ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção)

27 de Novembro de 2003 *

No processo C-283/01,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.° CE, pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Shield Mark BV

e

Joost Kist h.o.d.n. Memex,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 2.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1),

* Língua do processo: neerlandês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

composto por: V. Skouris, exercendo funções de presidente da Sexta Secção, presidente, J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e F. Macken (relatora), juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretário: M.-F. Contet, administradora principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Shield Mark BV, por T. Cohen Jehoram e E. J. Morée, advocaten,

— em representação do Governo neerlandês, por H. G. Sevenster, na qualidade de agente,

— em representação do Governo francês, por G. de Bergues e A. Maitrepierre, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo italiano, por U. Leanza, na qualidade de agente, assistido por O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— em representação do Governo austríaco, por C. Pesendorfer, na qualidade de agente,

— em representação do Governo do Reino Unido, por J. E. Collins, na qualidade de agente, assistido por D. Alexander, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por N. B. Rasmussen e H. M. H. Speyert, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Shield Mark BV, representada por T. Cohen Jehoram, do Governo neerlandês, representado por N. A. J. Bel, na qualidade de agente, bem como da Comissão, representada por N. B. Rasmussen e H. van Vliet, na qualidade de agente, na audiência de 27 de Fevereiro de 2003,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 3 de Abril de 2003,

profere o presente

Acórdão

1 Por acórdão de 13 de Julho de 2001, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 18 de Julho seguinte, o Hoge Raad der Nederlanden submeteu, nos termos do

artigo 234.° CE, duas questões prejudiciais sobre a interpretação do artigo 2.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a Shield Mark BV (a seguir «Shield Mark») a J. Kist, que exerce a sua actividade sob a denominação «Memex», a propósito da utilização por este último, no âmbito da sua actividade, de indicativos sonoros anteriormente registados pela Shield Mark no Instituto de Marcas do Benelux (a seguir «BBM») como marcas sonoras.

Enquadramento jurídico

Regulamentação comunitária

3 A directiva tem por objecto, segundo o seu primeiro considerando, a aproximação das legislações dos Estados-Membros relativas às marcas, a fim de suprimir as disparidades existentes susceptíveis de constituir entraves à livre circulação dos produtos e à livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum. Contudo, como resulta do seu terceiro considerando, não tem em vista a aproximação total das referidas legislações.

4 O sétimo considerando da directiva enuncia que «a realização dos objectivos prosseguidos pela aproximação pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros» e que, «para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais susceptíveis de constituir uma marca desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

5 O artigo 2.° da directiva, intitulado «Sinais susceptíveis de constituir uma marca» e que contém a lista ilustrativa referida no sétimo considerando, dispõe:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes 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.»

6 O artigo 3.° da directiva, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», prevê, no seu n.° 1, alíneas a) e b):

«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) Às marcas desprovidas de carácter distintivo».

Regulamentação aplicável no Benelux

7 O Reino da Bélgica, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos consagraram o seu direito das marcas numa lei comum, a lei uniforme Benelux sobre as marcas (Trb. 1962, 58 e Trb. 1983, 187, a seguir «LBM»), cuja aplicação foi confiada a uma instituição comum, o BBM.

8 A LBM foi alterada, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1996, pelo protocolo, de 2 de Dezembro de 1992, que alterou a referida lei (Trb. 1993, 12, a seguir «protocolo»), com a finalidade de transpor a directiva para os ordenamentos jurídicos dos três Estados-Membros.

9 Não considerou, no entanto, necessário alterar a LBM para transpor expressamente os artigos 2.° e 3.° da directiva. A este respeito, o ponto 1.2, sexto e sétimo parágrafos, do preâmbulo do protocolo precisa:

«O artigo 2.° da directiva, que trata dos sinais susceptíveis de protecção, não dá lugar a uma adaptação da LBM. O texto deste artigo corresponde praticamente

ao artigo 1.° da LBM. Se é verdade que, diferentemente do artigo 2.° da directiva, o artigo 1.° da LBM não exige que os sinais devam ser susceptíveis de uma representação gráfica, os sinais têm, no entanto, na prática, de satisfazer esta exigência para beneficiarem da protecção como marca.

O artigo 3.° da directiva também não implicou uma adaptação da LBM. Os motivos absolutos de recusa ou de nulidade previstos no n.° 1 deste artigo encontram-se nos artigos 1.° e 4.°, alíneas 1 e 2, conjugados com o artigo 14.°, alínea A, 1, da LBM. [...]»

10 O artigo 1.° da LBM, que não foi, pois, alterado pelo protocolo, dispõe, no seu primeiro parágrafo:

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

11 O artigo 1.°, alínea b), do regulamento de execução da LBM prevê que «[o] registo no Benelux de uma marca é feito em língua francesa ou neerlandesa através da apresentação de um documento que contenha [...] a reprodução da marca».

12 Enquanto, antes da entrada em vigor do protocolo, em 1 de Janeiro de 1996, o BBM não procedia a qualquer fiscalização de fundo do registo de uma marca, procedendo-se, se fosse esse o caso, à fiscalização *a posteriori*, numa acção de anulação ou no âmbito de uma acção reconvencional num processo por violação do direito do titular da marca, a partir daquela data passou a examinar os registos com base nos motivos absolutos de recusa previstos pela LBM.

13 Quanto a marcas sonoras, o BBM considerava inicialmente que podiam ser objecto de registo. Contudo, na sequência do acórdão do Gerechtshof te's Gravenhage (Países Baixos) de 27 de Maio de 1999, proferido num processo entre as partes do processo principal, o BBM recusa, geralmente, o registo de marcas sonoras.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

14 A Shield Mark é titular de catorze marcas registadas no BBM, a primeira em 5 de Junho de 1992, as últimas em 2 de Fevereiro de 1999, para vários produtos e serviços das classes 9 [programas informáticos registados (programas de computador), etc.], 16 (revistas, jornais, etc.), 35 (publicidade, gestão dos negócios comerciais, etc.), 41 (educação, formação, organização de seminários em matéria de publicidade, de *marketing*, de propriedade intelectual e de comunicação no domínio comercial, etc.) e 42 (serviços jurídicos) do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, como revisto e alterado.

15 Quatro destas marcas consistem numa pauta musical que contém as nove primeiras notas da composição musical «Für Elise» de L. van Beethoven. Duas

delas são acompanhadas da indicação «Marca sonora. A marca consiste na reprodução da melodia formada pelas notas transcritas (graficamente) na pauta». Além disso, numa das duas, precisa-se «tocadas em piano».

16 Quatro outras marcas consistem nas «nove primeiras notas de 'Für Elise'». Duas delas são acompanhadas da menção «Marca sonora. A marca consiste na melodia descrita». Além disso, numa das duas, precisa-se «tocadas em piano».

17 Três outras marcas consistem na sucessão das notas musicais «mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá». Duas delas são acompanhadas da indicação «Marca sonora. A marca consiste na reprodução da melodia formada pela sucessão das notas conforme descritas». Numa das duas, precisa-se ainda «tocadas em piano».

18 Duas das marcas registadas pela Shield Mark consistem na denominação «Kukelekuuuuu» (onomatopeia que sugere, em neerlandês, o canto do galo). Uma delas é acompanhada da menção «Marca sonora. A marca é uma onomatopeia que imita o canto de um galo».

19 Por fim, uma marca consiste no «canto de um galo» e é acompanhada da indicação «Marca sonora. A marca consiste no canto tal como descrito».

20 Em Outubro de 1992, a Shield Mark lançou uma campanha publicitária na rádio, começando cada uma das mensagens publicitárias por um indicativo (*jingle*) formado pelas primeiras nove notas de «Für Elise». Além disso, a partir de Fevereiro de 1993, publicou um boletim de informação relativo aos serviços que oferece no mercado. Os seus boletins são colocados em expositores nas livrarias e quiosques e o indicativo ouve-se cada vez que se retira um boletim do expositor. Por fim, a Shield Mark editou um programa informático destinado aos juristas e aos especialistas em *marketing* e, cada vez que a disquete desse programa é lançada, ouve-se o canto de um galo.

21 J. Kist, que exerce uma actividade de consultor em comunicação, designadamente em direito da publicidade e em direito das marcas, organiza seminários sobre propriedade intelectual e *marketing* e edita uma revista sobre estas questões.

22 No decurso de uma campanha publicitária que teve início em 1 de Janeiro de 1995, J. Kist utilizou uma melodia constituída pelas nove primeira notas de «Für Elise» e vendeu também um programa informático que, quando activado, faz ouvir o canto de um galo.

23 A Shield Mark intentou uma acção com base em contrafacção de marca e concorrência desleal contra J. Kist.

24 O Gerechtshof te's Gravenhage, por acórdão de 27 de Maio de 1999, acolheu o pedido da Shield Mark na parte em que se baseava em responsabilidade civil,

mas, em contrapartida, julgou-o improcedente na parte em que se baseava no direito das marcas, porque a intenção dos Governos dos Estados-Membros do Benelux era recusar o registo de sons como marcas.

25 Tendo a Shield Mark interposto um recurso no Hoge Raad der Nederlanden, este decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes:

«1) a) Deve o artigo 2.° da Directiva 89/104/CEE ser interpretado no sentido de que se opõe a que sons ou ruídos possam ser considerados marcas?

b) No caso de uma resposta negativa à questão 1) a), o regime instituído pela directiva implica que os sons ou os ruídos devem poder ser considerados marcas?

2) a) No caso de resposta negativa à questão 1) a), em que condições considera a directiva que uma marca sonora é susceptível de uma representação gráfica, na acepção do seu artigo 2.°, e, a este respeito, como pode ser efectuado o registo de tal marca?

b) Em particular, estarão preenchidos os requisitos da directiva referidos na alínea a) caso os sons ou os ruídos sejam registados sob uma das seguintes formas:

— notas de música;

— uma descrição escrita sob a forma de uma onomatopeia;

— uma descrição escrita sob uma outra forma;

— uma representação gráfica tal como um fonograma;

— um suporte sonoro junto ao formulário de registo;

— um registo digital susceptível de ser escutado na rede da Internet;

— uma conjugação destes métodos;

— uma outra forma e, nesse caso, qual?»

Quanto à primeira questão

26 Com a sua primeira questão, alínea a), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 2.° da directiva deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que sinais sonoros possam ser considerados marcas. Em caso de resposta negativa, pergunta, com a sua primeira questão, alínea b), se este artigo implica que os sinais sonoros devem poder ser considerados marcas.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

27 Segundo a Shield Mark, resulta do sétimo considerando da directiva que o seu artigo 2.° não contém uma enumeração exaustiva dos sinais susceptíveis de constituir uma marca. Assim, todos os sinais que possam servir para distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas podem, em princípio, servir de marca. Segue-se, na sua opinião, que, como os sinais sonoros têm claramente tal aptitude, podem desempenhar o papel de marca.

28 Esta interpretação é, designadamente, totalmente corroborada pelas conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no processo Sieckmann (acórdão de 12 de Dezembro de 2002, C-273/00, Colect., p. I-11737), pelos trabalhos preparatórios da directiva e pelos documentos do Conselho acessíveis ao público que respeitam à adopção, quer da directiva quer do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), assim como pelas linhas directrizes de exame do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).

29 Os Governos neerlandês, francês, italiano, austríaco e do Reino Unido consideram que os sons são aptos a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Segundo estes governos, a lista de sinais susceptíveis de constituir uma marca, que consta do artigo 2.° da directiva, tem somente um valor indicativo, pelo que os sons podem constituir marcas.

30 Os Governos francês e austríaco acrescentam que, devido ao objectivo da directiva, que é proceder à harmonização dos direitos dos Estados-Membros no que respeita às marcas, os sons devem poder ser considerados marcas desde que sejam susceptíveis de representação gráfica.

31 A Comissão recorda que o artigo 2.° da directiva exige que, para ser registado como marca, um sinal seja susceptível de representação gráfica e apto a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas. Em sua opinião, resulta do regime instaurado pelos artigos 2.° e 3.° da directiva que o carácter distintivo na acepção do artigo 2.°, contrariamente ao artigo 3.°, não incide sobre a questão de saber se um sinal pode revestir, concretamente, um carácter distintivo para os produtos ou serviços cujo registo como marca é pedido, mas sobretudo sobre a posse, pelo sinal em questão, de um carácter distintivo em termos gerais, abstraindo das várias categorias de produtos ou serviços.

32 Ora, os sons e os ruídos são perceptíveis pelo ser humano, que os pode memorizar, e permitem distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Além disso, são susceptíveis de representação gráfica.

33 Uma vez que a lista dos sinais susceptíveis de constituir uma marca, que consta do artigo 2.° da directiva, não é limitativa, a Comissão deduz daí que os sinais que consistem em sons ou ruídos são aptos, em princípio, a ser registados como marcas, desde que possam distinguir produtos ou serviços sem risco de confusão e sejam susceptíveis de representação gráfica clara, precisa, estável e que permita a terceiros compreender facilmente qual é a marca objecto da protecção.

Resposta do Tribunal de Justiça

34 Relativamente à primeira questão, alínea a), o artigo 2.° da directiva tem por objecto definir os tipos de sinais susceptíveis de constituir marcas. Esta disposição prevê que podem constituir marcas «nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da

respectiva embalagem [...]». É verdade que a referida disposição só menciona sinais susceptíveis de ser visualmente perceptíveis, de tipo bidimensional ou tridimensional, e que podem, portanto, ser representados através de letras ou de caracteres escritos ou de uma imagem (acórdão Sieckmann, já referido, n.° 43).

35 No entanto, como resulta dos termos tanto do referido artigo 2.° como do sétimo considerando da directiva, que contém uma «lista ilustrativa» de sinais susceptíveis de constituir uma marca, esta enumeração não é exaustiva. Por conseguinte, embora a referida disposição não mencione os sinais que não são, em si mesmos, susceptíveis de ser visualmente perceptíveis, como os sons, não os exclui expressamente (v., neste sentido, quanto aos sinais olfactivos, acórdão Sieckmann, já referido, n.° 44).

36 Por outro lado, como salientou a Shield Mark, os governos intervenientes e a Comissão, os sinais sonoros não são por natureza impróprios para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

37 Nestas condições, o artigo 2.° da directiva deve ser interpretado no sentido de que os sons podem constituir uma marca, desde que possam ser, além disso, objecto de uma representação gráfica, aspecto que será abordado no âmbito do exame da segunda questão.

38 Relativamente à primeira questão, alínea b), há que observar que o artigo 2.° da directiva não se opõe ao registo de sons como marcas. Assim, os Estados-Membros não podem, em princípio, excluir tal registo.

39 Efectivamente, mesmo que a directiva não se destine à aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, resulta claramente do sétimo considerando da directiva que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada estão dependentes das mesmas condições em todos os Estados-Membros.

40 A este respeito, como o Governo francês salientou, não podem existir diferenças de um Estado-Membro para outro a propósito da natureza dos sinais susceptíveis de constituir uma marca.

41 Importa, portanto, responder à primeira questão que o artigo 2.° da directiva deve ser interpretado no sentido de que os sinais sonoros devem poder ser considerados marcas desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e sejam susceptíveis de representação gráfica.

Quanto à segunda questão

42 Com a segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio solicita ao Tribunal de Justiça que precise em que condições um sinal sonoro é susceptível de representação gráfica na acepção do artigo 2.° da directiva e, designadamente, se as notas de música, uma descrição escrita sob a forma de uma onomatopeia, uma descrição escrita sob outra forma, uma representação gráfica tal como um sonograma, um suporte sonoro junto ao formulário de registo, um registo digital que pode ser ouvido na rede da Internet, uma conjugação destes métodos ou qualquer outra forma respondem às exigências da representação gráfica.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

43 Em primeiro lugar, a Shield Mark, os governos intervenientes e a Comissão estão de acordo em considerar que toda e qualquer representação gráfica de um sinal sonoro deve satisfazer várias exigências para poder constituir uma marca.

44 Assim, segundo a Shield Mark, a representação gráfica deve ser clara, precisa e compreensível, sem esforços excessivos, para os terceiros. Segundo o Governo neerlandês, deve ser completa, clara, precisa, a fim de se poder saber qual é o objecto da exclusividade do titular da marca, e inteligível para os que tenham interesse em consultar o registo. O Governo francês alega que a representação gráfica deve ser clara e precisa, sem que a percepção do sinal tenha de ser imediata para o público; além disso, o sinal protegido deve ser inteligível. Segundo o Governo italiano, esta representação deve ser adequada a exprimir o som, a torná-lo compreensível e a distingui-lo. O Governo austríaco considera que o som de um sinal sonoro deve resultar claramente de uma representação gráfica ou deve poder deduzir-se de modo suficientemente claro, a fim de que o domínio de protecção eventual da marca seja reconhecível com precisão bastante. Segundo o Governo do Reino Unido, a representação gráfica deve ser suficientemente completa em si, clara, precisa e compreensível, sem esforço exagerado, pelas pessoas que consultam o registo das marcas. Por fim, a Comissão alega que esta representação deve ser clara, precisa, estável e permitir que terceiros compreendam facilmente qual é a marca objecto de protecção.

45 No que respeita, em segundo lugar, às formas aceitáveis de representação gráfica dos sinais sonoros, a Shield Mark, os Governos francês, austríaco e do Reino Unido, bem como a Comissão, consideram que uma pauta musical constitui uma representação gráfica para efeitos do artigo 2.° da directiva.

46 A Shield Mark e o Governo francês consideram, contrariamente ao Governo do Reino Unido e à Comissão, que a referência a uma obra conhecida, como «as nove primeiras notas de 'Für Elise'», constitui uma representação gráfica.

47 Contrariamente aos Governos francês e do Reino Unido, a Shield Mark e a Comissão consideram que a descrição de uma melodia através da transcrição das notas que a compõem, como «mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá», deve considerar-se uma representação gráfica da melodia em causa.

48 A Shield Mark, assim como os Governos francês e austríaco admitem, essencialmente, que um sonograma constitui uma representação gráfica, acrescentando o Governo austríaco que tal registo é admissível desde que seja acompanhado de uma reprodução acústica num suporte de dados, e o Governo francês que este modo de representação pode ser acompanhado de um suporte sonoro ou de uma gravação digital. Em contrapartida, o Governo do Reino Unido defende que, de modo geral, esta forma de representação gráfica não pode ser admitida e a Comissão recusa, no estado actual da técnica, que um sonograma possa ser uma forma admissível de representação gráfica no âmbito do registo de um sinal como marca.

49 Contrariamente aos Governos francês e austríaco, a Shield Mark e, em certas circunstâncias (descrição clara e sem qualquer ambiguidade), o Governo do Reino Unido, assim como a Comissão, consideram que a onomatopeia é também susceptível de registo.

50 Quanto a um suporte sonoro junto ao formulário de registo, o Governo francês considera que pode acompanhar um sonograma ou espectograma e o Governo austríaco exige que seja acompanhado de um fonograma. Em contrapartida, este

alegado modo de «representação gráfica» é contestado como fundamento de registo de um sinal como marca pela Shield Mark, o Governo do Reino Unido e a Comissão.

Resposta do Tribunal de Justiça

51 A título liminar, importa recordar que, no âmbito da cooperação entre o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais instituída pelo artigo 234.° CE, compete apenas ao juiz nacional, a quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar, apreciar, tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que coloca ao Tribunal de Justiça. Consequentemente, como as questões colocadas pelo juiz nacional são relativas à interpretação do direito comunitário, o Tribunal de Justiça é, em princípio, obrigado a decidir (v., nomeadamente, acórdão de 15 de Dezembro de 1995, Bosman, C-415/93, Colect., p. I-4921, n.° 59).

52 No entanto, o Tribunal considera que lhe compete, a fim de verificar a sua própria competência, apreciar as condições em que foi chamado, pelo juiz nacional, a pronunciar-se sobre as questões. Efectivamente, o espírito de colaboração que deve presidir ao funcionamento do reenvio prejudicial implica que o juiz nacional tenha em atenção a função confiada ao Tribunal de Justiça, que é contribuir para a administração da justiça nos Estados-Membros e não emitir opiniões consultivas sobre questões gerais ou hipotéticas (v., nomeadamente, acórdão Bosman, já referido, n.° 60).

53 Assim, a recusa de se pronunciar sobre uma questão prejudicial submetida por um órgão jurisdicional nacional é possível, entre outros casos, quando o problema é hipotético (v., designadamente, acórdão de 8 de Maio de 2003, Gantner Electronic, C-111/01, Colect., p. I-4207, n.° 36).

54 No caso em apreço, importa observar que a Shield Mark não apresentou o pedido de registo sob a forma de sonograma, de suporte sonoro, de gravação digital ou de combinação destes métodos, de forma que, por não ser pertinente, não se responderá à questão colocada na parte que se refere a estes modos de representação.

55 Quanto, em primeiro lugar, às exigências que toda e qualquer representação gráfica deve satisfazer, o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão Sieckmann, já referido, que dizia respeito aos sinais olfactivos, que o artigo 2.° da directiva deve ser interpretado no sentido de que um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva.

56 Estas condições impõem-se também aos sinais sonoros que, como os sinais olfactivos, não são em si mesmos susceptíveis de ser visualmente perceptíveis.

57 Quanto, em segundo lugar, às formas aceitáveis de representação gráfica, mesmo incumbindo ao órgão jurisdicional nacional determinar, em cada caso concreto que lhe é apresentado, se o sinal era susceptível de constituir uma marca e podia, portanto, ser objecto de registo válido, o Tribunal é, contudo, competente para fornecer indicações quanto à questão de saber se uma representação através de notas musicais ou uma representação que utiliza a linguagem escrita constituem representações gráficas de um sinal sonoro na acepção do artigo 2.° da directiva.

58 Importa, antes de mais, salientar que um sinal não pode ser registado como marca sonora quando o requerente não precisou, no seu pedido de registo, que o sinal apresentado se deve entender como um sinal sonoro. Efectivamente, em tal situação, a autoridade competente em matéria de registo das marcas, assim como o público, em especial os operadores económicos, têm razão em considerar que se trata de uma marca nominativa ou figurativa, tal como representada graficamente no pedido de registo.

59 No que respeita, antes de mais, à representação de um sinal sonoro através de uma descrição em que se recorre à linguagem escrita, não se pode excluir *a priori* que tal modo de representação gráfica satisfaz as exigências enunciadas no n.º 55 do presente acórdão. Contudo, quanto a sinais como os que estão em causa no processo principal, uma representação gráfica como «as nove primeiras notas de 'Für Elise'» ou «o canto de um galo» não tem, no mínimo, precisão e clareza, não permitindo, portanto, determinar o alcance da protecção solicitada. Assim, não pode constituir uma representação gráfica desse sinal na acepção do artigo 2.º da directiva.

60 Seguidamente, quanto às onomatopeias, importa observar que existe uma discrepância entre a onomatopeia em si mesma, tal como é pronunciada, e o som ou o ruído reais, ou a sucessão de sons ou de ruídos reais, que ela pretende imitar foneticamente. Assim, no caso de um sinal sonoro que é representado graficamente por uma simples onomatopeia, não é possível às autoridades competentes e ao público, em especial aos operadores económicos, determinar se o sinal objecto da protecção é a onomatopeia em si mesma, tal como é pronunciada, ou o som ou o ruído reais. Além disso, as onomatopeias podem ser diferentemente percebidas, segundo os indivíduos ou de um Estado-Membro para outro. É o caso da onomatopeia neerlandesa «Kukelekuuuuu», que se destina a transcrever o canto do galo, e que é muito diferente da onomatopeia correspondente nas outras línguas praticadas nos Estados-Membros do Benelux. Consequentemente, uma simples onomatopeia sem outra precisão não pode constituir uma representação gráfica do som ou do ruído de que pretende ser a transcrição fonética.

61 No que respeita, por fim, às notas musicais, que são um modo usual de representação dos sons, uma sucessão de notas sem outra precisão, tal como «mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá», também não constitui uma representação gráfica na acepção do artigo 2.° da directiva. Efectivamente, tal descrição, que não é nem clara, nem precisa, nem completa em si mesma, não permite, designadamente, determinar a altura e a duração dos sons que formam a melodia cujo registo é pedido e que constituem parâmetros essenciais para conhecer esta melodia e, logo, para definir a própria marca.

62 Em contrapartida, uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave (clave de sol, de fá ou de dó), notas musicais e silêncios cuja forma (para as notas: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, etc.; para os silêncios: pausa de semibreve, pausa de mínima, pausa de semínima, pausa de colcheia, etc.) indica o valor relativo e, se for caso disso, acidentes (sustenido, bemol, bequadro) — determinando todos estes sinais a altura e a duração dos sons —, pode constituir uma representação fiel da sucessão de sons que formam a melodia cujo registo é pedido. Este modo de representação gráfica dos sons satisfaz as exigências resultantes da jurisprudência do Tribunal de Justiça, segundo a qual esta representação deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva.

63 Ainda que tal representação não seja imediatamente inteligível, não é menos verdade que o pode ser facilmente, permitindo assim às autoridades competentes e ao público, em especial aos operadores económicos, ter um conhecimento exacto do sinal cujo registo como marca é solicitado.

64 Há que responder à segunda questão que:

— o artigo 2.° da directiva deve ser interpretado no sentido de que pode constituir uma marca um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva,

— tratando-se de um sinal sonoro, estas exigências não são satisfeitas se o sinal for representado graficamente através de uma descrição que recorre à linguagem escrita, tal como a indicação de que o sinal é constituído por notas que compõem uma obra musical conhecida ou a indicação de que é o grito de um animal, ou através de uma simples onomatopeia sem outra precisão, ou através de uma sucessão de notas musicais sem outra precisão. Em contrapartida, são satisfeitas as referidas exigências quando o sinal é representado através de uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave, notas musicais e silêncios cuja forma indica o valor relativo e, se necessário, acidentes.

Quanto às despesas

65 As despesas efectuadas pelos Governos neerlandês, francês, italiano, austríaco e do Reino Unido, bem como pela Comissão, que apresentaram observações ao

Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden, por acórdão de 13 de Julho de 2001, declara:

1) **O artigo 2.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que os sinais sonoros devem poder ser considerados marcas desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e sejam susceptíveis de representação gráfica.**

2) **O artigo 2.° da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que pode constituir uma marca um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de**

ser visualmente perceptível, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva.

Tratando-se de um sinal sonoro, estas exigências não são satisfeitas se o sinal for representado graficamente através de uma descrição que recorre à linguagem escrita, tal como a indicação de que o sinal é constituído por notas que compõem uma obra musical conhecida ou a indicação de que é o grito de um animal, ou através de uma simples onomatopeia sem outra precisão, ou através de uma sucessão de notas musicais sem outra precisão. Em contrapartida, são satisfeitas as referidas exigências quando o sinal é representado através de uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave, notas musicais e silêncios cuja forma indica o valor relativo e, se necessário, acidentes.

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 27 de Novembro de 2003.

O secretário

R. Grass

O presidente

V. Skouris