CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER apresentadas em 19 de Janeiro de 2006 [1]

I — Introdução

1. As marcas constituem um conjunto de informação sintetizada revestido de uma qualquer forma, mas têm de preencher os requisitos fundamentais de aptidão para o seu registo e de identificação suficiente para distinguir os produtos ou serviços do seu titular dos propostos pelos seus concorrentes. Aos nomes próprios são reconhecidas essas qualidades, existindo no mercado numerosos exemplos.

2. Mas, quando se perde o nexo entre o patronímico e a empresa que efectua as prestações ou que fabrica os bens com essa designação, surge o dilema de saber se quem cedeu a sua identidade pode alegar a falsidade da mensagem aposta no sinal e impugnar a sua validade.

3. Estas perguntas são colocadas pela Pessoa Designada pelo Lord Chancellor através da High Court of Justice, nos termos da Section 76 do Trade Marks Act, num processo que, curiosamente, remonta a um acontecimento social muito conhecido, o casamento do Príncipe de Gales com Lady Diana Spencer [2].

4. O fausto e a pompa que acompanharam o enlace deixaram uma profunda marca na memória colectiva, cativada pela beleza da noiva, cujo vestido, de dimensões impressionantes [3], foi desenhado por E. Emanuel, uma costureira que, graças a esta encomenda, adquiriu prestígio na sua actividade profissional. Com base na sua popularidade, a modista opõe-se agora ao registo, por uma empresa a que é alheia, de uma alteração da grafia da marca Elizabeth Emanuel, criação sua, e solicita a caducidade dos direitos de propriedade industrial sobre o sinal, ale-

1 — Língua original: espanhol.

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Príncipe de Gales, contraiu matrimónio em 29 de Julho de 1981 com Diana Frances Spencer na catedral de Saint Paul, em Londres, numa cerimónia celebrada pelo bispo de Canterbury.

3 — Só a cauda media oito metros de comprimento; para a confecção de tão singular peça utilizaram-se 25 metros de seda e tafetá; 91 metros de tule; 137 metros de malha para o véu e 10 000 lantejoulas de nácar e pérolas (http://noticias.ya.com).

gando que, ao terem-se quebrado os laços que o vinculavam à sua pessoa, o sinal já não corresponde à realidade, induzindo em erro.

II — Quadro jurídico

5. Apesar de as questões submetidas pela Pessoa Designada dizerem expressamente respeito a duas normas muito concretas da Directiva 89/104/CEE sobre marcas [4], há outras normas tanto no direito comunitário como no direito internacional que interessam, pelo que também a seguir são transcritas.

A — *Direito comunitário*

6. No direito europeu, a regulamentação deste tipo de propriedade industrial está prevista, por um lado, na referida directiva e, por outro, no Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária [5].

1. Directiva

7. O artigo 3.º, n.º 1, alínea g), dispõe:

«Motivos de recusa ou de nulidade

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

[...]

g) às marcas que sejam susceptíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço;

[...]».

8. Segundo o artigo 12.º, n.º 2, alínea b):

«Motivos de caducidade

2. O registo de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado:

a) [...]

4 — Primeira Directiva 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).

5 — Regulamento do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 (JO 1994, L 11, p. 1), alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, com vista à aplicação dos acordos concluídos no âmbito do «Uruguay Round» (JO L 349, p. 83), e pelo Regulamento (CE) n.º 422/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004 (JO L 70, p. 1).

b) no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada, a marca for propícia a induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços.»

2. Regulamento n.º 40/94

9. O artigo 7.º, n.º 1, alínea g), diz o seguinte:

«Motivos absolutos de recusa

1. Será recusado o registo:

[...]

g) de marcas susceptíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços;

[...]».

10. O artigo 50.º, n.º 1, alínea c), tem o seguinte teor:

«Causas de extinção

1. Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional em acção de contrafacção:

[...]

c) Se, na sequência da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços;

[...]».

11. O Regulamento n.º 40/94 inclui uma norma que não está prevista na directiva e que, pela sua pertinência relativamente aos

elementos factuais do processo principal, tem de trazer-se à colação; trata-se do artigo 17.º, cujo conteúdo é o seguinte:

«Transmissão

1. A marca comunitária pode, independentemente da transmissão da empresa, ser transmitida para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais esteja registada.

2. A transmissão da totalidade da empresa implica a transmissão da marca comunitária, salvo se, nos termos da legislação aplicável à transmissão, existir uma convenção em contrário ou se tal decorrer claramente das circunstâncias. Esta disposição é aplicável à obrigação contratual de transmitir a empresa.

[...]

6. Enquanto a transmissão não for inscrita no registo, o interessado não pode prevalecer-se dos direitos decorrentes do registo da marca comunitária.

[...]»

B — *Direito internacional*

12. No contexto desta questão prejudicial, é também importante invocar o artigo 21.º do Acordo ADPIC[6]:

«Concessão de licenças e cessão

Os membros podem definir as condições aplicáveis à concessão de licenças e à cessão de marcas, no pressuposto de [...] que o titular de uma marca registada terá o direito de ceder a marca com ou sem a transferência da empresa a que a marca pertence.»

III — Factos, processo principal e questões prejudiciais

13. Pelas razões expostas no início destas conclusões, E. Emanuel adquiriu prestígio como desenhadora de moda no Reino Unido, especialmente pelos seus vestidos de noiva.

6 — Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (OMC), fruto das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986-1994), que se encontram no anexo 1 (anexo 1C) (JO 1994, L 336, p. 214).

Em 1990, começou a trabalhar com a designação ELIZABETH EMANUEL em Brook Street.

14. Em 1996, procurou apoio financeiro e celebrou um contrato com a Hamlet International Plc para constituir uma sociedade denominada Elizabeth Emanuel Plc, à que transmitiu, entre outros bens, a sua empresa de desenho e venda de peças de vestuário, com todos os activos, incluídos o *goodwill* e o pedido de uma marca mista, figurativa e nominativa, que compreendia um esboço heráldico com os termos ELIZABETH EMANUEL, registada oficialmente em 1997, da seguinte maneira:



15. Em Setembro de 1997, a criadora da marca teve sérias dificuldades financeiras e celebrou um novo contrato com a Frostprint Ltd, trespassando-lhe o negócio, isto é, o seu *goodwill* e o sinal registado. Nos termos deste trespasse, a Frostprint alterou o seu nome para Elizabeth Emanuel International Limited, contratando E. Emanuel como funcionária.

16. Um mês depois, a modista deixou de trabalhar para essa empresa, cuja direcção recomendou discrição ao resto do pessoal, no momento de responder a eventuais perguntas sobre E. Emanuel.

17. Em Novembro de 1997, a marca registada foi cedida à Oakridge Trading Limited, que, em Março de 1998, pediu o seu registo, mudando, todavia, a grafia anterior e retirando o desenho heráldico.

18. Em Janeiro de 1999, E. Emanuel apresentou oposição à referida alteração e, em Setembro de 1999, requereu a caducidade da marca homónima registada.

19. Em Abril de 2002, constando o título de propriedade industrial em causa a favor da Continental Shelf 128 Limited (a seguir «CSL»), o Hearing Officer apreciou a oposição e o pedido de caducidade de E. Emanuel, rejeitando-os. Declarou, em duas decisões separadas, que os clientes tinham sido induzidos em erro e confusão, mas que esse equívoco era legal e a consequência inexorável da venda de um negócio com o seu *goodwill* explorado sob o nome próprio do titular.

20. Em 16 de Dezembro de 2002, E. Emanuel interpôs recursos das decisões para a Pessoa Designada, que foram apensados.

21. As partes invocaram em apoio das suas alegações o artigo 3.°, n.° 1, alínea g), e o artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Directiva 89/104. Por entender que a solução do litígio principal dependia da interpretação das referidas normas, a Pessoa Designada optou por suspender o processo e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Uma marca comercial é susceptível de enganar o público, sendo, portanto, passível de ser recusado o seu registo nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da Directiva 89/104 do Conselho, nas seguintes circunstâncias:

a. o fundo de comércio associado à marca foi cedido juntamente com a actividade de fabrico dos produtos que ostentam a marca;

b. antes dessa cessão a marca indicava, para uma parte significativa do público relevante, que uma determinada pessoa estava ligada ao desenho ou à criação dos produtos em que a marca era usada;

c. após a referida cessão o cessionário pediu para registar a marca; e

d. na altura do pedido, uma parte significativa do público relevante pensava erradamente que o uso da marca indicava que a pessoa identificada continuava ligada ao desenho ou à criação dos produtos em que a marca era usada e esta convicção era susceptível de influenciar o comportamento dessa parte do público como comprador?

2) Caso a resposta à primeira questão não seja claramente afirmativa, que outros elementos devem ser tomados em consideração para determinar se uma marca é susceptível de enganar o público, devendo, portanto, ser recusado o seu registo nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alínea g), da directiva e, em particular, é relevante que o risco de engano seja susceptível de diminuir com o decurso do tempo?

3) Uma marca registada é susceptível de induzir o público em erro na sequência do uso feito pelo respectivo titular ou com o seu consentimento, de tal forma que este pode ser privado dos seus direitos por força do artigo 12.°, n.° 2,

alínea b), da Directiva 89/104/CEE, nas seguintes circunstâncias

a. a marca registada e o fundo de comércio a ela associado foram cedidos juntamente com a actividade de fabrico dos produtos que ostentam a marca;

b. antes dessa cessão a marca indicava, para uma parte significativa do público relevante, que uma determinada pessoa estava ligada ao desenho ou à criação dos produtos em que a marca era usada;

c. após a referida cessão foi apresentado um pedido de caducidade da marca registada; e

d. na altura do pedido, uma parte significativa do público relevante pensava erradamente que o uso da marca indicava que a pessoa identificada continuava ligada ao desenho ou à criação dos produtos em que a marca era usada e esta convicção era susceptível de influenciar o comportamento dessa parte do público como comprador?

4) Caso a resposta à terceira questão não seja claramente afirmativa, que outros elementos devem ser tomados em consideração para determinar se uma marca é susceptível de induzir o público em erro na sequência do uso feito pelo respectivo titular ou com o seu consentimento, de tal forma que este pode ser privado dos seus direitos por força do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), e, em particular, é relevante que o risco de engano seja susceptível de diminuir com o decurso do tempo?»

IV — Tramitação processual no Tribunal de Justiça

22. O pedido prejudicial deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 16 de Junho de 2004.

23. Apresentaram observações escritas, no prazo fixado no artigo 20.º do Estatuto CE do Tribunal de Justiça, E. Emanuel, a sociedade CSL, a Comissão e o Governo do Reino Unido, tendo apresentado as três primeiras as suas alegações orais na audiência, celebrada em 1 de Dezembro de 2005.

V — Análise das questões prejudiciais

A — *Dúvida preliminar: sua admissibilidade*

24. Antes de mais, há que sublinhar que, nas observações escritas, não foi emitida qualquer reserva sobre a admissibilidade das questões apresentadas pela Pessoa Designada. No entanto, ao ser a primeira vez que este órgão [7] submete uma série de perguntas ao Tribunal de Justiça, é obrigatório colocar oficiosamente a questão da sua legitimidade para recorrer ao artigo 234.º CE.

25. Em conclusões anteriores [8] sublinhei a insuficiente precisão do conceito de órgão jurisdicional para efeitos do artigo 234.º CE, nos acórdãos deste Tribunal de Justiça, propondo incluir nessa definição todos os órgãos integrados em cada estrutura judicial nacional, assim como os que, sem estar compreendidos nessas estruturas, decidem sem possibilidade de um recurso judicial posterior [9].

26. Na jurisprudência recente verifica-se uma certa tendência para uma interpretação mais rigorosa dos traços descritivos desses órgãos [10], em particular, em relação ao critério da sua independência [11], mais de acordo com a minha opinião, evolução que deverá continuar no que respeita às restantes características.

27. A Pessoa Designada pelo Lord Chancellor enquadra-se na organização judicial britânica. Além disso, tem *origem legal,* dado que é mencionada no artigo 76.º da Lei de Marcas do Reino Unido (Trade Marks Act 1994) e que o seu funcionamento é regulado no artigo 77.º, ambos num capítulo sob a epígrafe «Processos e recursos».

28. O seu *carácter permanente* decorre da redacção do artigo 76.º, n.º 2, nos termos do qual, quem for afectado por uma decisão do registo de marcas pode interpor recurso no tribunal ou perante a Pessoa Designada, o que pressupõe a estabilidade desta.

7 — Existe, contudo, um precedente, já que no acórdão de 2 de Março de 1999, Eddline El-Yassini (C-416/96, Colect., p. I-1209), o Tribunal de Justiça aceitou as questões apresentadas pelo «Immigration Adjudicator», figura de perfil idêntico ao da Pessoa Designada.

8 — Conclusões apresentadas em 28 de Junho de 2001 no processo em que foi proferido o acórdão de 29 de Novembro de 2001, De Coster (C-17/00, Colect., p. I-9445).

9 — N.os 83 e segs. do documento referido na nota precedente.

10 — Esta tendência foi realçada por Cienfuegos Mateo, M., «La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de um Estado miembro ex articulo 234.º del Tratado CE y su necesaria revisión», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia,* n.º 238, Julho-Agosto 2005, p. 3 e segs., mostrando-se também partidário de uma reconsideração deste conceito (p. 26).

11 — Acórdãos de 30 de Maio de 2002, Schmid (C-516/99, Colect., p. I-4573), com as conclusões do advogado-geral A. Tizzano, e de 31 de Maio de 2005, Syfait e o. (C-53/03, Colect., p. I-4609); este último declarou a inadmissibilidade do reenvio apresentado pela Comissão da Concorrência grega (Epitropi Antagonismou), sublinhando a sua falta de independência, ao estar tutelada pelo Ministério do Desenvolvimento helénico. Em contrapartida, o advogado-geral F. G. Jacobs chegou à conclusão de que deveria ser-lhe reconhecido carácter jurisdicional.

29. Os receios sobre a sua *natureza obrigatória*, que essa alternativa origina, desaparecem, não obstante, pelo facto de que comparecer perante a Pessoa Designada não é uma mera possibilidade, como a de recorrer aos órgãos arbitrais [12], mas uma das duas únicas opções legalmente previstas quando se pretende recorrer de uma decisão do Instituto de Marcas britânico.

30. Também não oferece dúvidas a sua *independência*, uma vez que o n.º 3 do mencionado artigo 77.º prevê taxativamente as causas para o seu termo, alusivas a situações extremas, como a insolvência ou a incapacidade física ou mental. Apesar de ser da competência do Lord Chancellor apreciar se existe algum impedimento por parte da Pessoa Designada para exercer as funções próprias do seu cargo, o sentido excepcional da medida, de interpretação necessariamente restritiva, dissipa qualquer suspeita [13].

31. Do artigo 76.º, n.os 3 e 4, da Lei de Marcas do Reino Unido decorre claramente que o órgão controvertido, por um lado, *aplica normas jurídicas* e, por outro, dirige um *processo contraditório*, pois deve ouvir as partes nos litígios que lhe são submetidos [14].

32. Por último, a sua *decisão é jurisdicional*, na acepção atribuída a esta expressão pelo Tribunal de Justiça [15], assumindo por vezes funções de última instância, nos termos do artigo 76.º, n.º 4, da referida lei [16].

33. Por conseguinte, a Pessoa Designada preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça a um órgão jurisdicional nacional [17] para poder utilizar o processo prejudicial previsto no artigo 234.º CE, não existindo nenhum inconveniente na abordagem das questões que apresentou.

12 — Acórdão de 23 de Março de 1982, Nordsee (102/81, Recueil, p. 1095, n.os 7 e segs.).

13 — Decisão da Pessoa Designada de 10 de Junho de 2002, no processo DAAWAT ([2003] R.P.C. 11, p. 197).

14 — Sobre o processo perante a Pessoa Designada, Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. & Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2005, pp. 88-90.

15 — Nos acórdãos de 19 de Outubro de 1995, Job Centre (C-111/94, Colect., p. I-3361, n.º 9), excluem-se deste conceito os processos de jurisdição voluntária; de 15 de Janeiro de 2002, Lutz e outros (C-182/00, Colect., p. I-547, n.os 15 e 16), a manutenção do registo comercial pelos tribunais nacionais alemães; e 14 de Junho de 2001, Doris Salzmann (C-178/99, Colect., p. I-4421), as funções de registo de propriedade exercidos por certos tribunais austríacos.

16 — Observe-se como, de acordo com a minha sugestão de aplicação do artigo 234.º CE, este dado adquiriria uma importância fundamental se se entendesse que a Pessoa Designada não se enquadra no regime judicial do Reino Unido, pois, segundo o meu entendimento, é o que a habilita a fazer uso da remissão nos termos da referida norma.

17 — Acórdãos de 17 de Setembro de 1997, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft (C-54/96, Colect., p. I-4961, n.º 23, assim como a jurisprudência aí referida), e de 30 de Maio de 2002, Schmid (C-516/99, Colect., p. I-4573, n.º 34).

B — *Aspectos que merecem um tratamento conjunto*

34. A semelhança do teor das disposições cuja interpretação é pedida, por um lado, e das perguntas formuladas, por outro, convida a algumas reflexões comuns a esse respeito que facilitem a resposta no contexto factual do litígio no processo principal.

1. Marca registada como objecto do comércio

35. Na sua qualidade de títulos de uma propriedade especial [18], as marcas, apesar da sua imaterialidade, reúnem os requisitos para serem objecto do comércio. No seu regime impera o princípio da *autonomia da vontade*, característico do âmbito do direito civil, com as necessárias restrições que a autoridade competente para o registo impõe, de transcendental importância para a segurança jurídica e, sobretudo, para a sua oponibilidade a terceiros [19]. Mas esses limites não costumam impedir os mais variados negócios jurídicos sobre os sinais registados, como é demonstrado pela gama de contratos em que figuram.

36. Assim, no comércio desenvolveram-se diferentes tipos de acordos que contêm alguma forma de direito sobre esses títulos, como a cessão do uso (por exemplo, a licença de marca [20] e a franquia) ou a sua alienação, *inter vivos* ou *mortis causa* [21], a título gratuito [22] ou oneroso; dentro desta última hipótese, foi especialmente controvertida a situação relativa a um vínculo entre a propriedade industrial e o trespasse da propriedade da empresa a que estava ligada, devido ao facto de alguns ordenamentos jurídicos exigirem esse vínculo, proibindo a venda separada da marca e do negócio em que ela se incorporava. No entanto, os sistemas jurídicos dos Estados-Membros prevêem actualmente a transferência da marca dissociada do resto dos elementos patrimoniais da empresa [23].

37. A Directiva 89/104 não prevê aspectos de direito comum, o que terá de ser entendido em conexão com o respeito pela competência dos Estados-Membros para regular a propriedade privada, conforme o artigo 295.º CE, e com o seu sexto considerando, que não exclui a aplicação às marcas da legislação relativa a outras matérias. Em contrapartida, no Regulamento n.º 40/94, o artigo 17.º prevê explicitamente a independência do sinal comunitário em relação à unidade económica cujos produtos identifica.

18 — Esta denominação está prevista no Código Civil espanhol, como epígrafe do título IV do livro II, «De algunas propiedades especiales», dedicando o seu capítulo III à propriedade intelectual *strictu sensu*, podendo abranger, contudo, a propriedade industrial e, em qualquer caso, as marcas.

19 — A directiva não se pronuncia sobre esta situação; no entanto, no Regulamento n.º 40/94 tal deduz-se do artigo 17.º, n.º 6, e do artigo 23.º; von Kapff, P., «Rechtsübergang — Artikel 17», em Ekey, F./Klipperl, D. — *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, p. 967.

20 — Está prevista no artigo 8.º da directiva, cujo n.º 2 se refere aos direitos do titular da marca perante o titular da licença.

21 — Pense-se na sucessão testamentária, em que o testamento é um negócio jurídico unilateral.

22 — Hipótese teórica no comércio, mas não impossível.

23 — Von Kapff, P., *op. cit.*, p. 964.

38. Para completar o quadro do direito civil geral em que se incluem os títulos de propriedade imaterial, os elementos factuais do litígio no processo principal obrigam a recorrer aos princípios gerais vigentes neste sector, pois, não havendo motivo de nulidade ou de anulabilidade do negócio pelo qual se transmite a propriedade (dolo, violência ou fraude à lei), rege o princípio da boa-fé, que exige que os contratos sejam cumpridos (*pacta sunt servanda*) e que preside a todos os passos destinados a alcançar o cumprimento do acordo.

39. Neste sentido, não se adequa com o princípio *bona fides semper praesumitur* [24] a pessoa que vende os seus direitos, independentemente da sua natureza, e, mais tarde, os exige a um terceiro, alegando uma qualquer causa; este comportamento evoca o adágio *venire contra factum proprium non valet,* exemplo típico da ausência de boa vontade. A lógica aconselha a assunção das consequências de um acto de livre disposição, sempre que não exista uma razão que justifique a recuperação do cedido.

40. Em suma, nada impede a transferência dos direitos sobre as marcas; de facto, a sua alienação verifica-se com frequência nas transacções comerciais, circunstância de conhecimento geral e tão comum no mundo mercantil que, sem dúvida, subjaz ao artigo 17.º do Regulamento n.º 40/94 e ao artigo 21.º ADPIC.

24 — No direito nacional encontra-se explicitamente mencionado no artigo 434.º do Código Civil espanhol e no artigo 2268.º do *Code civil* francês.

2. Funções da marca

41. Os artigos 3.º, n.º 1, alínea g), e 12.º, n.º 2, alínea b), da Directiva 89/104 referem-se à perda do direito de marca quando induz em erro o consumidor, em detrimento da sua função essencial; deve-se, pois, recordar resumidamente essa função, antes de examinar o conceito de utilizador inerente a ambas as disposições.

42. Segundo jurisprudência constante, a função primordial dos sinais consiste em proporcionar ao utilizador final a identidade da origem do produto ou serviço, para que os distinga sem confusão dos de proveniência diversa, representando a garantia de que foram fabricados ou prestados por uma única empresa, responsável pela sua qualidade [25].

43. Já me referi em várias ocasiões ao objecto típico do direito das marcas: a protecção da exactidão da informação, proporcionada pelo sinal registado, sobre a

25 — Acórdãos de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273 n.º 48); de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 391, n.º 7); e de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 30).

origem empresarial de determinados bens [26], sem prejuízo de assumir outras funções [27].

44. O Tribunal de Justiça sublinhou também a importância dos objectivos tangenciais deste tipo de propriedade imaterial, referindo a indicação de qualidade, ao considerar que serve para captar a clientela [28].

45. Destacou, também, que a marca condensa [29] a reputação dos bens oferecidos ao público pelo seu titular, ao reconhecer que a fama do sinal e, por conseguinte, a do seu titular, podem ser prejudicadas por uma inadequada apresentação do produto embalado [30]. A doutrina também sublinhou a importância do sinal como suporte publicitário do produto que identifica [31].

46. Mas, conforme refere o Governo do Reino Unido nas suas observações, a directiva não tem por objectivo a anulação das marcas quando a mercadoria não satisfaça as expectativas do cliente porque uma determinada pessoa deixou de intervir na sua criação ou no seu fabrico ou por qualquer outra circunstância. Na realidade, o público é consciente de que a qualidade sofre alterações por diversos motivos. Por conseguinte, o estudo do erro nas normas analisadas deve respeitar apenas à referida função essencial.

47. Além disso, de acordo com o alegado pela Comissão, o interesse público subjacente a essas normas implica a protecção contra o registo e o uso como marca de sinais que induzem o consumidor médio em equívocos, influenciando a sua decisão de compra. Assim, há que ter em consideração os perfis do utilizador, sobretudo tendo em conta as observações emitidas a esse respeito, tanto pela CSL como por E. Emanuel.

3. Consumidor de referência

48. O padrão do «consumidor médio» tem sido utilizado sem interrupção desde o acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky [32], que adoptou um critério uniforme, de aplicação geral, para

26 — Conclusões do processo em que foi proferido o acórdão de 21 de Novembro de 2002, Robelco (C-23/01, Colect., p. I-10913, n.º 26).

27 — Como a de elemento de promoção de vendas ou instrumento de estratégia comercial; Grynfogel, C., «Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques», em *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, n.º 6/2000, pp. 494 e segs., em especial, p. 500. Também, os n.os 43 e 46 a 49 das minhas conclusões de 13 de Junho de 2002 no processo em que foi proferido o acórdão Arsenal Football Club, já referido.

28 — Acórdão de 17 de Outubro de 1990, HAG GF (C-10/89, Colect., p. I-3711, n.º 13).

29 — Acertada expressão de Fernández-Nóvoa, C. — *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2.ª ed., 2004, p. 76.

30 — Acórdão de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457, n.º 75).

31 — Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.*, pp. 78 e 79.

32 — Processo C-210/96, Colect., p. I-4657.

determinar se uma denominação, uma marca ou uma indicação publicitária induzem o comprador em erro, baseando-se na percepção que se presume num consumidor médio, normalmente informado, razoavelmente atento e avisado, sem ter ordenado qualquer exame pericial ou sondagens de opinião [33].

49. A tarefa de averiguar o alcance dessa presunção incumbe, em cada caso concreto, ao examinador ou ao órgão jurisdicional que decida o litígio sobre a marca. Já tive oportunidade de comentar [34] que essas autoridades têm de exercer o seu próprio poder de apreciação, baseando-se nesse modelo, tal como está definido no direito comunitário, sem que as eventuais investigações adicionais, os estudos analíticos, os pareceres de peritos ou os dados estatísticos as dispensem dessa avaliação.

50. Em relação ao utilizador deverá, portanto, aplicar-se o mesmo critério utilizado nos números precedentes, pois, por um lado, não existe nenhuma necessidade de o alterar no âmbito dos artigos 3.º e 12.º da Directiva 89/104 e, por outro, dos antecedentes factuais do processo também não se depreende que o público interessado seja integrado por profissionais da moda ou dos trajes nupciais femininos.

33 — *Ibidem*, n.º 31.

34 — Conclusões de 16 de Março de 2004, apresentadas no processo em que foi proferido o acórdão de 7 de Outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI (C-136/02 P, Colect., p. I-9165, n.º 48).

4. Nomes próprios como marcas

51. Finalmente, dentro da análise dos elementos comuns, é preciso abordar os problemas que suscitam os sinais comerciais compostos por nomes de pessoas, como sucede no litígio no processo principal.

52. No direito comunitário, o artigo 2.º da referida directiva [35] contém uma lista ilustrativa [36] dos sinais aptos para constituir marcas, desde que exerçam a função de indicador da sua origem empresarial. Esta disposição inclui expressamente os «nomes de pessoas».

53. Ao avaliar o carácter distintivo de um sinal deste tipo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça exige que sejam utilizados critérios de apreciação idênticos aos utilizados para as outras categorias de marcas [37]. Rejeitou, especialmente, que se apliquem condições mais rigorosas para determinar a sua capacidade de singularização em relação aos concorrentes [38].

35 — O artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, tem teor idêntico.

36 — Segundo o sétimo considerando da Directiva 89/104.

37 — Acórdão de 16 de Setembro de 2004, Nichols (C-404/02, Colect., p. I-8499, n.º 25).

38 — *Ibidem*, n.º 26.

54. É certo que não se discute tal aptidão da marca Elizabeth Emanuel, mas parece oportuno reiterar a reflexão vertida nas conclusões do processo Nichols, no sentido de que nada na directiva autoriza conceder aos apelidos um tratamento diferenciado, pois o artigo 6.º, n.º1, alínea a), única disposição específica que lhes é dedicada, tem por objecto a limitação dos efeitos protectores da marca [39], não estando, porém, relacionada com os motivos de nulidade ou de caducidade, que suscitaram o litígio perante a Pessoa Designada.

55. Em suma, defendo que se deve dispensar aos nomes e apelidos o mesmo regime que aos restantes sinais, ao não existir nenhuma base legal que justifique uma solução diferente.

C — *Particularidades das disposições controvertidas*

56. Uma vez apresentados os parâmetros comuns de interpretação das disposições em debate, cabe centrar a atenção nos seus traços distintivos.

1. Conceito de «engano» no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Directiva 89/104 (sobre as primeira e segunda questões)

57. Da sua redacção deduz-se que, à semelhança dos outros parágrafos do artigo 3.º, a directiva se refere a características intrínsecas da marca, como chama a atenção o Governo do Reino Unido nas suas observações. O sinal deve, pois, confundir o público pelas suas qualidades, contendo alguma informação errada, que possa resultar enganosa [40] de um ponto de vista objectivo, isto é, que em qualquer situação razoavelmente imaginável da sua utilização dê origem a esse engano [41]. Assim, a referência, como integrante do produto designado pela marca, de um material que não figure na sua composição seria um dado directamente derivado da marca que causaria confusão entre os consumidores [42].

58. É muito conhecida a recusa do registo no Reino Unido do vocábulo de fantasia «Orlwoola» para têxteis, pois a sua sonoridade (idêntica a «all wool» — todo em lã) fazia pensar o público que [os produtos em causa] tinham sido confeccionados com o referido material, quando, na realidade, só continham algodão [43].

39 — Conclusões que apresentei em 15 de Janeiro de 2004, no processo Nichols, já referido, n.º 37.

40 — Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.*, p. 234.

41 — Bender, A. — «Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7» em Ekey, F./Klippel, D., *op. cit.*, p. 912, relativamente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 40/94.

42 — Gastinel, E. — *La marque communautaire*, L.G.D.J., Paris, 1998, pp. 88 e 89; aludindo também ao artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 40/94, sendo a sua hipótese perfeitamente aplicável no âmbito da directiva.

43 — A propósito desta situação, que remonta a 1909, Isaacs, N. — *Law of Trade Marks*, Ed. CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, p. 39.

59. À luz destas considerações, importa perguntar se a transferência da propriedade de uma marca homónima do seu titular acarreta sempre esse erro.

60. A resposta negativa impõe-se por várias razões.

61. Em primeiro lugar, o legislador previu expressamente, pelo menos em relação à marca comunitária, a transferência dos sinais independentemente da venda da empresa a que estão associados, existindo também na directiva normas sobre a licença de marca, situações em que se quebra a identidade entre o nome da pessoa e o sinal registado.

62. Provavelmente não se teria admitido a referida possibilidade ou ter-se-iam incluído excepções, se se pensasse que o consumidor médio, como foi definido atrás, fosse completamente alheio e incapaz de compreender as transformações que as empresas e, em particular, as marcas sofrem, como qualquer outro objecto do comércio. Entende-se, pois, que essas transformações não prejudicam nem alteram a função essencial desses títulos de propriedade industrial.

63. A correcta interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da directiva implica que o utilizador tem consciência da divergência que pode existir entre os nomes de pessoas usados como marcas e a participação dos seus titulares na produção dos bens ou na prestação dos serviços que designa. Como destaca a CSL nas suas observações, apesar de não estarem necessariamente informados da transferência, todos os consumidores sabem que uma modista goza do direito a ceder a sua actividade em qualquer momento.

64. Em segundo lugar, deve recordar-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça optou por conceder a esses sinais exactamente o mesmo regime que aos restantes sinais registáveis. Não se verifica qualquer razão para conceder uma protecção suplementar, quando a pessoa que criou o sinal com o seu próprio nome quebra todos os vínculos com o operador económico que fabrica os bens com essa denominação como marca.

65. Tendo em conta as explicações precedentes, deve responder-se à primeira questão prejudicial que, no sentido do artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Directiva 89/104, não induz em erro o público uma marca composta, pelos menos parcialmente, por um nome próprio, que foi transferida juntamente com o *goodwill* a que pertencia, apesar de provocar a ideia errada de que essa pessoa participa no desenho e na elaboração dos produtos.

66. Perante a solução proposta para a primeira pergunta, não é necessário responder à segunda.

2. Características distintivas do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Directiva 89/104 (sobre as terceira e quarta questões)

67. A diferença entre esta disposição e a analisada nos números anteriores baseia-se no facto de o erro em que pode incorrer o público resultar da utilização que se faça da marca. Como correctamente refere o Governo do Reino Unido, trata-se da situação em que a utilização que o proprietário ou o eventual titular de licença fazem do sinal modifica de tal modo a informação que transmite, que acaba por confundir os consumidores sobre a verdadeira mensagem [44].

68. Assim, os traços intrínsecos de identidade do título de propriedade industrial apenas permitem determinar em que medida sofreu alterações e a sua importância, já que o Tribunal de Justiça se decidiu, no acórdão de 4 de Março de 1999, no processo denominado «Gorgonzola» [45], por uma interpretação restritiva da caducidade, exigindo a existência real ou um risco suficientemente grave de engano do consumidor [46].

69. Assim, o simples aproveitamento de um sinal, sem alterações substanciais na forma de o transmitir ao público, não afecta os estímulos que emite [47], inclusivamente quando, como no litígio do processo principal, a pessoa que deu o seu nome à marca não mantém nenhuma ligação com a empresa que a explora. A divergência na percepção do cliente, que continua convencido da participação dessa pessoa no processo produtivo, deriva inexoravelmente da substituição subjectiva da titularidade da marca, mas não merece a qualificação de erro, na acepção do artigo 12.º da directiva, pelo que o esbatimento do presumível engano com o decurso do tempo, a que se refere o órgão jurisdicional remetente, é irrelevante.

70. Também aqui se devem trazer à colação as reflexões vertidas nos pontos dedicados ao artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da directiva, a respeito do consumidor médio [48], que se supõe consciente das alterações na titulari-

44 — A respeito do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, von Mühlendahl, A./Ohlgart, D. — *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck e Verlag Stämpfli + Cie, Munique, 1998, p. 173.

45 — Processo Consorzio per la tutela del Formaggio Gorgonzola (C-87/97, Colect., p. I-1301).

46 — *Ibidem*, n.º 41.

47 — No mesmo sentido manifesta-se o advogado-geral F. G. Jacobs nas conclusões apresentadas no processo que deu origem ao acórdão Gorgonzola, já referido, no n.º 56.

48 — N.ºs 60 e 61 *supra*.

dade da propriedade industrial. Neste contexto, também não se altera a função essencial da marca. No entanto, para decidir sobre o equívoco de que o público tenha podido ser vítima, incumbe ao juiz nacional avaliar as circunstâncias específicas do litígio, para determinar as consequências da utilização da marca.

71. Tendo em conta as considerações precedentes, o simples uso de uma marca registada que consiste num nome próprio, transmitida com o *goodwill* que lhe está associado, não induz ao erro previsto no referido artigo 12.º, n.º 2, alínea b); cabe ao órgão jurisdicional nacional ponderar as particularidades do litígio para avaliar a influência da utilização dessa marca na impressão que provoca no público.

72. Perante o exposto sobre a terceira questão, não é necessário examinar a quarta questão.

VI — Conclusão

73. De acordo com as reflexões apresentadas, sugiro ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais colocadas pela Pessoa Designada pelo Lord Chancellor, através da High Court of Justice, do seguinte modo:

«1) O artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Directiva 89/104/CEE, Primeira Directiva 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 não induz o público em erro um sinal composto, pelo menos parcialmente, por um nome próprio, cedido com o *goodwill* a que pertencia, apesar de fazer surgir a ideia errada de que essa pessoa participava no desenho e na criação dos produtos em que a marca é usada.

2) Nessas mesmas circunstâncias, a simples utilização da marca registada não induz o público em erro na acepção do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da referida directiva. Cabe ao órgão jurisdicional nacional analisar as particularidades do litígio, para avaliar a influência da utilização dessa marca na impressão que provoca no público.»