

# O ALCANCE DO LIMITE AO DIREITO CONFERIDO AO TITULAR DA MARCA DECORRENTE DO USO REFERENCIAL DAQUELE SINAL: COMENTÁRIO DO ACÓRDÃO DO TJUE, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, PROFERIDO NO PROC. C-361/22, NO CASO «ZARA»

## THE EXTENT OF THE LIMIT TO THE RIGHT CONFERRED ON THE TRADE MARK OWNER AS A RESULT OF THE REFERENTIAL USE OF THAT SIGN: COMMENT ON THE CJEU RULING OF 11 JANUARY 2024 IN CASE C-361/22, «ZARA» CASE

Maria Miguel CARVALHO\*

### RESUMO

No presente comentário analisa-se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no caso «Zara», relativo ao uso referencial da marca. Incide-se, em especial, na apreciação da alteração legislativa registada no Direito Europeu de Marcas neste ponto relativamente à solução que se encontrava consagrada na anterior Diretiva de Marcas, que ampliou a referida previsão normativa.

Para o completo enquadramento da norma legal são ainda referidos, brevemente, os requisitos da violação da marca, por um lado e a compatibilização da tutela da marca de prestígio com o pressuposto do limite decorrente do uso referencial da marca —a conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial ou comercial—, por outro.

**Palavras-chave:** Violação da marca; uso referencial da marca; Diretiva de Marcas.

### ABSTRACT

In this commentary we analyse the decision handed down by the Court of Justice of the European Union in the «Zara» case, concerning the referential use of the trade mark. It focuses, in particular, on the assessment of the legislative change in European Trademark Law on this point in relation to the solution enshrined in the previous Trade Mark Directive, which extended the aforementioned normative provision.

\* Professora Associada com Agregação da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigadora integrada do Centro de Investigação em Justiça e Governação (JusGov). Endereço de email: [mmiguel@direito.uminho.pt](mailto:mmiguel@direito.uminho.pt).

*Fecha de recepção: 11 de abril de 2025 // Fecha de aceptación: 11 de abril de 2025*

In order to provide a complete framework for the legal rule, the requirements for trade mark infringement are also briefly mentioned, as well as the compatibility of the protection of the trade mark with a reputation with the assumption of the limit arising from the referential use of the trade mark —use in accordance with honest practices in industrial or commercial matters—.

**Keywords:** Trade mark infringement; referential use of the trade mark; Trade Mark Directive.

**SUMÁRIO:** I. INTRODUÇÃO. II. BREVE RESUMO DO CASO «ZARA». III. A VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA E OS LIMITES AOS DIREITOS CONFERIDOS AO TITULAR DA MARCA. 1. A violação do direito de marca. 1.1. *O uso na vida comercial.* 1.2. *O uso típico da marca e a violação das suas funções* 2. Os limites ao direito exclusivo conferido ao titular da marca 2.1. *O uso referencial da marca.* 2.2. *A conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial* IV. BIBLIOGRAFIA.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION. II. BRIEF SUMMARY OF THE «ZARA» CASE. III. INFRINGEMENT OF TRADE MARK RIGHTS AND THE LIMITS TO THE RIGHTS CONFERRED TO THE TRADE MARK OWNER. 1. Infringement of trade mark rights. 1.1. *Use in the course of trade.* 1.2. *Typical use of the trade mark and violation of its functions.* 2. Limits to the exclusive right conferred to the trade mark owner 2.1. *Referential use of the trade mark.* 2.2. Use in accordance with honest practices in industrial or commercial matters. IV. BIBLIOGRAPHY.

## I. INTRODUÇÃO

O Acórdão, de 11 de janeiro de 2024, do TJUE, proferido no proc. C-361/22, no caso «Zara»<sup>1</sup>, objeto deste breve comentário, aborda uma importante matéria do Direito de Marcas: os limites ao direito exclusivo concedido, pelo registo, ao titular da marca e, em particular, o chamado uso referencial, matéria que foi objeto de apreciação pelo Tribunal do Luxemburgo em duas decisões, em 2024, no curto espaço de quinze dias<sup>2</sup>.

Em particular, no caso «Zara» foi analisada uma significativa alteração legislativa no Direito Europeu de Marcas, com impacto ao nível da legislação nacional dos Estados-membros (implicada pela transposição da Diretiva de Marcas) e no Regulamento sobre a Marca da União Europeia<sup>3</sup>, mas também na desejável conciliação dos interesses fundamentais da proteção dos direitos de marca com os da liberdade de iniciativa económica<sup>4</sup>.

No caso em apreço estava em causa, fundamentalmente, a interpretação dos arts. 6.º e 14.º, da Diretiva que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas – respetivamente da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008 [DM-08]<sup>5</sup>, vigente à data dos factos, e da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de

<sup>1</sup> O texto integral deste acórdão consta do seguinte identificador: ECLI:EU:C:2024:17.

<sup>2</sup> A outra decisão encontra-se no Acórdão, de 25 de janeiro de 2024, do TJUE, proferido no proc. C-334/22, no caso «Audi» (ECLI:EU:C:2024:76), que já tivemos oportunidade de analisar (cfr. CARVALHO (2024), págs 235-252).

<sup>3</sup> Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação), *JO L* 154 de 16.6.2017, págs. 1-99.

<sup>4</sup> Destacando igualmente a importância desta questão, mas acentuando a conciliação com as liberdades asseguradas pelo TFUE, cfr. SZPUNAR, Maciej, Conclusões apresentadas no caso em análise, em 7 de setembro de 2023 (ECLI:EU:C:2023:653), n.ºs 6 a 8.

<sup>5</sup> *JO L* 299, de 8.11.2008, págs. 25–33. A DM-08 revogou e substituiu a Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de

16 de dezembro de 2015 [DM]<sup>6</sup>, entretanto aprovada —ambos respeitantes aos limites aos direitos conferidos ao titular da marca.

Com efeito, a DM-08 —aplicável ao caso *sub judice*, considerando que entrou em vigor em 28 de novembro de 2008, tendo cessado a vigência, no que aqui releva, em 11 de janeiro de 2016<sup>7</sup>— estabelecia no n.º1 do art. 6.º que «O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial: (...) 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». Já o art. 14.º da DM atualmente em vigor preceitua, no n.º1, que «O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais: (...) c) da marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um bem ou serviço, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobressalente», acrescentando ainda no n.º2, que «o n.º 1 só é aplicável se o terceiro agir segundo práticas honestas em matéria industrial ou comercial».

Esta diferente redação —que evidencia um claro alargamento do alcance da atual norma que prevê os limites aos direitos conferidos ao titular da marca— suscitou o posicionamento do TJUE relativamente à questão de qualificar a nova disposição como inovadora ou meramente clarificadora da norma anterior.

## II. BREVE RESUMO DO CASO «ZARA»

A Buongiorno Myalert, S.A. (doravante Buongiorno), é uma prestadora de serviços de informação através da Internet e de redes de telemóvel, que durante o ano de 2010, lançou uma campanha publicitária para a subscrição paga de um serviço de envio de conteúdos multimédia via SMS, comercializado sob a denominação «ClubBlinko». A Buongiorno promovia a subscrição desse serviço em determinadas páginas *web*<sup>8</sup>, a que se acedia através de uma banda publicitária, inserida noutras páginas *web*, no Facebook e no Hotmail, e que —condicionada ao pagamento da referida subscrição e à manutenção da mesma por um período mínimo de 30 dias— permitia a participação num sorteio em que um dos prémios oferecidos era um «cartão oferta ZARA» no valor de 1.000 euros. Assim, depois de selecionar a referida banda publicitária para aceder ao sorteio, o subscritor acedia a uma nova janela, onde surgia o sinal «ZARA» em destaque, lembrando o formato dos cartões habitualmente emitidos por bancos, grandes armazéns e outras entidades com fins comerciais.

A Industria de Diseño Textil, S. A. (doravante Inditex), titular da marca «Zara», em 20 de dezembro de 2010, invocando a infração dos seus direitos marcários, exigiu à Buongiorno que cessasse o uso da sua marca nas referidas campanhas publicitárias. A Buongiorno negou a violação da marca e informou

marcas (JO L 40, de 11.2.1989, págs. 1-7), sem, todavia, introduzir alterações substanciais nas normas objeto deste estudo.

<sup>6</sup> JO L 336 de 23/12/2015, págs. 1-26.

<sup>7</sup> V. art. 18.º DM-08 e art.56.º DM.

<sup>8</sup> blinko.es e blinkogold.es

que retirara a referida campanha publicitária. Não obstante, a Inditex intentou, em 31 de julho de 2013, no *Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid* (Tribunal de Comércio n.º 2 de Madrid, Espanha), uma ação por contrafação contra a Buongiorno, fundada no art. 34.º, n.º 2, alíneas b) e c), da *Ley de Marcas Española*<sup>9</sup> e, subsidiariamente, uma ação por concorrência desleal com fundamento nos arts. 4, 12 y 22.6.b) da *Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD)*<sup>10</sup>. Considerando, porém, que, como foi declarado pela sentença proferida na 1.ª instância, esta última prescrevera e ainda que não foi objeto de apreciação por parte do TJUE, não a abordaremos no presente comentário.

A Buongiorno contestou a violação dos direitos conferidos ao titular da marca «Zara», invocando que a referida utilização foi pontual e não respeitou ao sinal enquanto marca, mas meramente para indicar em que consistia um dos prémios oferecidos aos vencedores do sorteio (uso referencial), uso que reputava lícito ao abrigo do art. 37.º da *Ley de Marcas*<sup>11</sup>.

O Tribunal de 1.ª Instância, em 15 de março de 2016<sup>12</sup>, considerou que a utilização da marca «Zara» pela Buongiorno não constituía um uso referencial. Porém, não qualificou o uso em questão como constituindo violação do direito de marca, por ter considerado que não tinha havido violação de nenhuma função da marca, nem prejuízo causado ao prestígio da marca ou aproveitamento indevido daquele prestígio, sustentando que se tratava de um uso com justo motivo e em conformidade com os usos comerciais, enquanto necessário para identificar o prémio.

A Inditex interpôs recurso desta decisão para a *Audiencia Provincial de Madrid*, alegando violação da sua marca de prestígio, nos termos do art. 34.º, n.º 2, alínea c), da *Ley de Marcas*. Porém, este Tribunal, em 17 de maio de 2018<sup>13</sup>, negou provimento ao recurso, confirmando que o uso da marca «ZARA» não prejudicava o prestígio da marca e não tirava partido indevido do mesmo.

<sup>9</sup> *Ley 17/2001 de Marcas*, de 7 de dezembro de 2001 (*BOE* n.º 294, de 8 de dezembro de 2001). Nesta versão, que vigorava à data da prática dos factos descritos no texto, esta norma previa o seguinte:

«1. O registo da marca confere ao seu titular o direito exclusivo de a utilizar na vida comercial.

2. O titular da marca registada fica habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento: (...)

b) de um sinal que, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços, gera um risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão abrange o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) de um sinal idêntico ou semelhante para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, se a marca for notória ou gozar de prestígio em Espanha e se o uso do sinal sem motivo legítimo for suscetível de indiciar uma ligação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca ou, de um modo geral, se esse uso tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca registada ou os prejudicar».

<sup>10</sup> *BOE* núm. 10, de 11/01/1991.

<sup>11</sup> O art. 37.º da *Ley de Marcas* em vigor à data da prática dos factos, correspondia ao disposto no art. 6.º, n.º 1, al.ª c) da DM-08, prevendo que «1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso na vida comercial dos elementos a seguir indicados, desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial: (...) 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».

<sup>12</sup> Decisão disponível em: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c71fc37eebc55e2/20200723> (consultada pela última vez em 25/3/2025).

<sup>13</sup> Decisão disponível em <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b929242d57ca8a8d/20180822> (consultada pela última vez em 25/3/2025).

A Indítex interpôs recurso extraordinário por infração processual e de cassação no Tribunal Supremo (Supremo Tribunal de Espanha), que é o órgão jurisdicional de reenvio no presente processo<sup>14</sup>. Relativamente ao recurso de cassação, importa sublinhar que o Supremo Tribunal espanhol considerou que o art. 37.º, alínea c), da *Ley de Marcas*, na sua versão inicial (que transpusera para o direito espanhol o art. 6.º, n.º 1, alínea c), da (Primeira) Diretiva de marcas, cuja redação não foi, como referimos, substancialmente alterada pela DM-08), era aplicável *ratione temporis* aos factos do litígio no processo principal. Porém, teve igualmente em conta na versão atual da referida norma<sup>15</sup> (que procedeu à transposição do art. 14.º, n.º 1, alínea c), da DM, que, como se teve o ensejo de afirmar, revogou e substituiu a Diretiva 2008/95), surge agora a referência a um comportamento geral («identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca»), seguida da expressão «em especial», que, por sua vez, é seguida da referência a um comportamento mais específico (nos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um bem ou serviço, nomeadamente, enquanto acessório ou peça sobresselente»), e que esta redação é distinta da da lei anterior, que tinha apenas em consideração o comportamento mais específico que figurava no art. 6.º, n.º 1, alínea c), da DM-08.

Foi neste contexto que o Supremo Tribunal Espanhol entendeu ser necessário determinar o *alcance* de tal alteração, decidindo se esta traduz um *esclarecimiento* relativamente a um elemento que já figurava, implicitamente, no art. 6.º, n.º 1, alínea c), da DM (original e de 2008), ou se, diferentemente, concretiza um alargamento das utilizações «a título de referência». E isto por considerar que a resposta a esta questão é pertinente para o caso *sub judice*, pois, se se julgar procedente a violação do direito de marca, terá de se analisar se o uso da marca «Zara» pela Buongiorno está abrangido pela limitação prevista no art. 37.º, n.º 1, alínea c), da *Ley de Marcas*, na sua versão original. Daí ter decidido submeter a seguinte questão prejudicial ao TJUE: «Deve o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Primeira Diretiva [89/104] ser interpretado no sentido de que a conduta mais geral a que faz agora referência o artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva [2015/2436] está implicitamente incluída na limitação ao direito de marca: uso “(d)a marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca”?».

A resposta do TJUE, em 11 de janeiro de 2024, e que é objeto do presente comentário, foi negativa. O Tribunal do Luxemburgo afirmou que «o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95/CE (...) deve ser interpretado no sentido de que: abrange um uso da marca na vida comercial por um terceiro para indicar ou referir, em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial, produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca *unicamente quando esse uso da marca seja necessário para indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro ou de um serviço oferecido por este*» (itálicos nossos)<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> V. Decisão de 12 de maio de 2022, disponível em <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/482862833120aadf/20211105> (consultada pela última vez em 25/3/2025).

<sup>15</sup> Introduzida pelo *Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados* (BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018, págs. 127305 a 127379).

<sup>16</sup> No seguimento do Acórdão do TJUE, o Supremo Tribunal Espanhol decidiu, em 3 de abril de 2024 (STS 1906/2024 - ECLI:ES:TS:2024:1906), que o uso que a Buongiorno fez da marca «Zara» não está ao abrigo

Por razões de economia e atendendo ao objeto deste comentário, deter-nos-emos especificamente sobre a questão analisada pelo TJUE. Porém, considerando que esta respeita a um limite dos direitos conferidos ao titular da marca (uso referencial) e numa perspetiva comparatista da anterior e da atual formulação legal, pensamos ser pertinente proceder a um muito breve enquadramento do mesmo, o que justifica uma resumida referência prévia à violação do direito de marca.

### III. A VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA E OS LIMITES AOS DIREITOS CONFERIDOS AO TITULAR DA MARCA<sup>17</sup>

#### 1. A violação do direito de marca

O registo da marca confere um direito exclusivo ao seu titular que lhe permite impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem, na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam: i) idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada (casos de dupla identidade); ii) idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existir risco de confusão ou associação no espírito do público e iii) idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, caso esta seja uma marca de prestígio, se a utilização desses sinais, sem justo motivo, tirar partido indevido do seu carácter distintivo ou do prestígio ou puder prejudicá-los (arts. 10.º, n.os 1 e 2 da DM, arts. 9.º, n.os 1 e 2 do RMUE).

A violação do direito de marca depende da verificação de determinados requisitos que passamos a referir sucintamente.

#### 1.1. *O uso na vida comercial*

O titular de uma marca registada apenas se poderá opor ao uso de um sinal idêntico ou semelhante ao seu se este uso ocorrer *na vida comercial*, conceito que tem sido objeto de apreciação pelo TJUE e de onde resulta, por um lado, que esse uso terá de ter lugar no contexto de uma atividade qualificada, em termos substantivos, como comercial<sup>18</sup>, que vise um proveito económico<sup>19</sup>, incluindo

---

dos limites ao direito de marca, porque não era necessário para indicar o destino de um produto comercializado ou de um serviço comercializado pela Buongiorno e violou o direito de marca da Inditex. Por conseguinte, julgou procedente o recurso de cassação, revogou a decisão da 1.ª instância e condenou a Buongiorno a não retomar o referido comportamento ilícito e a indemnizar a Inditex pelo prejuízo sofrido devido à violação da marca «Zara», no montante de 2 215,60 euros. Sobre esta decisão, cfr. CRUZ GONZÁLEZ (2025), págs. 194–199.

<sup>17</sup> Seguimos, de perto, CARVALHO (2023), págs. 54 e ss. e CARVALHO (2021), págs. 962–972.

<sup>18</sup> Não releva, por conseguinte, em termos absolutos a qualificação formal do sujeito que pratica o ato. Daí que quando uma pessoa singular vende um produto de marca num sítio de comércio eletrónico que, devido ao seu volume, frequência ou outras características, ultrapasse a esfera de uma atividade privada, esta seja qualificada como uso na vida comercial (n.º 55 do Ac. TJUE (Grande Secção), de 12/7/11, proferido no proc. C-324/09, no caso «L'Óreal/eBay» (ECLI:EU:C:2011:474)). Da mesma forma, «uma pessoa, que não exerce uma atividade comercial a título profissional, que recebe, introduz em livre prática num Estado-Membro e conserva produtos que, manifestamente, não se destinam a uso privado, que foram expedidos para o seu endereço a partir de um país terceiro e nos quais, sem o consentimento do titular, é aposta uma marca, faz uso da marca na vida comercial» (Ac. TJUE, de 30/4/20, proferido no proc. C772/18, no caso «INA» (ECLI:EU:C:2020:341)).

<sup>19</sup> V., entre outros, o n.º 40 do Ac. TJUE, de 12/11/2002, proferido no proc. C-206/01, no caso «Arsenal», e o n.º 34 do Ac. proferido no caso «Audi».

os atos preparatórios<sup>20</sup> (v.g., entre outros<sup>21</sup>, a aposição do sinal nos produtos ou na sua embalagem e a sua utilização em documentos comerciais e na publicidade), e, por outro, que o terceiro que pratica o ato assuma um comportamento ativo e um domínio, direto ou indireto, daquele<sup>22</sup>.

## 1.2. *O uso típico da marca e a violação das suas funções*

Como decorre do Considerando 18 da DM, «(...) as violações de direitos conferidos pelas marcas só podem ser determinadas se se concluir que a marca ou o sinal infrator é utilizado na vida comercial para efeitos de distinção de produtos ou serviços, ou seja, a título de marca. E a utilização do sinal para efeitos que não sejam os de distinção de produtos ou serviços deverá ser regulada pelas disposições do direito nacional».

O TJUE defendeu reiteradamente, na vigência das versões anteriores da DM e já confirmou esta jurisprudência no âmbito de um litígio sujeito à aplicação do RMUE<sup>23</sup>, que o «exercício desse direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é suscetível de prejudicar as funções da marca, entre as quais figuram não apenas a função essencial da marca, que consiste em garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas também as suas outras funções, como, designadamente, garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as funções de comunicação, de investimento ou de publicidade»<sup>24</sup>.

Neste caso o Tribunal de 1.<sup>a</sup> Instância considerou que não existia violação de nenhuma das funções da marca: a função indicadora da origem não é afetada, já que não é razoável pensar que o consumidor médio considere que a utilização de marca alheia objeto deste litígio corresponda a uma prestação da titular da marca «Zara» ou de uma empresa economicamente vinculada àquela (ou vice-versa), visto que a Buongiorno proporcionou ao público informação suficiente quanto à origem empresarial do serviço de subscrição (inclusive na publicidade que efetuou) e o consumidor médio está habituado a que lhe sejam oferecidos produtos/serviços de terceiros no âmbito de promoções e sorteios; a função publicitária da marca não é afetada, pois o uso pela demandada não torna ociosa a possível atividade publicitária da Inditex, nem a obriga a esforço publicitário adicional como consequência de tal uso; e a função de investimento também não é afetada, porque o uso pelo terceiro não constituiu obstáculo essencial para que a Inditex empregue a sua marca para adquirir ou conservar o prestígio/reputação que permita atrair os consumidores e fidelizar a clientela. De resto, a Comissão Europeia, nas observações que apresentou neste processo, sustentou que o Tribunal de 1.<sup>o</sup> Instância não parece ter cometido um erro de direito quando considerou que o uso da marca não estava abrangido por nenhum dos casos

---

<sup>20</sup> V.g., os atos de preparação para a atividade comercial e, portanto, relativos a um momento anterior à sua oferta no mercado, como é referido por BOHACZEWSKI (2020), pág. 859.

<sup>21</sup> V. n.º33 do Ac. proferido no caso «Audi», *cit.*

<sup>22</sup> V., entre outros, os n.os 39 e 40 do Ac. TJUE, de 3/3/16, proferido no proc. C179/15, no caso «Daimler», (ECLI:EU:C:2016:134) e o n.º33 do Ac. proferido no caso «Audi».

<sup>23</sup> V. Acórdão proferido no caso «Audi», *cit.*, n.ºs 31 e ss.

<sup>24</sup> Sobre a proposta apresentada pela Comissão Europeia —sem sucesso— de clarificar nos Considerandos e no corpo da DM que, nos casos de dupla identidade e de semelhança, é apenas a função de origem que conta, cfr. CARVALHO (2023), págs. 61 e ss.

de uso da marca previstos no artigo 34º da *Ley de Marcas*<sup>25</sup>. Não obstante, o Supremo Tribunal Espanhol na decisão final neste caso professou um entendimento diferente, considerando que houve violação das funções da marca.

## 2. Os limites ao direito exclusivo conferido ao titular da marca

Há determinados usos com finalidade não distintiva que, mesmo que ocorram na vida comercial, não podem, porém, ser impedidos pelo titular da marca<sup>26</sup>. É o que sucede quando estivermos perante o chamado uso descritivo da marca (em sentido amplo), desde que esse uso esteja em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial.

### 2.1. *O uso referencial da marca*

Neste caso estava em causa o chamado uso descritivo em sentido estrito ou uso referencial da marca: situações em que a marca alheia («Zara») é usada para *referir* os produtos ou serviços do titular da marca assinalados por aquele sinal, pois o cartão serviria para adquirir os produtos com a marca «Zara» da Inditex.

A atual DM consagra um *princípio geral de admissibilidade* do uso referencial da marca, ou seja, estabelece a licitude de *qualquer uso* feito por terceiro *para identificar ou referir produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, desde que* em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial e comercial. E, a este princípio, segue-se a indicação, *a título exemplificativo* («em especial»), de a utilização da marca alheia ser *necessária* para indicar o destino de um bem ou serviço (*nomeadamente* enquanto acessório ou peça sobressalente). Porém, do princípio geral estabelecido e do cariz exemplificativo dessa indicação decorre que podem existir outros casos de uso referencial<sup>27</sup>.

Diferentemente, o texto que constava da versão anterior (e da original) da DM estabelecia que o direito conferido pela marca não permitia ao seu titular proibir o uso da marca, na vida comercial, por terceiros, *sempre que tal fosse necessário* para indicar o destino de um produto ou serviço (*nomeadamente* sob a forma de acessórios ou de peças sobressalentes) e desde que esse uso fosse feito em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Com vista a responder à questão prejudicial *supra* referida —que implicava, fundamentalmente, determinar o carácter inovador ou meramente clarificador da atual disposição da DM face à redação na DM-08—, o TJUE procedeu à interpretação da norma atualmente em vigor considerando, para além dos seus termos, o contexto em que se insere, os objetivos e a finalidade que prossegue o

<sup>25</sup> V. n.º do Ac. TJUE proferido no caso «Zara», *cit.*

<sup>26</sup> Sobre a discussão relativa à qualificação destes casos como limites ou como exceções, cfr. GARCÍA VIDAL (2002), pág. 360 e CARVALHO (2023), págs. 61 e ss.

<sup>27</sup> Sublinha-se ainda que dos Considerandos 20 e 27 da DM (e 21 e 27 do RMUE) decorre a licitude, em determinados casos, da utilização de marca alheia em publicidade comparativa; para chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos inicialmente vendidos pelo titular da marca, ou com o seu consentimento e para fins de expressão artística, mencionando-se ainda que «a presente diretiva deverá ser aplicada de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão». Sobre a configuração dos casos referidos nos Considerandos 20 e 27 da DM como novos limites aos direitos conferidos ao titular da marca, cfr. CARVALHO (2023), págs. 80 e ss.

ato de que faz parte, bem como a génese dessa disposição<sup>28</sup>, como indicamos já em seguida, tendo concluído que o alcance do art. 6.º, n.º 1, alínea c), da DM-08 é mais limitado do que o do art. 14.º, n.º 1, alínea c) da atual DM e abrange um uso da marca na vida comercial por um terceiro para indicar ou referir, em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial, produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca *unicamente* quando esse uso da marca seja *necessário* para indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro ou de um serviço oferecido por este.

No que respeita ao argumento literal, considerou que da comparação das duas disposições decorre que o uso suscetível de limitar os efeitos da marca nos termos do art. 6.º, n.º 1, alínea c), da DM-08 *apenas* abrange o uso da marca necessário para indicar o destino de um produto ou de um serviço no âmbito da vida comercial e que este passou a constituir *uma das hipóteses* do uso lícito a que o titular de uma marca não se pode opor, na atual DM<sup>29</sup>.

Quanto aos objetivos, começou por referir os que norteiam o art. 6.º da DM-08, globalmente considerada (a conciliação dos interesses fundamentais da proteção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias e da livre prestação de serviços no mercado interno), acrescentando que o da alínea c) do n.º 1, em particular, é permitir que os fornecedores de produtos ou de serviços complementares de produtos ou serviços oferecidos pelo titular de uma marca utilizem essa marca para informar o público, de maneira compreensível e completa, sobre o destino do produto que comercializam ou do serviço que oferecem, pelo que a norma abrange o uso da marca para indicar ou referir os produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca *unicamente* quando esse uso se limita à situação em que é *necessário* indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro ou de um serviço oferecido por este. E, em seguida, limitou-se a afirmar que, diferentemente, no contexto do art. 14.º, n.º 1, alínea c), da DM em vigor, tal situação corresponde apenas a uma das hipóteses em que o uso da marca não é suscetível de ser proibido pelo seu titular, mas sem apontar para qualquer alteração quanto aos objetivos<sup>30</sup>, o que podia ter feito, connexionando-os com os trabalhos preparatórios da atual DM.

Com efeito, o TJUE debruçou-se sobre a génese da atual (e distinta) previsão do art. 14.º, mas, por um lado, limitou-se a referir a proposta de DM [COM(2013) 162 final]<sup>31</sup>, salientando que esta referia explicitamente que «se afigura adequado estabelecer [...] uma limitação explícita que abranja a utilização a título de referência em geral», o que, no entendimento do TJUE, indicia a vontade de alargar o alcance da limitação, e não de propor uma simples clarificação do art. 6.º, n.º 1, alínea c), da DM...<sup>32</sup> E, por outro, parece ter ignorado que a

<sup>28</sup> V. n.º 43, seguindo, assim, a metodologia adiantada pelo Advogado-Geral nas Conclusões apresentadas no caso «Zara», *cit.*, n.ºs 75 e ss.

<sup>29</sup> V. n.ºs 44-47 do Acórdão do TJUE, proferido no caso «Zara», *cit.*

<sup>30</sup> V. n.ºs 48-52 do Acórdão do TJUE, proferido no caso «Zara», *cit.*

<sup>31</sup> Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação), COM/2013/0162 final - 2013/0089 (disponível para consulta em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A52013PC0162>, visitado pela última vez em 31/03/2025).

<sup>32</sup> V. n.ºs 53-56 do Acórdão do TJUE, proferido no caso «Zara», *cit.* O TJUE considerou também que essa intenção resulta ainda do Considerando 25 da referida proposta, que indicava que «o titular não deve poder impedir a utilização geral lícita e honesta da marca para identificar ou referir os produtos ou serviços como sendo desse titular».

referência, no mesmo trecho, a «limitação *explícita*» (itálico nosso) poderia, da mesma forma, fundamentar a posição oposta: de que a limitação se encontrava *implícita* na DM anterior, pelo que se consideraria adequado clarificá-la...

Apesar de concordarmos com a conclusão a que chegou o Tribunal do Luxemburgo e de reconhecermos a força do argumento literal invocado, cremos que os argumentos teleológico e histórico poderiam ter sido mais robustamente sustentados, daí resultando o alargamento do alcance da norma.

Com efeito, para se compreender esta alteração e o seu alcance, deve recordar-se as três propostas que constavam do *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*<sup>33</sup>, que serviu de base à apresentação pela Comissão Europeia, da referida proposta de Diretiva.

Nesse estudo propunha-se, de forma alternativa, relativamente à norma que regula os limites dos direitos conferidos ao titular da marca: i) a introdução de uma cláusula geral de *fair use*, que combinasse uma exceção geral com exemplos específicos; ii) a indicação de usos que não seriam considerados em conformidade com as práticas comerciais honestas e iii) a previsão geral do uso referencial de marca alheia, acompanhada de uma listagem exemplificativa desse uso, que incluísse, para além dos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um produto sobressalente, a utilização com finalidade de comentário ou crítica; a especificação de que as paródias — sendo formas particulares de crítica ou comentário — também caem nessa previsão e a licitude do uso para efeitos de publicidade comparativa, que respeite as condições previstas na DPEC<sup>34</sup>.

A Comissão Europeia, na proposta que apresentou, previa uma presunção de desconformidade com as práticas no domínio industrial ou comercial em determinados casos<sup>35</sup>, que abrangiam parte dos casos já identificados pelo TJUE até essa altura. Já o Parlamento Europeu entendeu que essa previsão devia ser alargada, prevendo expressamente outras situações<sup>36/37</sup>. Porém, o Conselho propôs a sua eliminação<sup>38</sup> e o consenso possível acabou por se concretizar na inclusão de uma referência parcial nos Considerandos da DM. Assim, no Considerando 20 surge a referência à possibilidade de o titular da marca poder proibir a utilização de um sinal por terceiros em publicidade comparativa, caso essa publicidade seja contrária ao disposto na DPEC (e *a contrario* a impossibilidade de proibir o uso de acordo com a DPEC) e no Considerando 27, depois de se declarar que «o titular não deverá poder impedir a utilização leal e honesta da

<sup>33</sup> Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, 15/02/2011, págs.120-123 (disponível para consulta em: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>, visitado pela última vez em 31/3/2025).

<sup>34</sup> Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (versão codificada), *JO L 376*, de 27.12.2006, págs. 21-27.

<sup>35</sup> V art. 14.º, n.º2 da Proposta de DM, *cit.*, págs. 7 e 31 e s.

<sup>36</sup> V. Resolução do Parlamento Europeu sobre a Proposta de Diretiva em matéria de marcas, *cit.*, págs. 262 e ss.

<sup>37</sup> Sobre as distintas estratégias seguidas pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu para conseguir o equilíbrio dos interesses em jogo no direito de marcas evidenciadas por estas propostas, cfr. CARVALHO (2023), págs. 61 e ss.

<sup>38</sup> V. Posição (UE) n.º16/2015 do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que aproxima a legislação dos Estados-membros em matéria de marcas adotada pelo Conselho em 10 de novembro de 2015 (*JO C 432*, de 22/12/2015, págs. 1-26).

marca para fins de identificação ou de referência dos produtos ou serviços como sendo seus», são acrescentados alguns casos que devem ser considerados utilizações lícitas, desde que conformes às práticas honestas em matéria industrial e comercial (referindo-se a utilização por terceiros para chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos inicialmente vendidos pelo titular da marca, ou com o seu consentimento, na União e o uso para fins de expressão artística), terminando com a afirmação de que a DM deverá ser aplicada de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão.

Parece-nos, pois, indubitável que subjacente à atual redação —mais ampla— se encontra uma vontade de alargar o seu âmbito de aplicação (que, para alguns, poderia ser ainda mais lato) e os trabalhos preparatórios demonstram isso mesmo.

No caso em estudo, aplicando-se a DM-08, o uso referencial lícito a considerar pelo Supremo Tribunal Espanhol abarca *unicamente* o uso da marca que for necessário para indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro ou de um serviço oferecido por este, o que não sucede, como foi, no final, decidido.

## 2.2. *A conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial*

Assim sendo, não teve o TJUE necessidade de se pronunciar sobre a conformidade do uso referencial com as normas e usos honestos em matéria industrial e comercial. Contudo, uma vez que a Inditex indicou como fundamento para a inadmissibilidade do pedido de decisão prejudicial<sup>39</sup> a coincidência das previsões do art. 6.º, n.º1, alínea c) da DM-08 (que, nesta parte, é idêntica ao disposto no art. 14.º, n.º2 da DM) e da norma que tutela as marcas de prestígio —o que o Tribunal do Luxemburgo entendeu como suscitando uma questão diferente da que foi submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio e que não apreciou, distanciando-se do posicionamento que o Advogado-Geral Maciej Szpunar tinha assumido neste processo— cremos que vale a pena sublinhar o seguinte.

A conformidade do uso descritivo da marca com as normas e usos honestos em matéria industrial ou comercial —expressão que apresenta semelhança inegável com a que consta, em matéria de concorrência desleal, do art. 10.º *bis* CUP— visa a valoração da licitude das condutas, com base num critério ético comercial. De resto, o TJUE, na densificação que tem feito deste conceito indeterminado, tem-no entendido como «expressão de uma obrigação de lealdade em relação aos interesses legítimos do titular de uma marca»<sup>40</sup>, e já considerou desconformes com as práticas e os usos honestos em matéria industrial e comercial, *entre outros casos*, o uso que suponha um aproveitamento indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca alheia e o uso que denigre ou desacredite a marca.

<sup>39</sup> V. n.ºs 26 e ss. do Acórdão do TJUE, proferido no caso «Zara», *cit.*

<sup>40</sup> *V.g.*, Acs. TJUE, de 23/2/99, proferido no âmbito do proc. C-63/97, no caso «BMW», n.º 61 (ECLI:EU:C:1999:82); de 7/1/04, proferido no proc. C-100/02, no caso «Gerolsteiner Brunnen», n.º 24 (ECLI:EU:C:2004:11) e 17/3/05, proferido no proc. C-228/03, no caso «Gillette», n.º41 (ECLI:EU:C:2005:177).

Estas hipóteses evidenciam um certo mimetismo relativamente à proteção da marca de prestígio<sup>41</sup>. Contudo, não permitem concluir pela sobreposição normativa, nem pela presunção de desconformidade nos casos de uso referencial de marca de prestígio alheia... que conduziria à não-aplicação da norma a estes casos.

Como referiu (e bem) o Advogado-Geral nas Conclusões apresentadas neste caso<sup>42</sup>, estamos perante normas literalmente distintas, colocadas sistematicamente em pontos diferentes (uma respeita aos direitos conferidos ao titular da marca de prestígio e outra às limitações aos direitos conferidos ao titular da marca): o próprio TJUE já declarou que o uso de um sinal não é conforme com as práticas honestas, nomeadamente quando afeta o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua reputação<sup>43</sup>. Não obstante, para haver violação de uma marca de prestígio é suficiente que o terceiro tire partido indevido do prestígio ou do carácter distintivo dessa marca, sem que a conduta afete o valor da referida marca...

Por outro lado, apesar dos pontos concordantes, na primeira norma existe um outro limite específico aos direitos (mais extensos) conferidos ao titular da marca de prestígio: o justo motivo, que envolve considerações e juízos não necessariamente coincidentes com a conformidade com os usos honestos em matéria industrial e comercial<sup>44</sup>.

#### IV. BIBLIOGRAFIA

- BOHACZEWSKI, Michal (2020), «Conflicts between trade mark rights and freedom of expression under EU Trade Mark Law: reality or illusion?», *IIC*, 51 (2020), págs. 856-877.
- CARVALHO, Maria Miguel (2021), «Artigo 249.º», in: AA.VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, págs.962-972.
- (2023), *Quo Vadis Direito de Marcas? Reflexão sobre a necessidade de redimensionamento do seu alcance a partir da tutela da marca de prestígio*, Almedina, Coimbra.
- (2024), «Violação e uso referencial da marca – Comentário do Acórdão, de 25 de janeiro de 2024, do Tribunal de Justiça da União Europeia, proferido no proc. C-334/22, caso «Audi»», *Revista de Direito Intelectual* 2 (2024), págs 235-252.
- CRUZ GONZÁLEZ, M. (2025), «Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) n.º 485/2024, de 10 de abril de 2024 [Roj: STS 1906/2024 - ECLI:ES:TS:2024:1906]: El uso de la marca ajena en ofertas y campañas promocionales constituye una infracción de marca», *AIS: Ars Iuris Salmanticensis*, 12(2), págs. 194–199 (<https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/article/view/32254>).
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2002), «El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios», *ADI*, 23, págs. 337-361.

<sup>41</sup> Apesar de o TJUE não ter referido (ainda) o prejuízo causado ao carácter distintivo.

<sup>42</sup> V. n.ºs 64 e ss. das Conclusões, *cit*.

<sup>43</sup> V. Ac. TJUE, proferido no caso «Gillette», *cit*.

<sup>44</sup> Como sublinha o Advogado-Geral nas Conclusões apresentadas neste caso, por um lado, o conceito de «justo motivo» não abrange apenas razões objetivamente imperiosas, podendo igualmente estar ligado aos interesses subjetivos de um terceiro que utiliza um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio e, por outro, centra-se mais na perspetiva de um terceiro e dos seus interesses, enquanto o requisito das «práticas honestas» se baseia na perspetiva do titular.