CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER apresentadas em 31 de Janeiro de 2002 [1]

1. Por decisão de 3 de Junho de 1999, o Gerechtshof te 's-Gravenhage, tribunal de segunda instância de Haia (Países Baixos), submete ao Tribunal de Justiça dez questões [2] sobre a interpretação dos artigos 2.° e 3.° da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, Primeira Directiva que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (a seguir «directiva sobre marcas») [3].

I — Matéria de facto e o processo principal

2. Em 2 de Abril de 1997, a sociedade Koninklijke KPN Nederland NV (a seguir «KPN») depositou no Serviço das Marcas do Benelux (Benelux-Merkenbureau, a seguir «Merkenbureau»), como sinal nominativo, a expressão «Postkantoor», para distinguir papel, cartão e artigos relacionados com estes materiais [4], bem como os mais variados serviços [5]. Em neerlandês, «postkantoor» significa «estação de correios».

3. O Merkenbureau comunicou à KPN, em 16 de Junho de 1997, que indeferia provisoriamente o registo solicitado por carecer de carácter distintivo, uma vez que se trata de um sinal meramente descritivo dos produtos e serviços que pretende representar.

4. A KPN contestou o indeferimento provisório do pedido e requereu a sua revogação ou, noutra hipótese, o início de negociações para a eventual renúncia à protecção concedida pela marca para os produtos ou serviços que o sinal descrevia. Não vendo motivos para rever a sua decisão, o Merkenbureau recusou definitivamente o registo, disso notificando a KPN por carta de 28 de Janeiro de 1998.

5. Posteriormente, a sociedade requerente requereu ao Gerechtshof que ordenasse ao Merkenbureau que procedesse ao registo do sinal para todas as classes indicadas no pedido, ou, pelo menos, para as que fossem determinadas no acórdão.

1 — Língua original: espanhol.

2 — Na mesma decisão coloca outras quinze questões ao Tribunal de Justiça do Benelux.

3 — JO L 40, p. 1.

4 — Classe 16 do Acordo de Nice, de 15 de Junho de 1957, relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, na versão revista e modificada.

5 — Os abrangidos nas classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42.

6. Por decisão interlocutória de 3 de Dezembro de 1998 o Gerechtshof decidiu dirigir-se às partes para que estas apresentassem observações sobre a conveniência de submeter a este Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Benelux várias questões sobre a interpretação, respectivamente, da directiva sobre marcas e da Lei Uniforme do Benelux sobre as Marcas (a seguir «lei uniforme») [6]. Por último, por decisão de 3 de Junho de 1999, decidiu suspender a instância e submeter a ambos os Tribunais as perguntas sobre as quais se tinha dirigido às partes.

II — As questões prejudiciais

7. As questões que o Gerechtshof submeteu ao Tribunal de Justiça são, literalmente, as seguintes:

«1) O Serviço das Marcas do Benelux, ao qual o protocolo de 2 de Dezembro de 1992, que alterou a lei uniforme sobre as marcas (Trb. 1993, 12), confiou o exame dos motivos absolutos de recusa dos depósitos de marca, constante do artigo 3.°, n.° 1, conjugado com o artigo 2.° da Primeira Directiva do Conselho 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40), deve não somente tomar em conta o sinal tal como é depositado, mas também todos os factos e circunstâncias pertinentes que sejam do seu conhecimento, entre os quais os que o depositante lhe tenha comunicado (por exemplo, que, antes do depósito, o depositante tinha já usado o sinal como marca em grande escala para os produtos em questão ou que resulte de um inquérito que o uso do sinal para os produtos e/ou serviços mencionados no depósito não poderá induzir o público em erro)?

2) A resposta à [primeira] questão vale também para a apreciação que o Serviço das Marcas do Benelux tem de fazer quando examina se as objecções que levantou ao registo foram dissipadas pelo depositante e para a sua decisão de recusar total ou parcialmente a marca, ambas visadas no artigo 6.° *bis*, n.° 4, da LBM [7]?

3) A resposta à primeira questão vale também para a apreciação que os órgãos jurisdicionais nacionais têm de

6 — Lei uniforme do Benelux sobre as marcas, de 19 de Março de 1962, com alterações (*Nederlands Traktatenblad* 1962, n.° 58, pp. 11 a 39, e 1983, n.° 187, pp. 2 a 10).

7 — Lei uniforme do Benelux sobre as marcas.

fazer do recurso referido no artigo 6.° *ter* da LBM?

4) Tendo em conta as disposições do artigo 6.° *quinquies,* B, n.° 2, da Convenção de Paris, as marcas cujo registo é recusado ou que são susceptíveis de ser declaradas nulas, se forem registadas, em aplicação do artigo 3.°, n.° 1, *initio* e alínea c), da directiva, incluem as marcas compostas por sinais ou por indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem ou a época de fabrico dos produtos ou da prestação dos serviços ou outras características dos produtos ou serviços, mesmo que esta composição não seja a indicação usual (a única ou a mais corrente) utilizada para esse efeito? O facto de haver poucos ou, pelo contrário, muitos concorrentes susceptíveis de utilizar indicações desta ordem tem qualquer incidência a este respeito? [v. acórdão do Tribunal de Justiça do Benelux de 19 de Janeiro de 1981, NJ 1981, 294, Ferrero & Co S.p.a./Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)].

O artigo 13.°-C da LBM, que dispõe que o direito a uma marca redigida numa das línguas nacionais ou regionais do território do Benelux se alarga de pleno direito às traduções noutra dessas línguas, tem também qualquer incidência?

5) a) Para apreciar se um sinal, consistente numa (nova) palavra composta por elementos que, tomados separadamente, são desprovidos de qualquer carácter distintivo para os produtos ou serviços visados no depósito, corresponde à definição que o artigo 2.° da directiva (e o artigo 1.° da LBM) dá de uma marca, deve considerar-se que uma (nova) palavra desta natureza tem, em princípio, um carácter distintivo?

b) Em caso de resposta negativa, deve, então, admitir-se que uma palavra desta natureza é, em princípio, desprovida de carácter distintivo [abstraindo do carácter distintivo adquirido pelo uso ('inburgering')] e que só assim não sucederá quando, em razão das circunstâncias do caso, a combinação for para além da soma dos elementos?

Importa, a este respeito, ou que o sinal seja o único termo, ou pelo menos um termo usual, para indicar a qualidade ou as (a combinação das) qualidades em questão ou que existam, para este efeito, sinónimos que são razoavelmente susceptíveis de serem usados, ou que a palavra indique uma qualidade do produto ou do serviço essencial no plano comercial ou uma qualidade mais acessória?

Importa ainda que, nos termos do artigo 13.°-C da LBM, o direito a uma marca redigida numa das línguas nacionais ou regionais do território Benelux se alargue de pleno direito às traduções noutra dessas línguas?

6) A mera circunstância de um sinal descritivo ser simultaneamente depositado como marca para produtos e/ou serviços para os quais o sinal não é descritivo basta para poder considerar que o sinal tem, por esse facto, um carácter distintivo para esses produtos e/ou serviços [por exemplo, o sinal Postkantoor (estação de correios) para móveis]?

Em caso de resposta negativa, para saber se tal sinal descritivo possui carácter distintivo para produtos e/ou serviços dessa natureza, há que tomar em consideração a possibilidade de que, tendo em conta o seu ou os seus significados descritivos, o (uma parte do) público não entenderá esse sinal como um sinal distintivo para (todos) esses produtos ou serviços (ou para uma parte deles)?

7) Depois de os Estados do Benelux terem optado por submeter os depósitos de marca a um exame pelo Serviço das Marcas do Benelux antes de este proceder ao registo, a política que o Serviço das Marcas do Benelux segue nos exames realizados nos termos do artigo 6.° *bis* da LBM é (deverá ser), segundo o comentário comum dos governos, 'uma política de circunspecção e de prudência, tendo em conta todos os interesses da vida económica e visando unicamente regularizar ou recusar os depósitos manifestamente inadmissíveis': isto tem qualquer incidência na resposta às questões acima referidas?

Na afirmativa, quais são as normas para apreciar se um depósito é 'manifestamente inadmissível'?

Pressupõe-se que, numa acção de anulação (que pode ser intentada após o registo de um sinal), também não se exige, além da invocada nulidade do

sinal depositado como marca, que o sinal seja 'manifestamente inadmissível'.

III — Enquadramento jurídico

A — *A protecção internacional das marcas*

8) É compatível com a economia da directiva e da Convenção de Paris registar um sinal para certos produtos ou serviços limitando o registo aos produtos e serviços que não possuam uma ou várias qualidades (por exemplo, o depósito do sinal Postkantoor para serviços que consistem em campanhas através de envios directos e emissão de selos de correio 'desde que não estejam ligados a uma estação de correios').

9) O facto de um sinal semelhante ser registado noutro Estado-Membro como marca para produtos ou serviços similares tem qualquer incidência na resposta às questões?»

8. As marcas gozam, como as demais modalidades da propriedade industrial, de uma ampla e secular tutela internacional, iniciada com a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial (a seguir «Convenção de Paris»), celebrada em 20 de Março de 1883 [8], de que todos os Estados-Membros são signatários [9].

9. Já noutra ocasião assinalámos que a primeira disposição da Convenção é a criação da União para a protecção da propriedade industrial (artigo 1.º, n.º 1), conhecida por União de Paris. A referida Convenção constitui um marco de referência que os Estados signatários devem respeitar nas suas legislações e nos acordos

8 — A Convenção de Paris foi completada, relativamente às marcas, pelos Acordos de Madrid de 1891, relativos um à repressão das falsas indicações de proveniência nas mercadorias, e outro ao registo internacional de marcas, pelo Tratado sobre o direito das marcas, de 1994, e pelo acordo de Nice, referido na nota 4.

9 — Os Países Baixos fazem parte da Convenção desde 7 de Julho de 1884.

e tratados que celebrem entre si (artigos 25.° e 19.°) [10].

10. Na sua parte substantiva, que regula a protecção internacional das diferentes modalidades de propriedade industrial (artigos 1.° a 11.°), destacam-se pelo seu número os artigos destinados à protecção das marcas e, entre eles, o artigo 6.° *quinquies*, B, nos termos do qual:

«Só poderá ser recusado ou anulado o registo das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo nos casos seguintes:

[...]

2. Quando forem desprovidas de qualquer carácter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a protecção é requerida;

[...]»

11. O n.° 1 da parte C do referido preceito dispõe que «Para apreciar se a marca é susceptível de protecção deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de facto, principalmente a duração do uso da marca».

B — *As marcas no direito comunitário*

1. Tratado que institui a Comunidade Europeia

12. O artigo 30.° CE estabelece:

«As disposições dos artigos 28.° CE e 29.° CE são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões de [...] protecção da propriedade

10 — V. conclusões de 18 de Janeiro de 2001, no processo Merz & Krell (C-517/99, Colect., p. I-6959, em especial n.° 6). No artigo 2.°, n.° 1, do Acordo sobre os aspectos dos direitos da propriedade intelectual relacionados com o comércio, anexo ao acordo que institui a Organização Mundial do Comércio, celebrado em Marraquexe em 15 de Abril de 1994 (JO L 336, de 23 de Dezembro de 1994, pp. 214 a 223), estabelece-se, relativamente, entre outros aspectos, às marcas, que os Estados-Membros cumprirão o disposto nos artigos 1.° a 12.° e no artigo 19.° da Convenção de Paris.

industrial e comercial. Todavia, tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.»

2. Directiva sobre marcas

13. Com vista ao estabelecimento e funcionamento do mercado interno, a Primeira Directiva pretende aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Mas a harmonização é apenas parcial, dado que a intervenção do legislador comunitário se reduz às marcas adquiridas por registo, dando liberdade aos Estados-Membros para fixarem as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas já registadas [11].

11 — V. primeiro, terceiro, quarto e quinto considerandos, bem como o artigo 1.° da directiva.

14. O artigo 2.° refere os sinais susceptíveis de constituir uma marca:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo o nome de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

15. O artigo 3.° da directiva refere os motivos de recusa ou de nulidade de uma marca:

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

a) Aos sinais que não possam constituir uma marca;

b) As marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) As 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;

d) As marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

[...]

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.

[...]»

16. O artigo 5.º regula do seguinte modo os direitos do titular da marca:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido a identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não

sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

[...]»

17. O artigo 6.° limita os direitos que a titularidade da marca confere, estabelecendo que:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

[...]

b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

[...]»

3. Regulamento sobre a marca comunitária

18. O Conselho adoptou, em 20 de Dezembro de 1993, o Regulamento (CE) n.° 40/94, sobre a marca comunitária (a seguir «regulamento») [12], com o objectivo, que já apontámos acima, de proporcionar ao mercado comunitário condições análogas às existentes num mercado nacional e, em especial, condições que, numa perspectiva jurídica «[...] permitam às empresas adaptar à partida as suas actividades de fabrico e distribuição de bens ou de prestação de serviços à escala da Comunidade [...]» [13]. É necessário criar «[...] marcas reguladas por um direito comunitário único, directamente aplicável em todos os Estados-Membros» [14]. Este objectivo é prosseguido sem se pretender substituir a regulamentação interna sobre marcas [15].

19. Seguindo a mesma técnica e em termos idênticos à directiva, o regulamento refere os sinais que podem constituir uma marca comunitária (artigo 4.°), estabelecendo seguidamente os motivos de recusa do registo (artigos 7.° e 8.°). Do mesmo modo, regula os direitos conferidos pela marca (artigo 9.°) e os respectivos limites (artigo 12.°).

12 — JO L 11, p. 1.
13 — Primeiro considerando do regulamento.
14 — Terceiro considerando.
15 — Quinto considerando.

C — *As marcas na União Económica do Benelux*

20. Com o objectivo de promover a livre circulação de produtos nos respectivos territórios, os três Estados-Membros da União Económica do Benelux celebraram em 19 de Março de 1962 uma convenção em matéria de marcas [16] por força da qual se obrigavam a introduzir nas respectivas legislações a lei uniforme que a acompanhava.

21. A convenção, que entrou em vigor em 1 de Julho de 1969, cria uma nova administração, o Benelux-Merkenbureau, com sede em Haia, a quem cabe a aplicação da lei e do respectivo regulamento de execução. A interpretação do mesmo texto legal compete aos órgãos jurisdicionais dos três Estados-Membros do Benelux e, a título prejudicial, ao Tribunal de Justiça com o mesmo nome [17].

22. Para adaptar a sua legislação à directiva e completá-la com as disposições pertinentes sobre a marca comunitária, a Bélgica, o Luxemburgo e os Países Baixos celebraram em 2 de Dezembro de 1992 um protocolo cujo objecto foi modificar a lei uniforme do Benelux [18]. Em conformidade com o artigo 8.°, o protocolo e as modificações que o mesmo introduziu na lei uniforme entraram em vigor em 1 de Janeiro de 1996.

23. No ponto I, n.° 6, último parágrafo, do comentário comum sobre o protocolo dos governos em questão refere-se que «a política de controlo do Benelux-Merkenbureau [...] deverá ser prudente e reservada, tendo em conta todos os interesses da vida económica e ser orientada unicamente para regularizar ou recusar os pedidos manifestamente inadmissíveis. Nem valerá a pena referir que o exame se deverá conter nos limites fixados pela jurisprudência estabelecida no Benelux, especialmente a do Tribunal de Justiça do Benelux».

24. Nos termos do artigo 1.° da lei uniforme do Benelux:

«São consideradas como 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.

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1962, n.° 58, pp. 1 a 9.

17 — V. artigo 10.° Criado pelo Tratado de 31 de Março de 1965 e instalado efectivamente em 1 de Janeiro de 1974, o Tribunal de Justiça do Benelux desempenha, no âmbito da sua competência, função idêntica à atribuída ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias a nível comunitário: interpretar as disposições do direito uniforme do Benelux mediante as respostas dadas às questões prejudiciais apresentadas pelos três Estados-Membros. Esta similitude de funções já foi assinalada pelo advogado-geral F. G. Jacobs nas conclusões que apresentou em 29 de Abril de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Colect., p. I-6013, n.os 13 e 26).

18 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, n.° 12, pp. 1 a 12.

Todavia não podem ser consideradas como marcas as formas impostas pela natureza do próprio produto, ou que afectam o seu valor essencial ou produzam resultados industriais.»

25. O artigo 6.° *bis* estabelece:

«1. O Benelux-Merkenbureau recusar-se-á a registar um depósito quando considerar que:

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

[...]

2. A recusa do registo deve dizer respeito ao sinal constitutivo da marca na sua integralidade. Pode limitar-se a um ou vários dos produtos a que a marca se destina.

3. O Benelux-Merkenbureau 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 a fixar pelo regulamento de aplicação.

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

26. Este último preceito refere que «O depositante pode, nos dois meses subsequentes à comunicação referida no artigo 6.° *bis*, n.° 4, interpor para o Hof van Beroep te Brussel, para o Gerechtshof te 's-Gravenhage ou para a Cour d'appel de Luxembourg um recurso destinado a obter uma ordem de registo.»

27. O artigo 13.°-C estabelece que o direito exclusivo a uma marca expressa numa das línguas nacionais ou regionais do território Benelux «se alarga às traduções nas demais línguas».

IV — Apreciação das questões prejudiciais

A — *Introdução*

28. É preocupante que um órgão jurisdicional de reconhecida competência possa

ter tantas dúvidas na aplicação das normas comunitárias sobre a marca. Parece existir uma distorção importante no sistema, pois custa acreditar que se verifiquem carências de tal magnitude na obra do legislador da União Europeia ou que falte a compreensão da função por parte de quem a deve levar a cabo. Seja como for, o Tribunal de Justiça é chamado a completar e facilitar o trabalho das demais entidades no âmbito interpretativo que lhe é fixado pelo artigo 234.° CE.

B — *Critérios de interpretação*

29. Nas conclusões Merz & Krell, já referidas, salientámos a estrutura peculiar do ordenamento jurídico comunitário sobre marcas [19], que apresenta, como se se tratasse de uma cebola, diferentes camadas que se vão sobrepondo umas às outras. A primeira, exclusivamente interna, é o âmbito próprio do regulamento sobre a marca comunitária. A segunda é constituída pelas legislações dos Estados-Membros, harmonizadas por força da directiva. A terceira, e última, representa a camada em que se encontram os compromissos internacionais sobre marcas assumidos por todos os Estados-Membros.

30. No presente processo, acresce um outro nível, intermédio entre os dois últimos, constituído pela legislação uniforme do Benelux sobre esta modalidade de propriedade industrial. Os três Estados-Membros desta associação económica unificaram os respectivos ordenamentos jurídicos em matéria de marcas, mas, além disso, harmonizaram-nos com os dos demais Estados-Membros da União Europeia, adaptando a lei uniforme à directiva e, como não podia deixar de ser, fizeram-no respeitando os compromissos que decorrem da Convenção de Paris.

31. Assim, as disposições da directiva a que se referem as questões colocadas pelo Gerechtshof devem ser interpretadas num sentido integrador, tendo presente o conjunto de normas que, no ordenamento jurídico comunitário, têm por objecto as marcas.

32. Nesta tarefa não podemos perder de vista a razão de ser do direito das marcas, que não é outra senão a de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade da origem do produto ou do serviço que o sinal distintivo simboliza, permitindo a sua diferenciação dos que têm outra proveniência e, deste modo, contribuindo para o estabelecimento de um sistema de real concorrência no mercado interno [20]. Para alcançar este objectivo atribui-se ao titular da marca um feixe de direitos e faculdades que devem ser considerados em função deste objectivo último. As vantagens

19 — V. n.os 23 a 29 das referidas conclusões.

20 — V. acórdãos de 17 de Outubro de 1990, HAG GF (C-10/89, Colect., p. I-3711, n.° 14), e de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot (C-349/95, Colect., p. I-6227, n.° 24).

do ponto de vista jurídico que a titularidade da marca proporciona ao seu titular têm como objectivo que o produto ou serviço que designa possa ser pelo consumidor diferenciado dos produtos e dos serviços de outra proveniência. Como tais podem, além disso, ser objecto de restrições, como as que decorrem do interesse público em conservar a mais ampla disponibilidade de determinadas denominações («imperativo de disponibilidade»).

33. Em definitivo, a relação entre os direitos que confere a propriedade de uma marca registada e a própria marca é instrumental. Por essa razão, para determinar o alcance preciso do direito exclusivo que se reconhece ao titular de uma marca, é necessário ter em conta a sua função essencial [21].

C — *A natureza da apreciação do carácter distintivo [primeira, segunda, terceira, sexta questões, oitava questão, alínea a), e nona questão]*

34. Com estas questões, o juiz *a quo* pretende averiguar o carácter que deve revestir a apreciação jurídica da aptidão de um sinal para constituir uma marca.

35. Em primeiro lugar (primeira, segunda e terceira questões), pretende saber, em detalhe, se a aptidão de um sinal para constituir uma marca deve ser apreciada em abstracto ou tendo em consideração as circunstâncias concretas próprias do caso. Para este efeito, refere o facto de o requerente, antes do depósito, ter utilizado o sinal em grande escala como marca para os mesmos produtos, ou que do exame resulta que o sinal, para os produtos e serviços mencionados, não induz o público em erro.

36. Antes de mais, devemos abstrair da formulação utilização pelo Gerechtshof, que remete para as fases processuais específicas no direito interno: primeiro exame levado a cabo pelo Serviço das Marcas (primeira questão), apreciação — sempre pelo mesmo organismo — das objecções suscitadas pelo requerente (segunda questão) e controlo judicial posterior (terceira questão). Relativamente à organização concreta do procedimento de registo, a directiva nada estabelece, proclamando pelo contrário a total liberdade dos Estados-Membros para o organizar à sua maneira [22]. A resposta do Tribunal de Justiça deverá, por conseguinte, referir-se ao exame realizado pela «autoridade competente de acordo com o direito interno».

37. Por razões semelhantes, tampouco deve atribuir-se especial significado à referência em exclusivo aos «motivos absolutos de

21 — V. acórdão HAG GF, já referido, n.º 14, *in fine*.

22 — Quinto considerando do preâmbulo.

recusa [...] que constam do artigo 3.°, n.° 1, conjugado com o artigo 2.° da directiva». Se é certo que o exame da primeira das circunstâncias a que se refere o órgão jurisdicional nacional cabe, na economia da norma comunitária, nos motivos absolutos de recusa, o da segunda — que se refere ao risco de erro ou de confusão — enquadra-se no âmbito dos motivos relativos, previstos no artigo 4.° Seja como for — insiste-se, a directiva é neutra relativamente às opções processuais dos Estados-Membros, nada impedindo que um ordenamento preveja a apreciação simultânea de ambas as questões. A resposta do Tribunal de Justiça não pode ignorar esta circunstância.

38. Tendo em consideração estas premissas, pode afirmar-se que a apreciação das condições necessárias para obter a protecção que decorre da marca deve — fundamentalmente — revestir carácter concreto, no sentido de que deve tomar em consideração circunstâncias de facto de diversa índole, conforme se depreende, claramente, da natureza imperativa da disposição do artigo 6.° *quinquies*, C, n.° 1, da Convenção de Paris [23].

39. Nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alínea a), da directiva, que remete para o disposto no artigo 2.°, a autoridade competente na fase processual correspondente deve ter em conta se o sinal objecto do pedido, para além de ser adequado a distinguir é susceptível de representação gráfica. Tratando-se, como no processo principal, de sinais verbais, é difícil imaginar que assim não seja [24]. Apenas este exame pode apresentar um certo carácter abstracto.

40. Imediatamente em seguida, a autoridade terá que averiguar se o sinal reúne as condições exigidas pelas alíneas b), c) e d) do artigo 3.°, n.° 1, isto é, se é diferenciador para os produtos ou serviços considerados, e se não é descritivo nem genérico relativamente aos referidos produtos e serviços. Cada uma destas condições é independente das demais e exige uma análise separada, ainda que, na prática, os mesmos sinais possam com frequência caber em mais de uma destas hipóteses [25]. Deve, além disso, apreciar-se se o sinal, não obstante carecer de carácter distintivo na acepção das referidas três alíneas, o adquiriu pelo uso, como prevê o artigo 3.°, n.° 3, da directiva.

Resulta desta exposição que os sinais que satisfaçam as condições exigidas nas alíneas b), c) e d) possuem «carácter distintivo». É

23 — V. n.° 11, *supra*.

24 — Não se passa o mesmo relativamente a outros fenómenos sensíveis, como podem ser os cheiros, que não são representados graficamente [v., a este propósito, as conclusões que apresentámos em 6 de Novembro de 2001 no processo Sieckmann (C-273/00, acórdão de 12 de Dezembro de 2002, Colect. pp. I-11737, I-11739)].

25 — Como bem refere a Comissão nas suas observações escritas, um sinal descritivo é, em geral, desprovido de carácter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.° 1, alínea b).

lamentável esta ambiguidade do legislador, que leva a contemplar uma aptidão para «distinguir» ou carácter distintivo potencial (artigo 2.°), um carácter distintivo concreto [artigo 3.°, n.° 1, alínea b)] e um carácter distintivo como categoria (artigo 3.°, n.° 3), o que acresce às dificuldades consideráveis de delimitação conceitual.

A autoridade competente tem, além disso, de velar para que o sinal que se pretende registar não seja susceptível de induzir o público em erro no que respeita à natureza, qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço [artigo 3.°, n.° 1, alínea g)], ou quando implique um risco de confusão com outras marcas anteriores [artigo 4.°, n.° 1, alínea b)].

O exame circunstancial não se esgota nisto, já que a directiva impõe a proibição ou a eliminação dos sinais contrários à ordem pública ou aos bons costumes [artigo 3.°, n.° 1, alínea f)].

41. A apreciação de cada uma destas condições, e em especial do carácter distintivo de um sinal entendido como categoria, é apenas concebível em abstracto. Com efeito, os sinais são diferenciadores, distintivos ou genéricos em função dos produtos ou serviços específicos que designam e em relação aos quais é requerida protecção [26].

A limitação da protecção a uma ou várias classes de produtos ou serviços e a que resulta do âmbito territorial da aplicação da marca pressupõem que a apreciação do carácter distintivo seja feita na óptica do consumidor médio desta categoria de produtos ou serviços no território para o qual é pedido o registo [27], que se presume «normalmente informado e razoavelmente atento e advertido» [28].

Apesar do que decidiu há pouco tempo o Tribunal de Justiça [29], consideramos que só a partir de uma caracterização concreta do consumidor médio é que se deve apreciar também o factor linguístico. Por outras palavras, há que ter em conta, não tanto se o referido consumidor fala a língua em que está redigido o sinal, mas antes se, independentemente do regime linguístico do território, se pode razoavelmente esperar do

26 — V., quanto ao risco de confusão, acórdão de 11 de Novembro de 1997, Sabel (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 22).

27 — Acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.° 29).

28 — V., por todos, acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky (C-210/96, Colect., p. I-4657, n.os 30 a 32).

29 — Acórdão de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble (C-383/99 P, Colect., p. I-6251, a seguir «acórdão Baby-dry»), que opta, sem mais, pelo ponto de vista de um consumidor de língua inglesa (n.° 42).

consumidor-tipo que apreenda a partir do sinal uma mensagem susceptível de ser qualificada de acordo com o artigo 3.°, n.° 1, alíneas b), c) ou d) [30].

42. Em resumo, é de responder ao órgão jurisdicional de reenvio que, no âmbito da apreciação da capacidade de um sinal para constituir uma marca, a autoridade competente deve ter em conta, para além do sinal tal como foi depositado, as demais circunstâncias relevantes, entre as quais figuram, com efeito, a possível aquisição de carácter distintivo mediante o uso ou o risco de erro ou confusão do ponto de vista de um consumidor médio, e isto sempre em relação aos produtos ou serviços identificados pelo sinal.

43. Pergunta, além disso, o órgão jurisdicional de reenvio se o mero facto de um sinal descritivo ter sido depositado como marca para produtos ou serviços relativamente aos quais não seja descritivo, é suficiente para considerar que tem carácter distintivo. A não ser assim — continua o tribunal *a quo* — tem alguma relevância o facto de o público não apreender o referido sinal, precisamente pelo seu conteúdo descritivo, como adequado a distinguir todos ou alguns desses produtos ou serviços? (sexta questão).

44. Com referimos anteriormente, os requisitos do artigo 3.°, n.° 1, alíneas b), c) e d), da directiva exigem um exame distinto. Daí que a ausência de capacidade descritiva de um sinal não prefigure necessariamente que este possua carácter distintivo em sentido lato [quer dizer, como categoria que engloba as hipóteses referidas no artigo 3.°, n.° 1, alíneas b), c) e d)] e, muito menos, em sentido estrito [por força do artigo 3.°, n.° 1, alínea b)]. Além disso, como também assinalámos, os sinais apenas são distintivos, descritivos ou genéricos relativamente aos produtos ou serviços considerados. A capacidade descritiva, como as demais qualidades pertinentes, é meramente relativa, pelo que, em conformidade com a directiva, não pode verificar-se a situação que o Gerechtshof coloca a título subsidiário.

45. Também se interroga o órgão jurisdicional neerlandês quanto à compatibilidade com a directiva de um regime que permite registar um sinal, limitando a protecção a produtos ou serviços que não possuam determinada qualidade (oitava questão).

Trata-se do mecanismo, conhecido na legislação sobre marcas do Benelux, das

30 — Assim, por exemplo, é possível que o carácter de um sinal que representa produtos ou serviços informáticos deva ser apreciado, não só em função da língua do território, mas também em função de certa terminologia inglesa que se presume fazer parte do vocabulário dos profissionais e consumidores do sector. Outro tanto é válido relativamente aos termos estrangeiros que passaram a fazer parte do acervo linguístico universal e que, frequentemente, adquirem um significado autónomo, que não coincide necessariamente com o que lhes atribui o idioma original. Pense-se nos vocábulos «light», «premium», [...] ou, quiçá, inclusive «baby» ou «dry».

chamadas «declarações de renúncia» (*disclaimers, avertissements de renonciation*), mediante as quais o requerente pode renunciar à protecção oferecida pela marca relativamente àqueles produtos que apresentem ou que careçam de uma característica específica.

Não vemos qualquer impedimento no texto da directiva para que as autoridades nacionais organizem o seu sistema de registo das referidas declarações, as quais, ao limitarem-se a especificar os produtos e serviços para os quais a protecção é válida, em nada afectam o objectivo principal de permitir que o consumidor possa distinguir a empresa de que provêem. Tampouco do acordo de Nice [31], cuja classificação, aliás, apenas reveste carácter facultativo, se pode deduzir uma ideia diferente.

46. Por fim, o Gerechtshof pretende saber se, no exercício desta apreciação do sinal, reveste alguma importância o facto de, noutro Estado-Membro, ter sido registado como marca um sinal análogo para produtos e serviços similares (nona questão).

47. A directiva pretende aproximar os direitos dos Estados-Membros, mas não unificá-los. Os órgãos jurisdicionais nacionais têm, portanto, a obrigação de interpretar a legislação interna à luz da letra e do objectivo da directiva, para alcançar o resultado que esta pretende e deste modo observar o disposto no artigo 249.° CE, terceiro parágrafo [32], recorrendo, sendo caso disso, ao reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça.

Não existe, no entanto, qualquer vínculo de subordinação hierárquica entre o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais nem entre estes últimos entre si. Também não há obrigação de alcançar resultados idênticos, para além da aceitação dos mesmos princípios interpretativos. Daí que a prática de um Estado-Membro não possa ter um efeito vinculativo para as autoridades de outro Estado. Não obstante, por razões de prudência e lealdade recíproca, que encontram fundamento no objectivo de resultado acima referido, a dita prática — e, em especial, a fundamentação em que se apoia — constitui uma indicação útil que a autoridade competente pode incluir na sua apreciação sobre o carácter distintivo de um sinal.

D — *As marcas descritivas (quarta questão)*

48. O artigo 3.°, n.° 1, da directiva, na alínea c), proíbe as marcas compostas exclusivamente por sinais que possam ser-

31 — Já referido na nota 4.

32 — V., no âmbito da marca harmonizada, acórdão de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., p. I-905, n.° 22).

vir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem ou a época de produção do produto ou da prestação de serviços, ou outras das suas características.

49. Relativamente a esta classe de sinais e indicações, que se qualificam abreviadamente como «descritivos», o Gerechtshof interroga o Tribunal de Justiça sobre:

— o alcance da proibição e inclusão na mesma dos sinais e das denominações que descrevem o serviço ou o produto, mas que não são os únicos nem os que se utilizam com mais assiduidade na descrição;

— a incidência que pode ter na apreciação do carácter descritivo das indicações o número de concorrentes que podem estar interessados em utilizá-los, bem como a relevância que, para o efeito, apresenta a circunstância de, em conformidade com a legislação interna, o direito sobre uma marca expresso numa das línguas nacionais ou regionais do território Benelux se estender à sua tradução nas demais línguas.

50. No entendimento das partes, o Gerechtshof coloca estas questões sobre as marcas descritivas porque tem dúvidas de que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Benelux, anterior à adaptação da lei uniforme à directiva sobre marcas (acórdãos Kinder [33] e Juicy Fruit [34]), seja aplicável actualmente [35]. Tal questão não pode aqui ser levantada. Não cabe ao Tribunal de Justiça efectuar controlo algum do direito nacional dos Estados-Membros ou de uniões regionais como o Benelux nem, evidentemente, rever a jurisprudência dos seus órgãos jurisdicionais. A sua missão, no âmbito prejudicial, é proporcionar a interpretação correcta do direito comunitário. Por conseguinte, não é pertinente analisar o conteúdo da lei uniforme antes da sua adaptação à directiva sobre marcas nem a interpretação de que foi objecto pelos órgãos jurisdicionais competentes. A tarefa é outra: trata-se, no que às marcas descritivas se refere, de determinar o alcance do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva.

51. Este preceito proíbe as marcas que se convencionou chamar descritivas, dado que este tipo de representação de sinais e de produtos carece de carácter distintivo e,

33 — Acórdão de 19 de Janeiro de 1981, Ferrero/Ritter (processo A 80/3), *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980-1981, vol. 2, p. 69.

34 — Acórdão de 5 de Outubro de 1992, Wrigley/Benzon (processo A 81/4), *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980-1982, vol. 3, p. 20.

35 — De acordo com esta jurisprudência, para apreciar se um sinal é descritivo ou não, deve ser tido em consideração: a) se as palavras que formam a marca são os únicos termos adequados para designar o produto ou se, pelo contrário, existem sinónimos a que se pode recorrer; b) se designam uma qualidade essencial do produto do ponto de vista comercial ou uma mera condição acessória; c) a natureza do produto e o tipo de público destinatário; e d) o grau de notoriedade da marca. Os sinais que, sem chegarem a ser descritivos, sejam indicadores do produto ou do serviço podem ser inscritos como marcas.

assim sendo, quando se designa a espécie, a qualidade, a quantidade ou qualquer outra característica de um objecto, é o próprio objecto que se refere. Precisamente porque esses sinais não individualizam, ninguém os pode apropriar com o objectivo de distinguir os seus produtos e os seus serviços dos de outros.

Não obstante, a apreciação do carácter descritivo de um sinal pode incluir também certas considerações de interesse público de diferente natureza.

52. Como bem refere a Comissão nas suas observações, a questão do órgão jurisdicional de reenvio refere-se à vigência, no contexto da directiva sobre marcas, do chamado imperativo de disponibilidade da doutrina alemã (*Freihaltebedürfnis*). Segundo este postulado, existem, além dos impedimentos relativos à possível falta de carácter distintivo, outras considerações de interesse público que aconselham que se limite o acesso ao registo de determinados sinais para que possam ser usados livremente pelo conjunto dos operadores.

53. O Tribunal de Justiça especificou o alcance dessas considerações no âmbito da directiva sobre marcas no acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido.

54. O órgão jurisdicional comunitário observou que o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais descritivos possam ser livremente utilizados por todos, nomeadamente como marcas colectivas ou em marcas complexas ou gráficas. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca [36].

55. Relativamente às indicações de proveniência geográfica, o Tribunal de Justiça considerou que existe um interesse geral em preservar a sua disponibilidade devido à capacidade que têm para revelar as propriedades dos produtos considerados e suscitar sentimentos positivos [37]. Esta reserva, referida a «indicações que *possam* servir para designar a proveniência geográfica» significa que a autoridade competente deve apreciar se um nome geográfico cujo registo de marca é pedido designa um lugar que apresenta actualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa (caso de lugares geográficos que gozam de uma notoriedade para esses mesmos bens) ou se é razoável pensar que, no futuro, tal nexo possa ser estabelecido [38].

36 — Acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.° 25.
37 — *Ibidem*, n.° 26.
38 — *Ibidem*, n.os 29 a 31.

56. O mesmo raciocínio vale, *mutatis mutandis*, para o conjunto das categorias de sinais descritivos [39].

57. O Tribunal de Justiça considerou, assim, que, ao artigo 3.°, n.° 1, alínea c), está subjacente uma exigência de apreciação orientada pelo interesse público de preservar a disponibilidade de certos sinais, sem que esta exigência tenha de revestir o carácter concreto, actual ou sério que a jurisprudência alemã vem atribuindo ao imperativo de disponibilidade. Uma apreciação desta natureza não é possível, pelo contrário, relativamente ao artigo 3.°, n.° 3, da directiva, já que este preceito não autoriza uma diferenciação do carácter distintivo consoante o interesse em manter o nome geográfico disponível para uso de outras empresas [40].

58. Não queremos deixar de mencionar que o acórdão Baby-dry, já referido, sem contradizer expressamente esta jurisprudência, não a reitera. Embora aí se interprete o regulamento sobre a marca comunitária e não a directiva, o certo é que ambos os textos se podem aplicar de maneira uniforme.

Assim, no n.° 37, declara-se que o objectivo da proibição do registo como marca de sinais ou indicações exclusivamente descritivos é o de evitar que obtenham protecção sinais ou indicações que, pela sua identidade com meios habituais de designação dos produtos ou dos serviços em causa ou das suas características, não permitem cumprir a função de identificação da empresa que os comercializa e que, portanto, carecem do carácter distintivo que tal função exige.

59. Não se encontra, portanto, nesta recente decisão referência alguma ao interesse público de disponibilidade. É verdade que, diferentemente do que sucedeu no processo Windsurfing Chiemsee, esta questão não constava expressamente do debate [41], mas não é menos verdade que a recorrente recordou então, equiparando o raciocínio do órgão jurisdicional que apreciou o mérito à aceitação de uma determinada forma de imperativo de disponibilidade e que o Tribunal de Justiça se pronunciou em termos gerais, contornando-a. Existe, por conseguinte, uma incerteza quanto à vigência deste postulado no âmbito do direito comunitário sobre as marcas, que cabe ao Tribunal de Justiça desfazer reiterando ou repudiando *expressis verbis* a sua doutrina anterior.

39 — Isto se infere da redacção do n.° 26 do acórdão Windsurfing Chiemsee («mais especialmente»), bem como dos termos genéricos do n.° 35.

40 — Acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.os 35 e 48.

41 — O acórdão impugnado do Tribunal de Primeira Instância não acolheu uma apreciação baseada nessas considerações.

60. Face a esta indeterminação seria preferível conservar, na apreciação do carácter descritivo de um sinal, a possibilidade de inclusão de considerações de interesse público tendentes a preservar um certo grau de disponibilidade, como declarou na altura o acórdão Windsurfing Chiemsee [42].

61. Tem sido moda em tempos recentes — sobretudo a partir de sectores de imparcialidade discutível — afirmar que o direito de marca, contrariamente ao que se aceitava, não impõe qualquer monopólio sobre os sinais que são seu objecto. Diz-se, por um lado, que o direito exclusivo assim criado se exerce apenas relativamente aos bens e produtos designados e que, de todo o modo, os termos descritivos incluídos numa marca podem continuar a ser usados com toda a liberdade.

Este raciocínio parece-nos falacioso. Em primeiro lugar, os monopólios são sempre relativos: a determinados produtos, a um território, a um momento no tempo. A marca não monopoliza o termo, mas precisamente a sua utilização como marca e, além disso, sem qualquer limitação temporal. Em segundo lugar, a marca pressupõe um privilégio que permite a um operador apropriar-se de um sinal para designar os seus produtos ou serviços. Este privilégio é tanto mais exorbitante quanto se refere a expressões de uso corrente. É justo e natural que a autoridade pública possa recompensar, concedendo-lhes maior protecção, aqueles sinais que revelam invenção ou fantasia [43], e que sujeite a condições de concessão mais estritas aqueles que se limitam a reflectir elementos ou características da mercadoria em causa. Também não nos parece adequado ao desenvolvimento económico e ao fomento da iniciativa empresarial que operadores já instalados possam registar a seu favor o conjunto das combinações descritivas imagináveis ou as de maior eficácia, em detrimento de novos operadores, obrigados a utilizar denominações de fantasia de mais difícil retenção ou implantação.

Por estes motivos, consideramos que, no silêncio do Tribunal de Justiça, continua em vigor a doutrina do acórdão Windsurfing Chiemsee relativa ao reconhecimento de um certo imperativo de disponibilidade no âmbito do direito comunitário sobre as marcas.

62. O Gerechtshof interroga-se também sobre a possível incidência que pode ter, na apreciação o carácter descritivo das indicações, o facto de, em conformidade com a

42 — Não nos preocupa que esta posição, segundo Procter & Gamble, possa corresponder a uma «concepção ultrapassada da marca» (acórdão Baby-dry, n.º 30).

43 — Com um elevado carácter distintivo. V. acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 18).

legislação interna, o direito sobre uma marca expressa numa das línguas nacionais ou regionais do território do Benelux se alargue à sua tradução nas demais línguas.

63. As autoridades nacionais, em aplicação da directiva, devem velar para que se cumpram as suas disposições nos territórios abrangidos no seu âmbito de soberania. Se num determinado território se optou por um regime de concessão de marcas que abrange diversas regiões linguísticas, é conforme com os objectivos da directiva que, para demonstrar o carácter descritivo de um sinal, este seja analisado relativamente a cada uma das línguas presentes.

E — *Marcas nominativas compostas [quinta questão, alíneas a) e b)]*

64. Pretende saber o órgão jurisdicional neerlandês se um sinal composto por vários elementos, cada um deles desprovido de carácter distintivo, pode só por si ter esse carácter ou se apenas o tem quando a combinação seja mais que a soma dos elementos e, se para esse efeito, tem alguma relevância a existência de sinónimos ou o carácter — essencial ou acessório — da qualidade designada.

65. Convém, em primeiro lugar, salientar que uma combinação de elementos isoladamente desprovidos de carácter distintivo pode possuir o referido carácter sempre que represente algo mais que a soma pura e simples desses elementos.

66. Tudo consiste, portanto, em saber quando uma combinação produz um sinal diferente da mera adição dos seus elementos.

67. O mesmo problema foi a questão central do acórdão Baby-dry, já referido. O Tribunal de Justiça entendeu que, quanto às marcas compostas por palavras, deve averiguar-se o seu eventual carácter descritivo não só em relação a cada um dos termos considerados separadamente, mas também em relação ao todo que aqueles compõem. *Todo o afastamento perceptível* na formulação do sintagma proposto para registo e os termos utilizados na linguagem corrente da categoria de consumidores em causa, para designar o produto, o serviço ou as respectivas características essenciais, é adequado para conferir a esse sintagma um carácter distintivo que lhe permite ser registado como marca [44].

Examinando, em concreto, o sintagma «Baby-dry», o Tribunal de Justiça declarou que, do ponto de vista de um consumidor

44 — Acórdão Baby-dry, já referido, n.º 40.

de língua inglesa, é composto por palavras que, apesar de descritivas em si mesmas, estão justapostas de forma invulgar, pelo que não constitui uma expressão conhecida da língua inglesa para designar os referidos produtos ou para apresentar as suas características essenciais; pode, portanto, desempenhar um papel distintivo e não pode ser objecto de uma recusa de registo [45].

68. Este acórdão suscita diversos problemas.

Em primeiro lugar — como já indicámos anteriormente — suscita dúvidas relativamente à aplicabilidade da doutrina estabelecida, apenas dois anos e meio antes, pelo acórdão Windsurfing Chiemsee em matéria de reconhecimento do imperativo de disponibilidade.

Em segundo lugar — também já o assinalámos — pressupõe que o consumidor médio de referência terá de ser de língua materna inglesa, quando precisamente a vantagem do sintagma controvertido era a de fazer passar uma mensagem de elevado conteúdo descritivo a um público multilinguístico relativamente ao qual, não obstante, se pode presumir que compreende rudimentos da *língua franca* dos nossos dias.

45 — *Ibidem*, n.os 42 a 44.

Em terceiro lugar, faz uma apreciação de elementos de facto, como a percepção do carácter descritivo de um sintagma pelos seus consumidores prováveis, que não compete a um órgão jurisdicional de cassação, para além de não dispor dos instrumentos necessários, pois não tinha sido produzida nenhuma prova pericial para o efeito [46].

69. Também não estamos de acordo com o critério proposto para conferir carácter distintivo a uma combinação de elementos descritivos. De acordo com o Tribunal de Justiça, basta para o efeito «todo o afastamento perceptível» entre os termos utilizados habitualmente para designar o produto ou as suas características essenciais e o sintagma considerado.

Sem a modulação que pode resultar da aplicação da técnica do imperativo da disponibilidade, que a sentença preteriu, o referido critério, no mínimo, não parece

46 — Sem pretendermos entrar em considerações de marketing, parece evidente que os compradores comuns de fraldas descartáveis são pessoas em idade de ter filhos. Além disso, segundo o acórdão, deverão ser de língua materna inglesa. Pois bem, o Tribunal de Justiça, sem qualquer suporte probatório externo, decidiu emitir o seu próprio juízo sobre o carácter descritivo do sintagma em questão, apesar de só um dos membros do colectivo ser de língua inglesa e de todos parecerem ter passado essa feliz idade. Além disso, ao considerar que «Baby-dry» é uma justaposição invulgar e uma expressão não conhecida na língua inglesa adopta uma postura excessivamente académica. Cabia talvez ter averiguado se essa construção podia antes desencadear um reflexo semiótico do tipo: «This product keeps my *baby dry*». Por fim, se tivesse sido adoptada como pessoa de referência qualquer consumidor europeu na idade assinalada, eventualmente conhecedor de ambos os vocábulos, ter-se-ia podido considerar que a ordem sintáctica escolhida correspondia à utilizada pelos falantes de línguas românicas.

suficiente para garantir que as marcas não apresentam, essencialmente um carácter descritivo.

70. Trata-se, não obstante, de doutrina recentíssima, adoptada, aliás, pelo Tribunal de Justiça em formação plenária, pelo que é provavelmente inútil solicitar uma alteração da jurisprudência. Pode, quanto muito, propor-se que, para os efeitos do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), um afastamento seja considerado perceptível quando afecte elementos importantes da forma do sinal ou do seu significado. Relativamente à forma, esta diferença existirá sempre que, pelo carácter não habitual ou imaginativo da combinação, prevaleça o neologismo sobre a soma dos seus termos. No que se refere ao significado, o afastamento para ser perceptível, deverá pressupor que a referência que o sinal composto evoca não coincida exactamente com a soma das indicações dos elementos descritivos.

71. Esta posição é coerente com a que expusemos relativamente ao artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da directiva, no processo C-299/99, Philips [47]. Esta disposição recusa o registo a «sinais compostos exclusivamente por (determinadas formas)» enquanto que a alínea c) da mesma norma recusa o de «marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir para designar». Se as duas disposições obedecem a razões diversas, o paralelismo dos textos aconselha a adoptar uma solução uniforme para as duas hipóteses.

72. Pois bem, já nessa altura considerámos que por forma meramente funcional, para efeitos do segundo travessão da referida alínea e), é de entender aquela cujas *características essenciais* são atribuídas à obtenção de um resultado técnico. Se construímos a nossa interpretação atendendo às «características essenciais», foi para esclarecer que não foge à proibição uma forma que se limite a incluir um elemento arbitrário *menor do ponto de vista funcional*, como pode ser a cor.

Tampouco segundo a alínea c) se deve admitir a eficácia de qualquer diferença, mas unicamente a das que sejam relevantes para a descrição.

73. No que toca à proibição de registar como marcas formas funcionais, consideramos que, ainda que tal proibição só servisse para evitar um risco limitado de que o direito de marca invada indevidamente o âmbito das patentes, o interesse público não deveria correr tal risco, dado que os operadores podem proteger os seus produtos mediante a junção de elementos arbitrários.

47 — Conclusões de 23 de Janeiro de 2001 (acórdão de 18 de Junho de 2002, Colect., pp. I-5475, I-5478).

74. Idêntico raciocínio vale também no caso vertente: a proibição de marcas descritivas permite que todos possam dispor com liberdade de sinais que designam os produtos e serviços ou as suas características essenciais. Se é certo que o artigo 6.°, n.° 1, da directiva exclui das prerrogativas do titular da marca a de se opor ao uso de indicações desta natureza, também é verdade que permitir o registo de marcas descritivas impede injustamente a uma parte dos operadores o uso dessas indicações *como marcas* e perpetua o benefício adquirido, num primeiro momento, sobre um património facilmente esgotável como é, relativamente aos produtos designados, o dos termos descritivos de carga positiva. Não vemos razão para que o ordenamento jurídico deva suportar este risco de esclerose quando os operadores podem recorrer sem dificuldade a soluções imaginativas ou originais.

75. Por fim, do que dissemos anteriormente depreende-se que as considerações relativas à existência de sinónimos ou ao carácter essencial ou acessório do conteúdo descritivo do sinal não são pertinentes quando examinamos o seu carácter descritivo.

76. O Gerechtshof quer saber se, para analisar o carácter distintivo de um sinal composto por elementos descritivos, é importante o facto de a protecção concedida a uma marca, expressa numa das línguas nacionais ou regionais, se alargar à sua tradução nas demais línguas.

77. Como indicámos anteriormente [48], se num território determinado se optou por um regime de concessão de marca que abrange diversas regiões linguísticas, está em conformidade com os objectivos da directiva que o carácter descritivo de um sinal seja apreciado em relação a cada uma das línguas presentes.

F — *Particularidades do direito do Benelux*

78. Com a sétima questão, o tribunal *a quo* interroga-se sobre a relevância a atribuir à política de exame que deve seguir o Merkenbureau, de acordo com o direito interno, em especial no que respeita à regularização dos «depósitos manifestamente inadmissíveis» e acerca do Comentário comum dos governos em causa relativamente ao protocolo de alteração da lei uniforme sobre marcas [49].

79. Esta questão requer sob todos os aspectos uma interpretação, não do direito comunitário, mas da prática jurídica vigente no Benelux, o que ultrapassa a competência do Tribunal de Justiça. Por esta razão, deverá ser julgada inadmissível.

48 — V. n.os 62 e 63, *supra*.
49 — V. n.° 23, *supra*.

V — Conclusão

80. Atendendo ao exposto, propomos que o Tribunal de Justiça responda do seguinte modo ao pedido de decisão prejudicial que lhe foi submetido pelo Gerechtshof te 's-Gravenhage:

«1) No âmbito da apreciação da capacidade de um sinal para constituir uma marca, a autoridade competente deve ter em conta, de acordo com a Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, para além do sinal tal como foi depositado, as demais circunstâncias relevantes, entre as quais figuram a possível aquisição do carácter distintivo mediante o uso ou o risco de erro ou confusão do ponto de vista de um consumidor médio, e isto sempre em relação aos produtos ou serviços identificados pelo sinal.

2) A ausência de carácter descritivo de um sinal não implica que este possua carácter distintivo: os sinais são distintivos, descritivos ou genéricos relativamente aos produtos ou serviços considerados.

3) A directiva não se opõe a um regime nacional que permita que um requerente possa renunciar à protecção oferecida pela marca relativamente aos produtos que apresentem uma característica específica ou que dela careçam.

4) O artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva não se limita a proibir o registo como marcas de sinais descritivos que apresentem actualmente, para os sectores interessados, uma relação com a categoria de produtos considerados; também se aplica a outros sinais que possam ser, com um grau razoável de probabilidade, utilizados no futuro naqueles sectores.

5) Se num determinado território, em que se aplica a directiva, se optou por um regime de concessão de marca que abrange diversas regiões linguísticas, está em conformidade com os objectivos da directiva que o carácter descritivo de um sinal seja apreciado em relação a cada uma das línguas presentes.

6) Quanto às marcas compostas por palavras, o carácter descritivo deve apreciar-se não só em relação a cada um dos termos considerados separadamente, mas também em relação ao todo que aqueles compõem. Todo o afastamento perceptível entre a expressão do sintagma proposto para registo e os termos utilizados na linguagem corrente da categoria dos consumidores em causa, para designar o produto, o serviço ou as suas características essenciais, é adequado para conferir a esse sintagma um carácter distintivo. Para esse efeito, um afastamento considera-se perceptível quando afecta elementos importantes da forma do sinal ou do seu significado.»