

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Imprensa e Informação

COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 37/08

12 de Junho de 2008

Acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-533/06

O2 Holdings Limited e O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited

A O2 NÃO PODE INVOCAR OS SEUS DIREITOS DE MARCA PARA PROIBIR O USO DE UM SINAL SEMELHANTE NUMA PUBLICIDADE COMPARATIVA DA HUTCHISON 3G

O direito de marca não permite opor-se à utilização de um sinal idêntico ou semelhante a uma marca numa publicidade comparativa se, no espírito do consumidor, não houver risco de confusão entre o anunciante e o titular da marca ou entre as marcas, bens ou serviços do anunciante e os do titular da marca

Segundo a directiva comunitária sobre as marcas ¹, o titular de uma marca pode proibir o uso, na vida comercial, de um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos e o uso de um sinal semelhante à marca se existir risco de confusão que inclua o risco de associação entre o sinal e a marca.

A directiva comunitária sobre a publicidade comparativa ² prevê a licitude de uma publicidade comparativa em certas condições, entre outras, a de que não seja enganosa, não crie confusão no mercado entre o anunciante e um concorrente ou entre marcas, não desacredite ou denigra uma marca e não tire proveito indevido de uma marca.

Para promover os seus serviços de telefonia móvel, a O2 utiliza imagens de bolhas de vários tipos e é titular de duas marcas nacionais britânicas consistentes numa imagem estática de bolhas.

Em 2004, a Hutchison 3G «H3G», concorrente da O2 que comercializa os seus serviços sob o sinal «3» lançou uma campanha publicitária para o seu serviço pré-pago chamado «Threepay». Para esse efeito, mandou difundir na televisão uma publicidade na qual comparava o preço dos seus serviços com os propostos pela O2. Essa publicidade tinha início com a utilização do nome «O2» e de imagens de bolhas a preto e branco em movimento, prosseguindo depois com imagens

¹ 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)

² Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa (JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55), conforme alterada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de Outubro de 1997 (JO L 290, p. 18)

de «Threepay» e de «3», bem como com uma mensagem indicando que os serviços da H3G eram, de uma forma específica, mais baratos.

A O2 propôs na High Court uma acção por contrafacção das suas marcas relativas às bolhas, admitindo embora que a comparação dos preços efectuada na publicidade era exacta e que a publicidade não era enganosa. Essa acção foi julgada improcedente. Por isso, a O2 interpôs recurso desse acórdão para a Court of Appeal, que perguntou ao Tribunal de Justiça se um titular de uma marca pode proibir o uso de um sinal idêntico ou semelhante à sua marca numa publicidade comparativa que não provoca risco de confusão entre o anunciante e um concorrente ou entre as marcas, bens ou serviços do anunciante e os de um concorrente.

A título preliminar o Tribunal de Justiça explica a interacção entre a directiva sobre as marcas e a directiva sobre a publicidade comparativa. Considera que a utilização de um sinal idêntico ou semelhante à marca de um concorrente numa publicidade comparativa para efeitos de identificar os produtos ou serviços é susceptível de ser proibida por força da directiva sobre as marcas. Todavia, o Tribunal de Justiça observa que o legislador teve a intenção de incentivar a publicidade comparativa e, para esse efeito, limitar, em certa medida, o direito conferido pela marca.

Para conciliar a protecção das marcas e a utilização da publicidade comparativa, o Tribunal de Justiça declara que o titular de uma marca não pode proibir o uso, por terceiro, numa publicidade comparativa que preenche todos os requisitos de licitude, de um sinal idêntico ou semelhante à sua marca. Todavia, quando exista um risco de confusão entre o anunciante e um concorrente ou entre as marcas, bens ou serviços do anunciante e os de um concorrente, a publicidade não preenche todos os requisitos de licitude previstos na directiva sobre a publicidade comparativa e o titular da marca pode proibir o uso de um sinal idêntico ou semelhante à sua marca.

Em resposta à questão submetida pela Court of Appeal, o Tribunal de Justiça lembra que um titular de uma marca pode proibir o uso de um sinal semelhante à sua marca, quando estiverem preenchidos **quatro requisitos**: esse uso deve ocorrer na vida comercial; deve ser feito sem o consentimento do titular da marca; deve ser feito para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada; e deve lesar ou ser susceptível de lesar a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços, devido a um risco de confusão no espírito do público. O Tribunal de Justiça observa que os três primeiros requisitos estão preenchidos no processo principal. Em contrapartida, observa que, segundo concluiu o próprio órgão jurisdicional de reenvio, **o uso pela H3G de imagens de bolhas semelhantes às marcas não criou um risco de confusão no espírito dos consumidores**. Com efeito, a publicidade, no seu todo, não era enganosa e, em especial, não sugeria que houvesse qualquer ligação comercial entre a O2 e a H3G. **Por conseguinte, não está preenchido o quarto requisito no processo principal.**

Nestas condições, o Tribunal de Justiça declara que **o titular de uma marca não pode invocar os seus direitos de marca para proibir o uso** por um terceiro, **numa publicidade comparativa, de um sinal semelhante** a essa marca para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca foi registada, **quando esse uso não cria, no espírito do público, um risco de confusão.**

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

Línguas disponíveis: CS ES DE EN EL FR HU IT PT SK

O texto integral do acórdão encontra-se na página Internet do Tribunal de Justiça
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PT&Submit=rechercher&numaff=C-533/06>
Pode ser geralmente consultado a partir das 12 horas CET do dia da prolação do acórdão.

Para mais informações, contactar Agnès Lopez Gay
Tel: (00352) 4303 3667 Fax: (00352) 4303 2668