ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

16 de Setembro de 2004 *

No processo C-404/02,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE,

apresentado por decisão da High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), de 3 de Setembro de 2002, entrado em 12 de Novembro de 2002, no processo

Nichols plc

contra

Registrar of Trade Marks,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: C. W. A. Timmermans, presidente de secção, C. Gulmann (relator), J.-P. Puissochet, R. Schintgen e N. Colneric, juízes,

* Língua do processo: inglês.

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretário: M. Múgica Arzamendi, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 27 de Novembro de 2003,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Nichols plc, por C. Morcom, QC,

— em representação do Governo do Reino Unido, por P. Ormond, na qualidade de agente, assistida por D. Alexander, barrister,

— em representação do Governo grego, por G. Skiani e S. Trekli, na qualidade de agentes,

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

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks, na qualidade de agente,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 15 de Janeiro de 2004,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem como objecto a interpretação dos artigos 3.º, n.º 1, alínea b), e 6.º, n.º 1, alínea a), 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).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a sociedade Nichols plc (a seguir «Nichols»), com sede no Reino Unido, ao Registrar of Trade Marks (director do Registo de Marcas), a respeito da recusa de registo como marca, para determinados produtos, de um apelido corrente.

Enquadramento jurídico

3 O artigo 2.º da Directiva 89/104, intitulado «Sinais susceptíveis de constituir uma marca», tem a seguinte redacção:

«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.»

4 O artigo 3.º da mesma directiva, cuja epígrafe é «Motivos de recusa ou de nulidade», dispõe:

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

a) Aos sinais que não possam constituir uma marca;

b) Às marcas desprovidas de carácter distintivo;

[...]»

5 O artigo 6.º, intitulado «Limitação dos efeitos da marca», precisa:

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

a) Do seu próprio nome e endereço;

[...]

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

[...]»

O litígio no processo principal e as questões prejudiciais

6 A Nichols submeteu ao Registrar of Trade Marks um pedido de registo como marca do apelido «Nichols» para, nomeadamente, máquinas de distribuição automática bem como géneros alimentícios e bebidas geralmente vendidos por esta via.

7 Por decisão de 11 de Maio de 2001, o Registrar of Trade Marks deferiu o pedido relativamente às máquinas de distribuição automática, mas indeferiu-o quanto ao restante.

8 Considerou que o apelido «Nichols», incluindo o seu equivalente fonético «Nicholls» e o seu singular, «Nichol», é comum no Reino Unido, tendo em conta o número de vezes que aparece na lista telefónica de Londres.

9 Além disso, no que se refere aos produtos alimentares e às bebidas, este apelido não é, por si só, susceptível de indicar que estes provêm de uma única e mesma empresa.

Atendendo às actividades em questão e à potencial dimensão do mercado destes bens, o apelido «Nichols» pode ser utilizado por outros fabricantes e fornecedores. É, assim, pouco provável que o público considere que apenas existe um único operador a actuar neste mercado sob o referido apelido. Por conseguinte, a marca escolhida por este é desprovida de carácter distintivo quanto aos produtos alimentares e às bebidas.

10 Ao invés, no caso das máquinas de distribuição automática, o mercado é mais especializado, compreendendo menos operadores activos. A marca pode, portanto, ser registada para estes bens.

11 A Nichols interpôs recurso da decisão de 11 de Maio de 2001 para a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

12 Segundo este órgão jurisdicional, o United Kingdom Trade Marks Registry (Instituto das Marcas do Reino Unido) considera que o registo de nomes e, em particular, de apelidos correntes deve ser cuidadosamente apreciado, a fim de evitar a atribuição ao primeiro requerente de uma vantagem desleal. Em regra, quanto maior for a difusão do apelido, menos este instituto tenderá a aceitar o registo, sem que seja feita prova de que este nome adquiriu efectivamente carácter distintivo. O referido instituto também tem em conta o número de bens e serviços, assim como o número de pessoas com o mesmo nome ou um nome semelhante que são susceptíveis de ser afectados pelo registo.

13 O órgão jurisdicional de reenvio considera colocar-se a questão de saber se um apelido inteiramente comum deve ser considerado desprovido de carácter distintivo até ao momento em que adquire esse carácter pelo uso.

14 Entende que deve ser tida em conta a limitação dos efeitos da marca prevista no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104, relativamente ao uso, por um terceiro, do seu nome. Segundo aquele, quanto mais ampla for a eventual limitação prevista nesta disposição, menos o registo constituirá um entrave para as pessoas interessadas. Importa, pois, examinar em que medida as limitações previstas no artigo 6.º da Directiva 89/104 são relevantes quando está em causa determinar o carácter distintivo de uma marca que é objecto de um pedido de registo.

15 Nesta matéria, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questão de saber se o artigo 6.º, n.º 1, alínea a), se aplica não só aos nomes de pessoas singulares mas também aos nomes de sociedades. Além disso, questiona-se sobre o significado da expressão «práticas honestas» prevista nesta disposição.

16 Neste contexto, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Em que circunstâncias, se existir alguma, deve ser recusado o registo de uma marca (isto é, um 'sinal' que preenche os requisitos do artigo 2.º da Directiva das Marcas 89/104/CEE) que consiste num único apelido, por ser desprovida de 'carácter distintivo', na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva?

2) Em especial,

(a) deve ou

(b) pode recusar-se o registo desse sinal antes de ter adquirido carácter distintivo em resultado do uso, se se tratar de um apelido comum no Estado-Membro no qual se pretende efectuar o registo ou num ou mais dos restantes Estados-Membros?

3) Se a resposta à alínea (a) ou (b) da questão n.º 2 for afirmativa, podem as autoridades nacionais resolver o caso em apreço tomando por referência as presumíveis expectativas de um consumidor médio relativamente aos produtos/serviços em causa no Estado-Membro, tendo em conta o carácter comum do apelido, a natureza dos produtos/serviços em questão e a predominância (ou não) do uso de apelidos no meio comercial?

4) O facto de os efeitos do registo de marca serem limitados pelo artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da directiva é relevante para determinar se um apelido é desprovido de 'carácter distintivo', nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva?

5) Em caso afirmativo,

(a) a palavra ['nome'] referida no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da directiva deve ser entendida como incluindo uma sociedade ou um negócio e

(b) qual o sentido de 'práticas honestas em matéria industrial ou comercial'; mais propriamente, aquela expressão é aplicável quando

(i) o demandado não está, na prática, a enganar o público pelo uso do seu próprio nome; ou

(ii) o demandado está apenas a causar uma confusão não intencional?»

Quanto às primeiras quatro questões

17 Através das suas primeiras quatro questões, que devem ser examinadas em conjunto, o órgão jurisdicional nacional pergunta, no essencial, em que circunstâncias deve ser apreciada, no âmbito do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, a existência ou inexistência de carácter distintivo de uma marca constituída por um apelido, em particular quando este apelido é corrente, e se o facto de os efeitos do registo da marca serem limitados pelo artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da mesma directiva tem alguma relevância para esta apreciação.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

18 A Nichols considera não ser possível recusar o registo pelo único motivo de estar em causa um apelido corrente. Invoca o carácter arbitrário do critério utilizado no

processo principal, que toma como referência o número de vezes que um apelido aparece na lista telefónica de Londres. Os apelidos não podem ser sujeitos a um tratamento especial, mais severo do que aquele que é reservado aos outros sinais susceptíveis de constituir uma marca. Como todos os outros sinais, devem ser registados quando permitem distinguir, segundo a sua origem, os produtos ou os serviços para os quais é pedido o registo. Ao apreciar a existência de carácter distintivo, deve ser tido em conta o artigo 6.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 89/104.

19 Os Governos grego e francês e a Comissão também consideram que os apelidos, mesmo os correntes, devem ser objecto de um tratamento igual ao das restantes categorias de sinais, atendendo aos produtos ou serviços em causa e à percepção do público relevante quanto à função de origem da marca.

20 O Governo do Reino Unido observa ser muito improvável que um apelido corrente se limite a designar os produtos ou os serviços da empresa que requer o registo do referido apelido como marca. Uma marca que não designe exclusivamente os produtos ou os serviços de uma determinada empresa não pode ser registada, pelo facto de ser abrangida pela previsão do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da Directiva 89/104. Nesse caso, a marca não garante a sua função de origem. Há que ter em conta as eventuais expectativas de um consumidor médio em relação à marca. Os elementos a considerar podem incluir o carácter comum do apelido, o número de empresas que fornecem os produtos ou que prestam os serviços do tipo em causa e a frequência ou não da utilização de apelidos no sector em causa.

21 Os Governos francês e do Reino Unido e a Comissão consideram que o artigo 6.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 89/104 não assume qualquer relevância para a

apreciação do carácter distintivo realizada ao abrigo do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da mesma directiva.

Resposta do Tribunal de Justiça

22 O artigo 2.º da Directiva 89/104 contém uma lista, qualificada de «ilustrativa» pelo sétimo considerando desta directiva, dos sinais susceptíveis de constituir uma marca, caso sejam adequados para distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas, ou seja, para garantir a função de origem da marca. Esta lista refere expressamente os «nomes de pessoas».

23 Este carácter distintivo de uma marca, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva, deve ser apreciado relativamente, por um lado, aos produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo da marca e, por outro, à percepção dos meios interessados (v. acórdãos de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.os 59 e 63, e de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel, C-218/01, Colect., p. I-1725, n.º 50).

24 A este respeito, a disposição em causa não faz qualquer distinção entre categorias diferentes de sinais [v., neste sentido, acórdão de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 42, e, a respeito da disposição idêntica do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), despacho de 28 de Junho de 2004, Glaverbel/IHMI, C-445/02 P, Colect., p. I-6267, n.º 21].

25 Os critérios de apreciação do carácter distintivo de marcas constituídas por um nome de pessoa são, pois, os mesmos que são aplicados às outras categorias de marcas.

26 Critérios gerais de apreciação mais restritos baseados, por exemplo,

— num número mínimo preestabelecido de pessoas com o mesmo nome, para além do qual esse nome poderia ser considerado desprovido de carácter distintivo,

— no número de empresas que fornecem produtos ou prestam serviços do tipo dos que estão em causa no pedido de registo, e

— na frequência ou não da utilização de apelidos no sector em causa,

não são aplicáveis a marcas desta natureza.

27 O carácter distintivo de uma marca, seja qual for a sua categoria, deve ser apreciado em concreto.

28 No âmbito desta apreciação, pode verificar-se, por exemplo, que a percepção do público relevante não seja necessariamente a mesma em relação a cada uma das categorias e que, por isso, pode ser mais difícil provar o carácter distintivo de determinadas categorias de marcas do que de outras [v., nomeadamente, acórdão Henkel, já referido, n.º 52, bem como, a respeito do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, acórdão de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-468/01 P a C-472/01 P, ainda não publicado na Colectânea, n.º 36, e despacho Glaverbel/IHMI, já referido, n.º 23].

29 No entanto, o facto de ser eventualmente mais difícil apreciar em concreto o carácter distintivo de determinadas marcas não é susceptível de justificar a tese de que essas marcas são, *a priori*, desprovidas de carácter distintivo ou de que apenas podem adquirir esse carácter pelo uso, nos termos do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104.

30 Tal como um termo da linguagem corrente, um apelido comum pode garantir a função de origem da marca e distinguir os produtos ou os serviços em causa, desde que não lhe seja oponível um motivo de recusa de registo diferente do previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, a saber, por exemplo, o carácter genérico ou descritivo da marca, ou a existência de um direito anterior.

31 O registo de uma marca composta por um apelido não pode ser recusado a fim de evitar a atribuição de uma vantagem ao primeiro requerente, uma vez que a Directiva 89/104 não contém nenhuma disposição neste sentido, seja qual for, de resto, a categoria da marca cujo registo é pedido.

32 Em todo o caso, a circunstância de o artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 permitir a terceiros o uso, na vida comercial, do seu próprio nome não é relevante para a apreciação do carácter distintivo da marca realizada no âmbito do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da mesma directiva.

33 Com efeito, o artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104 limita de forma geral, em benefício dos operadores que utilizam um nome idêntico ou semelhante à marca registada, o direito conferido por esta após o seu registo, ou seja, após a verificação da existência do carácter distintivo da marca. Por conseguinte, não é possível tê-lo em conta para efeitos da apreciação concreta do carácter distintivo da marca previamente ao registo desta última.

34 Deve assim responder-se às quatro primeiras questões que, no âmbito do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, a apreciação da existência ou inexistência de carácter distintivo de uma marca constituída por um apelido, mesmo corrente, deve ser feita em concreto, segundo os critérios aplicáveis a todos os sinais previstos no artigo 2.º da referida directiva, relativamente, por um lado, aos produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo da marca e, por outro, à percepção dos meios interessados. O facto de os efeitos do registo da marca serem limitados pelo artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da mesma directiva não é relevante para esta apreciação.

Quanto à quinta questão

35 No que se refere à quinta questão, verifica-se que apenas foi colocada para a hipótese de ser dada resposta afirmativa à quarta questão. Na medida em que foi dada resposta negativa a esta última, não é necessário responder-lhe.

Quanto às despesas

36 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. As despesas efectuadas para apresentar observações ao Tribunal de Justiça, com excepção das das partes, não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:

No âmbito do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), 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, a apreciação da existência ou inexistência de carácter distintivo de uma marca constituída por um apelido, mesmo corrente, deve ser feita em concreto, segundo os critérios aplicáveis a todos os sinais previstos no artigo 2.º da referida directiva, relativamente, por um lado, aos produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo da marca e, por outro, à percepção dos meios interessados. O facto de os efeitos do registo da marca serem limitados pelo artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da mesma directiva não é relevante para esta apreciação.

Assinaturas.