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

1. A presente questão prejudicial, a primeira remetida pelo Tribunal de Justiça do Benelux, tem por objecto a apreciação do carácter distintivo das marcas nominativas compostas. Esta questão, numa óptica idêntica, constitui, entre outros aspectos, o objecto do processo C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau, um pedido de decisão prejudicial submetido pelo Gerechtshof te 's-Gravenhage, tribunal de segunda instância de Haia.

Matéria de facto no processo principal

2. Em 18 de Março de 1996, a Campina requereu ao Benelux-Merkenbureau (Instituto de Marcas do Benelux — a seguir «Merkenbureau») o registo da marca BIOMILD para produtos das classes 29, 30 e 32 (alimentos e bebidas).

3. Por carta de 3 de Setembro de 1996, o Merkenbureau remeteu à Campina a notificação prevista no artigo 6.º *bis*, n.º 3, da Lei Uniforme Benelux sobre as marcas (Eenvormige Beneluxwet — a seguir «Lei Uniforme»). A Campina contestou as razões expostas no referido documento, mas o Merkenbureau comunicou-lhe, em 7 de Março de 1997, a recusa do registo da marca solicitada. Em consequência, a Campina submeteu a questão ao Gerechtshof te 's-Gravenhage, tribunal de segunda instância de Haia, e interpôs recurso com base no artigo 6.º *ter* da Lei Uniforme, ao qual não foi dado provimento.

4. «Bio» é um prefixo que se utiliza habitualmente para indicar uma certa autencidade dos produtos alimentares, enquanto «mild» significa «suave» em neerlandês. «Biomild» é uma palavra nova, dado que não existia na língua neerlandesa antes do pedido de registo. Tanto para BIO como para MILD existem sinónimos que também podem razoavelmente utilizar-se quando se trata de esclarecer o público de que o produto correspondente possui a combinação das características que se designam por estes termos.

5. A Campina utilizou, desde Setembro de 1996, a marca BIOMILD em grande escala e fez intensa publicidade dos produtos ofe-

1 — Língua original: espanhol.

recidos com esta marca, pelo que, no momento em que o Merkenbureau decidiu recusar o registo da marca pedida (7 de Março de 1997), era de considerar que o carácter distintivo deste sinal tinha aumentado consideravelmente ou que, pelo menos, decorria do seu uso generalizado.

6. O Hoge Raad, para o qual foi interposto recurso de cassação no litígio principal, colocou ao Tribunal de Justiça do Benelux nove questões prejudiciais.

7. O Tribunal de Justiça do Benelux considerou que, para responder a três das referidas questões, era necessária a interpretação dos artigos 2.° e 3.°, n.° 1, 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»), já que o conceito de «qualquer carácter distintivo» da Lei Uniforme corresponde ao de «carácter distintivo» da directiva (e ao conceito equivalente da Convenção de Paris).

As questões prejudiciais colocadas

8. Por acórdão de 20 de Junho de 2000, o Tribunal de Justiça do Benelux decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias as seguintes questões prejudiciais:

«A) Os artigos 2.° e 3.°, n.° 1, da directiva devem ser interpretados no sentido de que para apreciar se um sinal que é constituído por um termo novo composto por diversos elementos possui carácter distintivo suficiente para servir de marca para os produtos em causa, deve partir-se da ideia de que esta questão exige em princípio uma resposta afirmativa mesmo se cada um destes elementos é em si desprovido de carácter distintivo para estes produtos, e que o contrário só se verifica em presença de circunstâncias complementares, por exemplo se o novo termo constitui à partida para todos a expressão manifesta e compreensível de uma combinação de propriedades considerada essencial no plano comercial e que só pode ser designada pelo novo termo?

B) Se a resposta à questão A for negativa, deve considerar-se que um sinal que é constituído por um termo novo, composto por diferentes elementos, sendo cada elemento em si mesmo desprovido de carácter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.° 1, da directiva, para os produtos em causa, é também ele desprovido de carácter

distintivo e que o contrário só se verifica em presença de circunstâncias complementares que fazem com que a combinação dos elementos seja mais que a soma das partes, por exemplo se o novo termo demonstrar uma certa criatividade?

C) A resposta à questão B é diferente se existirem sinónimos para cada um dos elementos constitutivos do sinal de forma que os concorrentes do depositante, desejosos de mostrar ao público que os seus produtos também possuem a combinação das propriedades designada pelo novo termo, podem razoavelmente fazê-lo recorrendo a estes sinónimos?»

Apreciação das questões prejudiciais

9. Como já indicámos, as perguntas remetidas pelo Tribunal de Justiça do Benelux são idênticas às formuladas pelo Gerechtshof te 's-Gravenhage no processo C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau, relativo ao registo do sinal «Postkantoor».

10. Por esta razão, permitimo-nos remeter para o exposto nas nossas conclusões da mesma data, em especial nos n.os 35 a 48 e 65 a 76.

Conclusão

11. Propomos ao Tribunal de Justiça que responda do seguinte modo ao pedido de decisão prejudicial submetido pelo Tribunal de Justiça do Benelux:

1) Para apreciação da capacidade de um sinal para poder constituir uma marca, a autoridade competente deve ter em conta, de acordo com a Directiva

89/194/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, Primeira Directiva que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, além do sinal conforme foi depositado, as demais circunstâncias relevantes, entre as quais figura a possível aquisição do carácter distintivo pelo uso, ou o risco de erro ou confusão do ponto de vista de um consumidor médio relativamente aos produtos ou serviços designados.

2) Relativamente às marcas compostas por palavras, o carácter distintivo deve apreciar-se não só relativamente a cada um dos termos considerados separadamente mas também relativamente ao conjunto que formam. Qualquer diferença perceptível entre a expressão do sintagma proposto para registo e os termos utilizados na linguagem corrente da categoria de consumidores interessada, para designar o produto, o serviço ou as suas características essenciais, é adequada para conferir a esse sintagma carácter distintivo. Para estes efeitos, considera-se que uma diferença é perceptível quando incide sobre elementos importantes da forma ou do sentido do sinal.