ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

15 de Fevereiro de 2007 *

No processo C-239/05,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.° CE, apresentado pelo Hof van Beroep te Brussel (Bélgica), por decisão de 30 de Maio de 2005, entrado no Tribunal de Justiça em 3 de Junho de 2005, no processo

BVBA Management, Training en Consultancy

contra

Benelux-Merkenbureau,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: C. W. A. Timmermans, presidente de secção, R. Schintgen, P. Kūris (relator), G. Arestis e L. Bay Larsen, juízes,

* Língua do processo: neerlandês.

advogada-geral: E. Sharpston,

secretário: R. Grass,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação do Benelux-Merkenbureau, por L. de Gryse e B. Dauwe, advocaten,

— em representação do Governo alemão, por M. Lumma, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por N. Rasmussen e H. van Vliet, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 6 de Julho de 2006,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação 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 âmbito de um litígio entre a BVBA Management, Training en Consultancy (a seguir «MT & C») e o Benelux-Merkenbureau (Instituto de Marcas do Benelux, a seguir «IMB») devido à recusa deste de proceder ao registo, requerido pela MT & C, do sinal nominativo «The Kitchen Company» como marca para diversos produtos e serviços.

Quadro jurídico

Regulamentação comunitária

3 Nos termos do seu primeiro considerando, a directiva tem por objectivo aproximar as legislações dos Estados-Membros sobre as marcas, de forma a suprimir disparidades existentes susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação dos serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum.

4 No entanto, tal como resulta do terceiro considerando da directiva, esta não tem por objectivo a aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e limita-se a aproximar as disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno.

5 O quinto considerando da directiva sublinha que os Estados-Membros continuam a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo das marcas e que lhes cabe, designadamente, determinar a forma dos processos de registo.

6 O sétimo considerando da directiva precisa que a realização dos objectivos prosseguidos pela aproximação das legislações dos Estados-Membros sobre as marcas pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros e que os motivos de recusa de registo ou de nulidade relativos à própria marca, por exemplo a ausência de carácter distintivo, devem ser enumerados de modo exaustivo.

7 O artigo 3.º da directiva, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», dispõe:

«1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:

[...]

b) Às marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) Às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

[...]

3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.º 1, alínea b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.

[...]»

8 O artigo 13.º da directiva, intitulado «Motivos de recusa, caducidade ou nulidade apenas para alguns produtos ou serviços», estabelece:

«Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua caducidade ou nulidade apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que o registo da marca foi pedido ou efectuado, a recusa do registo, a sua caducidade ou nulidade abrangerão apenas esses produtos ou serviços.»

Legislação nacional

9 A Lei Uniforme Benelux sobre as marcas foi alterada, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1996, pelo protocolo de 2 de Dezembro de 1992 que altera a referida lei (*Moniteur belge* de 12 de Março de 1996, p. 5317, a seguir «LUB»), a fim de transpor a directiva para o ordenamento jurídico dos três Estados-Membros do Benelux.

10 O artigo 1.º da LUB estabelece:

«São consideradas marcas individuais as denominações, os desenhos, as impressões, os carimbos, as letras, os algarismos, as formas dos produtos ou da sua apresentação e os demais sinais que sejam adequados para distinguir os produtos de uma empresa.

[...]»

11 O artigo 6.º *bis* da LUB dispõe:

«1. O [IMB] recusar-se-á a registar um depósito quando considerar que:

a) o sinal depositado não constitui uma marca na acepção do artigo 1.º, nomeadamente por lhe faltar todo e qualquer carácter distintivo como previsto no artigo 6.º *quinquies*, B, n.º 2, da Convenção de Paris;

[...]

2. A recusa do registo respeitará ao sinal constitutivo da marca na sua totalidade. Pode limitar-se a um ou vários produtos aos quais a marca é destinada.

3. O [IMB] informará o depositário, imediatamente e por escrito, da sua intenção de recusar o registo no todo ou em parte, indicando-lhe as razões e dando-lhe a faculdade de lhes dar resposta num prazo fixado pelo regulamento de execução.

4. Se as objecções do [IMB] contra o registo não forem retiradas no prazo fixado, o registo do depósito será recusado no todo ou em parte. O [IMB] informará o depositante, imediatamente e por escrito, indicando os fundamentos da recusa e mencionando a via de recurso dessa decisão, referida no artigo 6.º *ter*.

[...]»

12 Nos termos do artigo 6.º *ter* da LUB:

«O depositante pode, nos dois meses subsequentes à comunicação referida no artigo 6.º *bis*, [n.º 4], interpor para a Cour d'appel de Bruxelles, para o Gerechtshof te 's-Gravenhage ou para a Cour d'appel de Luxembourg um recurso destinado a obter uma ordem de registo do depósito. [...]»

13 Por último, no processo de registo de marcas de produtos ou de serviços, o IMB segue a classificação dos produtos e dos serviços efectuada pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado (a seguir «acordo de Nice»), de que os três Estados do Benelux são partes.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

14 Em 7 de Abril de 2000, a MT & C, recorrente no processo principal, apresentou no IMB um pedido de registo do sinal nominativo «The Kitchen Company» como marca para determinados produtos das classes 11, 20 e 21, bem como para os serviços das classes 37 e 42 na acepção do acordo de Nice.

15 Os produtos e serviços para os quais a protecção da marca era pedida foram indicados para cada uma das classes visadas. Relativamente à classe 21, o pedido dizia respeito a utensílios de cozinha, bem como a utensílios de mesa e de cozinha em vidro, porcelana, metais não preciosos, plástico e louça.

16 Em 24 de Abril de 2001, a título provisório, e em 25 de Fevereiro de 2002, a título definitivo, o IMB notificou a sua recusa de registar a marca nominativa «The Kitchen Company» por falta de carácter distintivo na acepção do artigo 6.º *bis*, n.º 1, alínea a), da LUB.

17 Resulta da decisão de reenvio que o IMB não se pronunciou individualmente sobre cada um dos produtos e dos serviços para os quais a protecção era pedida, mas decidiu que o sinal depositado era desprovido de carácter distintivo relativamente a toda a protecção pedida.

18 A MT & C recorreu para o Hof van Beroep te Brussel (tribunal de recurso de Bruxelas) pedindo-lhe para anular a decisão impugnada e ordenar que o IMB registe a marca, a título principal, para todas as classes pedidas e, a título subsidiário, para as classes relativamente às quais o órgão jurisdicional de reenvio considere que a marca apresentada tem carácter distintivo.

19 O Hof van Beroep te Brussel confirmou a decisão do IMB segundo a qual o sinal nominativo «The Kitchen Company» é desprovido de carácter distintivo para todos os produtos e serviços objecto do pedido de registo, com excepção de determinados produtos da classe 21.

20 A este respeito, o Hof van Beroep te Brussel afirma que, entre os produtos pertencentes a esta classe, o carácter descritivo da marca apenas existe para os utensílios de cozinha em função da sua espécie e do seu fim. Para os outros produtos, o órgão jurisdicional de reenvio considera que a conjugação dos termos «The Kitchen Company» não evoca, por associação linguística espontânea, o fim dos produtos, na percepção do consumidor médio. Por conseguinte, contrariamente à opinião do IMB, aquele órgão jurisdicional considera que, não tendo a marca carácter descritivo e uma vez que nenhum outro motivo de recusa de registo foi suscitado pelo IMB ou nele debatido, a referida marca possui efectivamente carácter distintivo no que respeita a esses produtos.

21 No entanto, referindo-se ao acórdão do Tribunal de Justiça do Benelux de 15 de Dezembro de 2003, IMB c. Vlaamse Toeristenbond (processo A 2002/2), o IMB alega perante o órgão jurisdicional de reenvio que este não pode analisar o pedido subsidiário da MT & C, dado que esta não pediu um registo limitado a determinados produtos nem no seu pedido inicial nem na sua reclamação junto do IMB e que o referido órgão jurisdicional não pode decidir relativamente a pedidos que saem do âmbito da decisão do IMB ou que não lhe foram apresentados.

22 O Hof van Beroep te Brussel considera, designadamente, que resulta do acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Colect., p. I-1619), que a autoridade competente deve apreciar o pedido de registo relativamente a cada um dos produtos e dos serviços para os quais é pedida protecção e que essa autoridade pode chegar a conclusões diferentes consoante os produtos ou serviços considerados. O órgão jurisdicional de reenvio entende que daí deveria logicamente decorrer que, nessa hipótese, a referida autoridade deve indicar essas conclusões na decisão provisória de recusa e, sendo caso disso, na decisão definitiva.

23 O órgão jurisdicional de reenvio indica também que não está excluído que os factos e circunstâncias pertinentes se alterem entre o momento em que a autoridade competente toma a sua decisão e aquele em que o órgão jurisdicional se pronuncia sobre o recurso interposto desta decisão.

24 Ora, o Hof van Beroep te Brussel considera que, num quadro legislativo como o fixado pelos artigos 6.° *bis* e 6.° *ter* da LUB, uma prática que consista, para a autoridade competente, em decidir, como no processo principal, que o sinal depositado é desprovido de carácter distintivo no que respeita a toda a protecção pedida, sem formular uma conclusão individual para cada um dos produtos e dos serviços, pode ser susceptível de impedir o órgão jurisdicional para o qual foi interposto um recurso dessa decisão de tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes. Com efeito, a inexistência de um motivo de recusa para um dos produtos mencionados no pedido de registo, mas não para os outros, pode constituir um facto pertinente para a apreciação deste pedido. Contudo, na falta de uma conclusão final enunciada para cada produto ou serviço individualmente, o referido órgão jurisdicional não pode exercer plenamente a sua fiscalização, pois a legislação nacional obriga-o a só se pronunciar dentro dos limites do recurso da autoridade competente e da decisão desta autoridade.

25 Nestas condições, o Hof van Beroep te Brussel decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Deve a autoridade competente em matéria de marcas, na sua decisão provisória e na sua decisão final sobre o [pedido de registo de uma marca], após a análise de todos os factos e circunstâncias pertinentes respeitantes à existência de um motivo absoluto de recusa do registo, comunicar as suas conclusões relativamente a cada um dos produtos e dos serviços para os quais é pedida a protecção da marca?

2) Os factos e circunstâncias pertinentes que devem ser tomados em consideração pelo órgão jurisdicional no caso de ser interposto recurso da decisão da autoridade competente em matéria de marcas podem ser diferentes devido ao tempo decorrido entre as [...] duas decisões respectivas, ou deve este órgão jurisdicional tomar em consideração apenas os factos e circunstâncias como se apresentavam no momento em que a autoridade competente em matéria de marcas decidiu?

3) A interpretação fornecida pelo Tribunal de Justiça no acórdão [Koninklijke KPN Nederland, já referido] obsta a que a legislação nacional que determina a competência do [referido] órgão jurisdicional seja interpretada no sentido de que impede este órgão de tomar em consideração os factos e circunstâncias pertinentes que se tenham alterado ou de se pronunciar sobre o carácter distintivo da marca relativamente a cada um dos produtos e dos serviços em [particular]?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão

26 Através da sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se a directiva deve ser interpretada no sentido de que, quando a autoridade competente recusa o registo de uma marca, é obrigada a indicar na sua decisão a conclusão a que chegou relativamente a cada um dos produtos e dos serviços objecto do pedido de registo, independentemente da forma como este pedido foi formulado.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

27 Segundo o IMB, o facto de a existência de um motivo de recusa dever ser apreciada relativamente aos produtos e aos serviços para os quais o registo da marca é pedido não obriga sempre a indicar separadamente, para cada produto ou serviço mencionado no pedido, a razão pela qual o registo deve ou não ser recusado.

28 O Governo alemão alega, em contrapartida, que a autoridade competente deve, em princípio, indicar na sua decisão a conclusão a que chegou separadamente para cada um dos produtos e dos serviços para os quais a protecção da marca é pedida. No entanto, a referida autoridade pode não indicar esta conclusão em especial para cada um dos referidos produtos e dos referidos serviços na medida em que, entre eles, seja possível agrupar alguns relativamente aos quais a aptidão do sinal a proteger deva ser apreciada da mesma forma.

29 Segundo a Comissão das Comunidades Europeias, a autoridade competente deve fundamentar a sua decisão de recusa de registo de uma marca relativamente a todos os produtos e serviços para os quais esse registo é pedido. No entanto, pode limitar-se a uma fundamentação geral se a considerar válida para todos os produtos e serviços em causa.

Apreciação do Tribunal de Justiça

30 Antes de mais, há que recordar que a análise dos motivos de recusa enunciados designadamente no artigo 3.º da directiva, que é efectuada aquando do pedido de registo, deve ser rigorosa e completa para evitar que sejam registadas marcas indevidamente (acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 123 e jurisprudência referida).

31 Além disso, o Tribunal de Justiça declarou que, uma vez que o registo de uma marca é sempre requerido relativamente a produtos ou serviços mencionados no pedido de registo, a questão de saber se a marca é ou não abrangida por um dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.º da directiva deve ser apreciada *in concreto* no que se refere a esses produtos ou serviços (acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 33).

32 O Tribunal de Justiça declarou também que, quando o registo de uma marca é pedido para diversos produtos ou serviços, a autoridade competente deve verificar se a marca não é abrangida por nenhum dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.º, n.º 1, da directiva relativamente a cada um desses produtos ou desses serviços e pode chegar a conclusões diferentes consoante os produtos ou serviços considerados (acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 73).

33 Por outro lado, o artigo 13.º da directiva estabelece que, quando exista um motivo para recusa do registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou dos serviços para os quais o registo da marca foi pedido, a recusa do registo abrange apenas os produtos ou os serviços em causa.

34 Daqui resulta, por um lado, que o exame dos motivos de recusa enunciados no artigo 3.º da directiva deve incidir sobre cada um dos produtos ou dos serviços para os quais o registo da marca é pedido e, por outro, que a decisão pela qual a autoridade competente recusa o registo de uma marca deve, em princípio, ser fundamentada relativamente a cada um dos referidos produtos ou dos referidos serviços.

35 Esta conclusão não pode ser posta em causa quando o pedido apresentado à autoridade competente para um conjunto de produtos ou de serviços não incida subsidiariamente sobre o registo da marca em causa para classes especiais de produtos ou de serviços ou para produtos ou serviços considerados separadamente.

36 O dever, para a autoridade competente, de fundamentar a recusa de registo de uma marca relativamente a cada um dos produtos ou dos serviços para os quais esse registo é pedido resulta também da exigência fundamental de que qualquer decisão de uma autoridade nacional que recuse o benefício de um direito reconhecido pelo direito comunitário possa ser sujeita a uma fiscalização jurisdicional destinada a assegurar a tutela efectiva desse direito e que, por este facto, deve incidir sobre a legalidade dos motivos (v., neste sentido, acórdão de 15 de Outubro de 1987, Heylens e o., 222/86, Colect., p. 4097, n.os 14 e 15).

37 No entanto, quando o mesmo motivo de recusa é oposto relativamente a uma categoria ou a um grupo de produtos ou de serviços, a autoridade competente pode limitar-se a uma fundamentação global relativamente a todos os produtos ou serviços em causa.

38 Atendendo às considerações expostas, há que responder à primeira questão que a directiva deve ser interpretada no sentido de que, quando a autoridade competente recusa o registo de uma marca, é obrigada a indicar na sua decisão a conclusão a que chegou relativamente a cada um dos produtos e dos serviços objecto do pedido de registo, independentemente da forma como este pedido foi formulado. No entanto, quando o mesmo motivo de recusa é oposto relativamente a uma categoria ou a um grupo de produtos ou de serviços, a autoridade competente pode limitar-se a uma fundamentação global relativamente a todos os produtos ou serviços em causa.

Quanto à segunda parte da terceira questão

39 Através da segunda parte da terceira questão, que convém analisar em seguida, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se a directiva deve ser interpretada no sentido de que se opõe a uma legislação nacional que impeça o

órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso de uma decisão da autoridade competente de se pronunciar sobre o carácter distintivo da marca relativamente a cada um dos produtos e dos serviços considerados isoladamente.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

40 O IMB alega que, na medida em que diz respeito à competência de um órgão jurisdicional para se pronunciar sobre o carácter distintivo da marca «relativamente a cada um dos produtos e dos serviços [em particular]», esta questão se confunde com a primeira e deve receber a mesma resposta. Por outro lado, na medida em que evoca uma possível contradição entre o acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, e a interpretação da «legislação nacional que determina a competência do órgão jurisdicional [em caso de recurso da decisão da autoridade nacional]», a segunda parte da terceira questão não contém suficiente matéria de facto. Com efeito, resulta do referido acórdão que os limites da competência dos órgãos jurisdicionais nacionais são estabelecidos pelas normas jurídicas de direito interno.

41 O Governo alemão alega, pelo contrário, que a limitação da fiscalização jurisdicional por normas nacionais está excluída no que respeita à apreciação do carácter distintivo da marca quando efectuada separadamente por produto ou por serviço. A directiva, na interpretação dada pelo acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, fornece, quanto a este ponto, às autoridades competentes indicações obrigatórias para as suas decisões. Segundo este Governo, os órgãos jurisdicionais que, nos termos do seu ordenamento jurídico interno, só têm competência para fiscalizar a legalidade dessas decisões podem e devem pronunciar-se também relativamente aos produtos e aos serviços, ou seja, sobre cada uma das classes separadamente. No entanto, o referido Governo acrescenta que a autoridade competente pode não dar uma indicação separada relativamente a cada produto ou serviço quando seja possível formular uma conclusão sintética para os produtos e serviços relativamente aos quais a aptidão do sinal a proteger deve ser apreciada da mesma forma.

42 Para a Comissão, a directiva não se opõe a que as normas nacionais que regulam a competência do órgão jurisdicional para o qual foi interposto um recurso da decisão da autoridade competente sejam interpretadas no sentido de que, se quem depositou a marca não tiver formulado um pedido subsidiário de registo para os produtos e serviços relativamente aos quais esta autoridade não suscitasse qualquer motivo de recusa, essas mesmas lacunas impedem este órgão jurisdicional de ordenar à referida autoridade que registe a marca para uma parte dos produtos ou dos serviços. Segundo a Comissão, a LUB cumpre a directiva, em particular o disposto nos seus artigos 3.º e 13.º, que concede aos Estados-Membros uma ampla liberdade no que respeita à tramitação dos procedimentos internos em matéria de marcas.

Apreciação do Tribunal de Justiça

43 Antes de mais, há que recordar que a directiva, tal como resulta do seu terceiro considerando, não procede a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, limitando-se a aproximar as disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno.

44 Além disso, nos termos do seu quinto considerando, esta directiva concede total liberdade aos Estados-Membros para fixarem as disposições processuais relativas, entre outros, ao registo das marcas, designadamente no que respeita à forma do procedimento de registo.

45 Segundo jurisprudência assente, na falta de regulamentação comunitária relativa a um aspecto particular de uma matéria abrangida pelo direito comunitário, compete à ordem jurídica interna de cada Estado-Membro regular as modalidades processuais das acções judiciais destinadas a garantir a salvaguarda dos direitos

dos cidadãos que decorrem do direito comunitário e essas modalidades não devem ser menos favoráveis do que as das acções análogas de natureza interna (princípio da equivalência) nem tornar praticamente impossível ou excessivamente difícil o exercício dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária (princípio da efectividade) (v., neste sentido, acórdão de 6 de Dezembro de 2001, Clean Car Autoservice, C-472/99, Colect., p. I-9687, n.º 28 e jurisprudência referida).

46 Ora, no que respeita a uma legislação nacional como a que está em causa no processo principal, que impede um órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso de uma decisão da autoridade competente de se pronunciar sobre o carácter distintivo da marca de forma separada relativamente a cada um dos produtos e dos serviços visados no pedido de registo desta marca no caso de nem esse pedido nem a decisão da referida autoridade se reportarem a categorias de produtos ou de serviços ou a produtos ou serviços considerados separadamente, tal limitação das competências jurisdicionais não pode ser considerada contrária ao princípio da efectividade uma vez que o interessado, designadamente na sequência de uma decisão judicial que lhe é total ou parcialmente desfavorável, pudesse apresentar um novo pedido de registo da marca. No entanto, compete ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se os referidos princípios da equivalência e da efectividade são respeitados.

47 Também resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso da decisão tomada relativa a um pedido de registo de uma marca deve igualmente tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes nos limites do exercício das suas competências, conforme são definidos pela regulamentação nacional aplicável (v., neste sentido, acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 36).

48 Atendendo às considerações expostas, há que responder à segunda parte da terceira questão que a directiva deve ser interpretada no sentido de que não se opõe a uma legislação nacional que impede um órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso de uma decisão da autoridade competente de se pronunciar sobre o carácter

distintivo da marca de forma separada relativamente a cada um dos produtos e dos serviços visados no pedido de registo, desde que nem essa decisão nem esse pedido tivessem por objecto categorias de produtos ou de serviços ou produtos ou serviços considerados separadamente.

Quanto à segunda questão e à primeira parte da terceira questão

49 Através da segunda questão e da primeira parte da terceira questão, que convém analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se a directiva deve ser interpretada no sentido de que se opõe a uma legislação nacional que impede um órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso de uma decisão da autoridade competente de ter em conta factos e circunstâncias posteriores à data de adopção desta decisão.

Quanto à admissibilidade

50 Nas suas observações, o IMB suscita, a título principal, uma questão prévia de inadmissibilidade relativamente a essas questões.

51 Segundo ele, as referidas questões baseiam-se na ideia de que os «factos e circunstâncias pertinentes» a tomar em consideração são diferentes devido ao tempo decorrido entre a decisão adoptada pelo IMB e a do órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso desta decisão. No entanto, não resulta de forma alguma da decisão de reenvio que tal alteração tivesse efectivamente ocorrido. Por conseguinte, essas questões são puramente teóricas ou hipotéticas e, portanto, inadmissíveis.

52 A este respeito, há que recordar que, em conformidade com jurisprudência assente, no âmbito da cooperação entre o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais instituída no artigo 234.º CE, compete exclusivamente ao órgão jurisdicional nacional, a quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar, apreciar, tendo em conta a especificidade de cada processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que coloca ao Tribunal de Justiça. No entanto, o Tribunal de Justiça não pode pronunciar-se sobre uma questão prejudicial colocada por um órgão jurisdicional nacional quando é manifesto, nomeadamente, que a interpretação do direito comunitário solicitada por este órgão jurisdicional não tem qualquer relação com a realidade ou com o objectivo do litígio no processo principal ou quando o problema é hipotético (v., neste sentido, acórdão de 25 de Outubro de 2005, Schulte, C-350/03, Colect., p. I-9215, n.º 43 e jurisprudência referida).

53 Tal não é o caso no que se refere às presentes questões. Com efeito, o órgão jurisdicional de reenvio indica que, chamado a decidir de um recurso da decisão da autoridade competente, é possível que, nas circunstâncias do processo principal, a legislação nacional o impeça de tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes. Sugere que um facto pertinente, para efeitos do exame do pedido de registo, pode ser não existir qualquer motivo de recusa no que respeita a determinados produtos objecto deste pedido e existir para outros.

54 Nestas condições, a segunda questão e a primeira parte da terceira questão não são de natureza teórica ou hipotética e, portanto, são admissíveis.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

55 O IMB alega que o artigo 3.º da directiva não pode responder à segunda questão.

56 Baseando-se no acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, e no artigo 3.º, n.º 3, segundo período, da directiva, o Governo alemão alega que a questão da limitação da tomada em consideração de factos e de circunstâncias só produzidos ou revelados após a decisão da autoridade competente relativa ao pedido de registo de uma marca é da competência dos Estados-Membros.

57 A Comissão partilha desta opinião e acrescenta que as normas de direito nacional que impedem um juiz de declarar ilegal uma decisão da autoridade competente com base em factos e circunstâncias posteriores a esta decisão devem satisfazer os princípios da equivalência e da efectividade.

Apreciação do Tribunal de Justiça

58 O Tribunal de Justiça já declarou, por um lado, que a autoridade competente deve tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes antes de adoptar uma decisão definitiva sobre o pedido de registo de uma marca e, por outro, que o órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso dessa decisão deve igualmente tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes nos limites do exercício das suas competências, conforme são definidos pela legislação nacional aplicável (v., neste sentido, acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 36).

59 Em litígios dessa natureza, como indica acertadamente a Comissão, o órgão jurisdicional nacional é chamado a fiscalizar a legalidade de uma determinada decisão da autoridade competente. Ora, esta decisão só pôde ser tomada em função dos factos e circunstâncias de que essa autoridade podia ter conhecimento no momento em que a adoptou.

60 Por conseguinte, há que concluir que um ordenamento jurídico nacional pode impedir um órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso de uma decisão da autoridade competente de tomar em consideração os factos e circunstâncias posteriores a esta decisão para apreciar a sua legalidade.

61 Atendendo às considerações expostas, há que responder à segunda questão e à primeira parte da terceira questão que a directiva deve ser interpretada no sentido de que não se opõe a uma legislação nacional que impede um órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso de uma decisão da autoridade competente de tomar em consideração factos e circunstâncias posteriores à data de adopção dessa decisão.

Quanto às despesas

62 Revestindo o processo, quanto às partes no processo principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, 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:

A 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 interpretada no sentido de que:

— **quando a autoridade competente recusa o registo de uma marca, é obrigada a indicar na sua decisão a conclusão a que chegou relativamente a cada um dos produtos e dos serviços objecto do pedido de registo, independentemente da forma como este pedido foi formulado. No entanto, quando o mesmo motivo de recusa é oposto relativamente a uma categoria ou a um grupo de produtos ou de serviços, a autoridade competente pode limitar-se a uma fundamentação global relativamente a todos os produtos ou serviços em causa;**

— **não se opõe a uma legislação nacional que impede um órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso de uma decisão da autoridade competente de se pronunciar sobre o carácter distintivo da marca de forma separada relativamente a cada um dos produtos e dos serviços visados no pedido de registo, desde que nem essa decisão nem esse pedido tivessem por objecto categorias de produtos ou de serviços ou produtos ou serviços considerados separadamente;**

— **não se opõe a uma legislação nacional que impede um órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso de uma decisão da autoridade competente de tomar em consideração factos e circunstâncias posteriores à data de adopção dessa decisão.**

Assinaturas