que isso não impede que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca

18 — N.ºs 33 a 35.

19 — N.ºs 38 a 43.

20 — N.ºs 44 a 48.

21 — Despacho do Tribunal de Justiça de 28 de Abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI (C-3/03 P, Colect., p. I-3657).

complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes.

Além disso, [...] o Tribunal [de Primeira Instância], a fim de determinar se as duas marcas são semelhantes do ponto de vista do público pertinente, consagrou uma parte considerável do seu raciocínio à apreciação dos seus elementos distintivos e dominantes, bem como do risco de confusão no espírito do público, risco que apreciou globalmente ao ter em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço»²².

32. O Tribunal de Justiça negou, consequentemente, provimento ao recurso por ser manifestamente infundado.

33. Verifica-se, portanto, que o Tribunal de Justiça subscreveu uma abordagem semelhante à da *Prägetheorie*, que consiste essencialmente na comparação da impressão de conjunto produzida pelas duas marcas em conflito, quando uma delas seja componente da outra. O que, a meu ver, é perfeitamente compreensível, uma vez que tal abordagem pode ser entendida como a aplicação a um determinado tipo de situações dos princípios contidos na jurisprudência anterior do Tribunal de Justiça. Essa jurisprudência, recorde-se, exige uma apreciação global

baseada na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes²³. A afirmação do Tribunal de Justiça no despacho *Matratzen* de que a impressão de conjunto de uma marca composta pode, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes reflecte essa exigência. A medida em que a impressão de conjunto pode ser assim dominada constitui matéria de facto a ser apreciada pelo órgão jurisdicional nacional.

34. O Tribunal de Primeira Instância proferiu recentemente um acórdão noutro processo que poderá ser considerado análogo ao presente. No processo *Reemark/IHMI*²⁴, a questão que se colocava era a de saber se a marca nominativa alemã *WEST* era susceptível de ser confundida com a marca comunitária pedida *WESTLIFE*, destinada a produtos e serviços idênticos ou semelhantes. A Divisão de Oposição do *IHMI*²⁵ rejeitou o pedido de registo da marca mais recente, essencialmente com o fundamento de que as marcas eram semelhantes e podiam ser confundidas. Essa decisão foi anulada pela Segunda Câmara de Recurso do *IHMI*, que considerou que os sinais em

23 — Acórdão *SABEL*, já referido na nota 4, n.º 23.

24 — Processo de 4 de Maio de 2005 (T-22/04, Colect., p. I-0000).

25 — Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).

conflito eram pouco semelhantes do ponto de vista fonético e visual e tinham apenas uma certa semelhança conceptual, que as diferenças entre elas eram suficientemente significativas para que pudessem coexistir no mercado e, portanto, que não existia qualquer risco de confusão.

diu, em conformidade, que existia um risco de confusão entre as duas marcas²⁶.

35. No processo de recurso, o Tribunal de Primeira Instância considerou que as marcas em conflito eram semelhantes, em certa medida, no plano fonético e, em particular, no plano conceptual e que a única diferença visual consistia no facto de que um sinal continha um elemento suplementar acrescentado ao primeiro. Este Tribunal afirmou que a circunstância de a marca WESTLIFE ser constituída exclusivamente pela marca anterior WEST, à qual foi acrescentada outra palavra, «LIFE», constituía um indício da semelhança entre as duas marcas. Concluiu que a existência da marca anterior WEST era susceptível de ter criado uma associação no espírito do público pertinente entre este termo e os produtos comercializados pelo seu titular, pelo que havia o risco de que qualquer nova marca constituída por «WEST» combinada com outra palavra fosse entendida como uma variante da marca anterior. Por conseguinte, o público pertinente poderia pensar que a origem dos produtos e serviços comercializados sob a marca WESTLIFE era a mesma que a dos produtos e serviços comercializados sob a marca WEST ou, pelo menos, que existia uma relação económica entre as sociedades ou empresas que os comercializavam. Deci-

36. Importa recordar que o Tribunal de Primeira Instância, ao decidir de um recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI, actua com base numa competência jurisdicional distinta da do Tribunal de Justiça quando se pronuncia sobre um pedido prejudicial nos termos do artigo 234.º CE. O Tribunal de Primeira Instância revê a aplicação a determinados factos, pela Câmara de Recurso, dos princípios jurídicos consagrados. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça responde a uma questão de direito; o órgão jurisdicional nacional *a quo* aplicará seguidamente os princípios enunciados pelo Tribunal de Justiça para a decisão da causa que lhe foi submetida. Cabe ao órgão jurisdicional nacional apurar os factos. O contraste entre o contexto jurisdicional em que actuam os dois tribunais é orientado pelo facto de uma decisão a título prejudicial proferida pelo Tribunal de Justiça dever revestir um alcance absolutamente geral, para que possa ser aplicada em toda a Comunidade; é, pois, desejável — ou até essencial — evitar decisões individualizadas, com uma grande especificidade. Este é, talvez, especialmente o caso no domínio das marcas, em que a decisão num determinado processo pode em grande parte decorrer da sua matriz factual específica, que abrange o contexto linguístico, o mercado relevante e os consumidores e as normas e expectativas culturais.

26 — N.ºs 39, 40, 42 e 43.

37. No presente processo, não se poderá, no meu entender, partir do pressuposto, pelo facto de o Tribunal de Primeira Instância ter considerado que as marcas WESTLIFE e WEST eram semelhantes e podiam ser confundidas no contexto factual que lhe foi submetido, de que as marcas THOMSON LIFE e LIFE são necessariamente semelhantes e podem ser confundidas no caso em apreço, num contexto factual diverso. Conforme anteriormente referido, cabe ao órgão jurisdicional de reenvio aplicar os princípios enunciados pelo Tribunal de Justiça na sua jurisprudência sobre a directiva em matéria de marcas e determinar se, à luz dos factos que lhe foram presentes, essas duas marcas são semelhantes e podem ser confundidas.

38. Aquele órgão jurisdicional deve, consequentemente, determinar se as duas marcas são suficientemente semelhantes de forma a existir um risco de confusão, tendo em conta os diferentes factores identificados pelo Tribunal de Justiça, nomeadamente o grau de semelhança dos produtos ou serviços, por um lado, e das marcas, por outro, e o grau de carácter distintivo da marca anterior.

39. No que respeita, em especial, à questão de saber se uma marca composta e um sinal constituído por um elemento daquela são suficientemente semelhantes de forma a existir um risco de confusão, a apreciação

do órgão jurisdicional nacional deve basear-se na impressão de conjunto produzida por cada marca, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes, à natureza do público em causa, à categoria de produtos ou serviços em causa e às condições em que são comercializados. No contexto do presente processo considerado à luz destes princípios, limitar-me-ei a observar que a palavra 'LIFE' não parece, à primeira vista, ser especialmente dominante ou distintiva enquanto elemento da marca composta em questão, mas saliento que cabe ao órgão jurisdicional nacional decidir sobre essa questão.

40. Por último, mencionarei a preocupação referida pelo órgão jurisdicional de reenvio no presente processo no sentido de que se poderá considerar injusto que um terceiro possa usurpar um sinal anterior, acrescentando-lhe uma denominação comercial. Parece-me manifesto que tais preocupações não devem ser abordadas no âmbito do direito das marcas, mas no contexto das legislações nacionais em matéria de concorrência desleal. O sexto considerando da directiva refere que esta «não exclui a aplicação às marcas de disposições do direito dos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito de marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores».

Conclusão

41. Consequentemente, concluo propondo que a questão submetida pelo Oberlandesgericht, Düsseldorf, seja respondida do seguinte modo:

«Para determinar se um sinal nominativo ou um sinal nominativo/figurativo composto que inclui uma denominação comercial seguida de uma marca mais antiga, que é constituída por uma única palavra com ‘um carácter distintivo normal’ e que, embora não forme ou molde a impressão de conjunto do sinal composto, conserva uma posição distintiva autónoma, é suficientemente semelhante à marca anterior, de forma a existir um risco de confusão no espírito do público 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, o órgão jurisdicional nacional deve basear a sua apreciação na impressão de conjunto produzida por cada uma das marcas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes, à natureza do público em causa, à categoria de produtos ou serviços em causa e às condições em que são comercializados.»