

MEDION

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)
6 de Outubro de 2005 *

No processo C-120/04,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo l'Oberlandesgericht (Alemanha), por decisão de 17 de Fevereiro de 2004, entrado no Tribunal de Justiça em 5 de Março de 2004, no processo

Medion AG

contra

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: C. W. A. Timmermans, presidente de secção, C. Gulmann (relator),
R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, juízes,

* Língua do processo: alemão.

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: K. Sztranc, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 14 de Abril de 2005,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Medion AG, por P.-M. Weisse, Rechtsanwalt, e T. Becker, Patentanwalt,
- em representação da Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, por W. Kellenter, Rechtsanwalt,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por T. Jürgensen e N. B. Rasmussen, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 9 de Junho de 2005,

profere o presente

Acórdão

- ¹ O presente pedido de decisão prejudicial diz respeito à 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 Este pedido foi apresentado no quadro de um litígio que opõe a Medion AG (a seguir «Medion») à Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (a seguir «Thomson») a respeito da utilização pela Thomson, no sinal composto «THOMSON LIFE», da marca registada LIFE, de que a Medion é titular.

Quadro jurídico

- 3 O décimo considerando da directiva, relativo à protecção conferida pela marca, enuncia:

«[...] a protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; [...] a protecção é igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; [...] é indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão; [...] o risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados, constitui a condição específica da protecção [...]».

- 4 O artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva dispõe o seguinte:

«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 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.»

- 5 Esta disposição foi transposta para o direito alemão pelo § 14, segundo parágrafo, ponto 2, da lei sobre a protecção das marcas e de outros sinais distintivos (Markengesetz), de 25 de Outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082).

Litígio no processo principal e questão prejudicial

- 6 A Medion é titular, na Alemanha, da marca LIFE, registada em 29 de Agosto de 1998, para aparelhos electrónicos de entretenimento. Realiza, no domínio do fabrico e da comercialização desses produtos, um volume de negócios anual de vários milhares de milhão de euros.
- 7 A Thomson pertence a um dos principais grupos mundiais do sector da electrónica de entretenimento. Comercializa alguns dos seus produtos sob a denominação «THOMSON LIFE».
- 8 Em Julho de 2002, a Medion submeteu ao Landgericht Düsseldorf uma acção por violação do direito à marca. A Medion pedia que a Thomson fosse proibida de utilizar o sinal «THOMSON LIFE» para designar certos aparelhos electrónicos de entretenimento.

- 9 O Landgericht Düsseldorf julgou a acção improcedente, por entender que não existia risco de confusão com a marca LIFE.
- 10 A Medion interpôs recurso para o Oberlandesgericht Düsseldorf. Pede a este órgão jurisdicional que proíba a Thomson de utilizar o sinal «THOMSON LIFE» para televisores, leitores de cassetes, leitores de discos compactos e aparelhos de alta-fidelidade.
- 11 O órgão jurisdicional de reenvio sublinha que a solução do litígio depende da questão de saber se existe risco de confusão, na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, entre a marca LIFE e o sinal composto «THOMSON LIFE».
- 12 Alega que, segundo a actual jurisprudência do Bundesgerichtshof, inspirada numa teoria denominada «Prägetheorie» (teoria da impressão de conjunto), a apreciação da semelhança do sinal impugnado deve basear-se na impressão de conjunto de cada um dos dois sinais e deve procurar determinar se, na impressão de conjunto, a parte idêntica caracteriza o sinal composto de maneira a que os outros elementos passem em larga medida para segundo plano. Não existe risco de confusão se o elemento idêntico contribuir apenas para criar a impressão de conjunto do sinal. É pouco importante que a marca em causa tenha conservado uma posição distintiva («Kennzeichnende Stellung») autónoma no sinal composto.
- 13 Segundo o Oberlandesgericht, no sector dos produtos em causa no litígio que lhe foi submetido, é habitual, para efeitos de denominação, colocar em primeiro plano o nome do fabricante. Mais precisamente, no caso do processo principal, o nome do fabricante «THOMSON» contribui de maneira essencial para a impressão de conjunto do sinal «THOMSON LIFE». O poder distintivo normal associado ao elemento «LIFE» não é suficiente para se excluir que o nome do fabricante «THOMSON» contribui para criar a impressão de conjunto do sinal.

- 14 Todavia, o órgão jurisdicional de reenvio refere que a actual jurisprudência do Bundesgerichtshof não é pacífica. Parte da doutrina sustenta uma tese diferente. De resto, esta última corresponde à antiga jurisprudência do mesmo Bundesgerichtshof, segundo a qual se deve admitir que existe risco de confusão quando a parte idêntica possui uma posição distintiva autónoma no sinal impugnado, não se dilui neste sinal e não passa para segundo plano a ponto de se tornar inapta para permitir recordar a marca registada.
- 15 O Oberlandesgericht alega que, se esta tese fosse aplicada no caso do processo principal, haveria que admitir a existência de um risco de confusão, uma vez que a marca LIFE conserva uma posição distintiva autónoma no sinal «THOMSON LIFE».
- 16 O órgão jurisdicional de reenvio interroga-se em que medida é possível, na aplicação do critério baseado na impressão de conjunto produzida pelos sinais, impedir que um terceiro se aproprie de uma marca registada acrescentando-lhe a denominação da sua empresa.
- 17 Neste contexto, o Oberlandesgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«O artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da [directiva] deve ser interpretado no sentido de que existe, no espírito do público, o risco de confusão — no caso de identidade de produtos ou serviços abrangidos pelos sinais em causa — quando uma marca nominativa mais antiga, com carácter distintivo normal, é retomada num sinal nominativo composto, mais recente, pertencente a um terceiro ou num sinal nominativo/figurativo também pertencente a este último, caracterizado por elementos nominativos, de maneira que a marca mais antiga é precedida da denominação da empresa do terceiro e que não cria, por si só, a impressão de conjunto do sinal composto, mantém no entanto neste uma posição distintiva autónoma?»

Quanto à questão prejudicial

- 18 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva deve ser interpretado no sentido de que pode existir um risco de confusão no espírito do público, em caso de identidade de produtos ou de serviços, quando o sinal impugnado seja constituído pela justaposição, por um lado, da denominação da empresa do terceiro e, por outro, da marca registada, dotada de poder distintivo normal, mantendo esta última nesse sinal composto uma posição distintiva autónoma, sem criar, por si só, a impressão de conjunto do mesmo.

Observações apresentadas ao Tribunal

- 19 A Medion e a Comissão das Comunidades Europeias propõem que se responda afirmativamente à questão submetida.
- 20 A Medion contesta a «Prägetheorie». Esta permite usurpar uma marca registada mediante a simples junção do nome de um fabricante. Este tipo de utilização prejudica a função indicativa da origem dos produtos.
- 21 A Comissão alega que, nas circunstâncias como as do processo principal, os dois termos utilizados no sinal composto são equivalentes. O termo «LIFE» não desempenha um papel meramente secundário. Deste modo, na medida em que a denominação «THOMSON» não cria exclusivamente a impressão de conjunto, o sinal composto e a marca registada são semelhantes na acepção do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva. Por conseguinte, pode admitir-se a existência de um risco de confusão, tanto mais que as duas empresas oferecem produtos idênticos.

- 22 A Thomson propõe que se responda negativamente à questão submetida. Defende uma interpretação da directiva consentânea com a «Prägetheorie». O sinal impugnado no processo principal não pode ser confundido com a marca da Medion, uma vez que comporta o elemento «THOMSON», nome do fabricante, que apresenta a mesma importância que o outro elemento componente. O termo «LIFE» serve apenas para designar determinados produtos da gama comercializada. Em qualquer caso, está excluído que o elemento «LIFE» domine a impressão de conjunto que ressalta da denominação «THOMSON LIFE».

Resposta do Tribunal

- 23 A função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v., nomeadamente, acórdãos de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28, e de 29 de Abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Colect., p. I-5791, n.º 20).
- 24 O décimo considerando da directiva sublinha que a protecção conferida pela marca registada tem por objectivo garantir a função de origem da marca e que, em caso de identidade ou de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços, o risco de confusão constitui a condição específica da protecção.
- 25 Assim, o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva só é aplicável se, dada a identidade ou a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados, existir um risco de confusão no espírito do público.

- 26 Constitui um risco de confusão na aceção desta disposição 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., nomeadamente, acórdão de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17).
- 27 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. acórdãos de 11 de Novembro de 1997, *SABEL*, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, já referido, n.º 18, e de 22 de Junho de 2000, *Marca Mode*, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40, bem como, a propósito do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), redigido em termos essencialmente idênticos aos do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva, despacho de 28 de Abril de 2004, *Matratzen Concord/IHMI*, C-3/93 P, Colect., p. I-3657, n.º 28].
- 28 A 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. A percepção das marcas que tem o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., nomeadamente, acórdãos já referidos *SABEL*, n.º 23, e *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, n.º 25, bem como despacho *Matratzen Concord/IHMI*, já referido, n.º 29).
- 29 No quadro do exame da existência de um risco de confusão, a apreciação da semelhança entre duas marcas não consiste em ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e em compará-lo com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes (v. despacho *Matratzen Concord/IHMI*, já referido, n.º 32).

- 30 Todavia, fora dos casos habituais em que o consumidor médio apreende uma marca como um todo, e não obstante a circunstância de a impressão de conjunto poder ser dominada por um ou vários componentes de uma marca complexa, não está de modo algum excluído que, num caso especial, uma marca anterior, utilizada por um terceiro num sinal composto que compreenda a denominação da empresa desse terceiro, possa conservar uma posição distintiva autónoma no sinal composto, sem por isso constituir o seu elemento dominante.
- 31 Numa hipótese desta natureza, a impressão de conjunto produzida pelo sinal composto pode conduzir o público a crer que os produtos ou serviços em causa provêm, no mínimo, de empresas ligadas economicamente, caso em que se deve considerar que existe um risco de confusão.
- 32 A constatação da existência de um risco de confusão não pode ser subordinada à condição de a impressão de conjunto produzida pelo sinal composto ser dominada pela parte deste constituída pela marca anterior.
- 33 Se fosse exigida tal condição, o titular da marca anterior ficaria privado do direito exclusivo conferido pelo artigo 5.º, n.º 1, da directiva, apesar de essa marca conservar no sinal composto uma posição distintiva autónoma, mas de essa posição não ser dominante.
- 34 Seria esse o caso, por exemplo, quando o titular de uma marca de reputação utilizasse um sinal composto, justapondo essa marca a uma marca anterior ela própria não conhecida. O mesmo aconteceria no caso de o sinal composto ser constituído por essa marca anterior e um nome comercial. Efectivamente, nestes casos, a impressão de conjunto seria, a maior parte das vezes, dominada pela marca de reputação ou pelo nome comercial de reputação, incluídos no sinal composto.

- 35 Assim, contrariamente à intenção do legislador comunitário expressa no décimo considerando da directiva, a protecção da função de origem da marca anterior não seria assegurada, embora essa marca tivesse conservado uma posição distintiva autónoma no sinal composto.
- 36 Por conseguinte, deve admitir-se que, para efeitos da constatação de um risco de confusão, basta que, dada a posição distintiva autónoma conservada pela marca anterior, o público atribua igualmente ao titular dessa marca a origem dos produtos ou dos serviços abrangidos pelo sinal composto.
- 37 Deve, portanto, responder-se à questão submetida que o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da directiva deve ser interpretado no sentido de que pode existir um risco de confusão no espírito do público, em caso de identidade de produtos ou de serviços, quando o sinal impugnado é constituído pela justaposição, por um lado, da denominação da empresa do terceiro e, por outro, da marca registada, dotada de poder distintivo normal, e esta, sem criar, por si só, a impressão de conjunto do sinal composto, mantém neste último uma posição distintiva autónoma.

Quanto às despesas

- 38 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza carácter de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:

O 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, deve ser interpretado no sentido de que pode existir um risco de confusão no espírito do público, em caso de identidade de produtos ou de serviços, quando o sinal impugnado é constituído pela justaposição, por um lado, da denominação da empresa do terceiro e, por outro, da marca registada, dotada de poder distintivo normal, e esta, sem criar, por si só, a impressão de conjunto do sinal composto, mantém neste último uma posição distintiva autónoma.

Assinaturas.