ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

7 de Setembro de 2006 *

No processo C-108/05,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Gerechtshof te 's Gravenhage (Países Baixos), por decisão de 27 de Janeiro de 2005, entrado no Tribunal de Justiça em 4 de Março seguinte, no processo

Bovemij Verzekeringen NV

contra

Benelux-Merkenbureau,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: P. Jann, presidente de secção, K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (relator) e E. Levits, juízes,

* Língua do processo: neerlandês.

advogada-geral: E. Sharpston,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 2 de Fevereiro de 2006,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Bovemij Verzekeringen NV, por E. M. Matser, advocaat,

— em representação do Benelux-Merkenbureau, por C. van Nispen e E. D. Huisman, advocaten,

— em representação do Governo neerlandês, por H. G. Sevenster e M. de Grave, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo do Reino Unido, por S. Malynicz, barrister,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por W. Wils e N. B. Rasmussen, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 30 de Março de 2006,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 3.º, n.º 3, 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 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Bovemij Verzekeringen NV (a seguir «Bovemij») ao Benelux-Merkenbureau (Instituto Benelux de Marcas, a seguir «BBM») relativamente à sua recusa de registar como marca o sinal EUROPOLIS.

Quadro jurídico

3 O artigo 1.º da directiva dispõe:

«A presente directiva é aplicável a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objecto de registo ou de pedido de registo, como marca individual, marca colectiva ou marca de garantia ou de certificação, num Estado-Membro ou no Instituto de Marcas do Benelux, ou que tenham sido objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro.»

4 O artigo 3.º, n.º 1, da directiva dispõe:

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

a) [...]

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, ou outras características dos mesmos;

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;

[...]»

5 Nos termos do artigo 3.º, n.º 3, da directiva:

«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 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.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

6 Em 28 de Maio de 1997, a Bovemij apresentou no BBM um pedido de registo do sinal EUROPOLIS como marca nominativa para as seguintes classes de serviços na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e modificado:

classe 36: seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários;

classe 39: serviços de transporte, embalagem e entreposto de mercadorias e organização de viagens.

7 Por carta de 31 de Outubro de 1997, o BBM notificou a Bovemij da recusa provisória do registo. Apresentou os seguintes motivos:

«O sinal EUROPOLIS é composto pelo prefixo comum EURO (relativo a Europa) e pelo termo genérico POLIS e é exclusivamente descritivo dos serviços referidos nas classes 36 e 39 relativos a uma apólice europeia. Por conseguinte, o sinal é desprovido de todo e qualquer carácter distintivo [...]»

8 Por carta de 14 de Abril de 1998, a Bovemij reclamou dessa recusa provisória, alegando que o sinal era correntemente utilizado como marca nos circuitos económicos desde 1988 pela Europolis BV, uma filial da Bovemij. Em apoio desta alegação, a Bovemij apresentou três folhetos da Europolis BV referentes a seguros de bicicletas, propondo-se, se necessário, enviar outros elementos de prova complementares.

9 Por carta de 5 de Maio de 1998, o BBM indicou que não havia na reclamação da Bovemij fundamentos para alterar a sua recusa provisória, especificando que não estava em causa a consagração do sinal pelo uso uma vez que a duração do uso alegado para esse efeito era insuficiente e que as provas apresentadas apenas indicavam o uso do sinal como denominação comercial.

10 Por carta de 28 de Maio de 1998, o BBM notificou à Bovemij a sua decisão de «recusa definitiva» de registo do sinal.

11 A Bovemij interpôs no Gerechtshof te 's Gravenhage (Tribunal de Recurso Regional da Haia) um recurso no qual pedia a condenação do BBM a inscrever o sinal depositado no registo das marcas. Em apoio do seu recurso, a Bovemij alegava, a título principal, que o sinal EUROPOLIS tem carácter distintivo intrínseco e, a título subsidiário, que esse sinal foi consagrado pelo uso antes da data do pedido. O BBM contestou estes argumentos.

12 No que se refere ao argumento apresentado pela Bovemij a título principal, o Gerechtshof verificou que o sinal depositado consiste numa combinação da palavra «POLIS» com o prefixo «EURO». O termo neerlandês «polis» designa normalmente um contrato de seguro. Trata-se de um termo genérico que abrange diferentes tipos de seguros. «EURO» é o nome (já conhecido à data do depósito) da unidade monetária em vigor nos países do Benelux e constitui também uma abreviatura comum dos termos «Europa» ou «europeu». Segundo o Gerechtshof, trata-se de um conceito de tal forma utilizado, que lhe deve ser negado qualquer carácter distintivo autónomo. No entendimento deste órgão jurisdicional, «EURO» pode, além disso, designar, na linguagem corrente, uma característica essencial dos serviços, nomeadamente a qualidade, origem ou destino europeu desses serviços. Assim, o prefixo «EURO» dá ao sinal em causa no processo principal um significado de um seguro com dimensão europeia.

13 O Gerechtshof considera assim que o sinal EUROPOLIS consiste exclusivamente em sinais e indicações que podem ser utilizados no comércio para designar características do produto e que este sinal não dispõe em si mesmo de carácter distintivo.

14 No que se refere ao argumento apresentado a título subsidiário, segundo o qual o sinal EUROPOLIS adquiriu carácter distintivo pelo uso, a Bovemij alega que, para que um sinal seja consagrado pelo uso, é suficiente — desde que as outras condições estejam preenchidas — que o sinal seja considerado uma marca numa parte substancial do território Benelux, que pode ser constituída unicamente pelos Países Baixos.

15 O BBM considerou a este respeito que a consagração pelo uso exige que, pelo seu uso, o sinal seja considerado uma marca em todo o território Benelux, a saber, o Reino da Bélgica, o Reino dos Países Baixos e o Grão-Ducado do Luxemburgo.

16 O Gerechtshof constatou que as partes discordam quanto ao território que há que tomar em conta para efeitos de determinar a consagração pelo uso.

17 Precisou que, para os países do Benelux, essa questão deve ser examinada à data do depósito, pelo que apenas se pode tomar em consideração o uso feito do sinal EUROPOLIS até 28 de Maio de 1997.

18 Neste contexto, o Gerechtshof suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Deve o artigo 3.º, n.º 3, da directiva ser interpretado no sentido de que, para a aquisição de carácter distintivo (no caso vertente por uma marca Benelux) pelo uso, na acepção desse número, é necessário que, antes da data do depósito, o sinal seja percebido como uma marca pelo público-alvo na totalidade do território Benelux, portanto na Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos?

Em caso de resposta negativa à primeira questão:

2) A condição do registo estabelecida no artigo 3.º, n.º 3, da directiva é satisfeita, na acepção desse número, se o sinal, como consequência do uso, for percebido como marca pelo público-alvo numa parte considerável do território Benelux? Esta parte considerável pode também ser constituída apenas, por exemplo, pelos Países Baixos?

3) a) Na apreciação da questão da aquisição de carácter distintivo pelo uso, na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da directiva, de um sinal — composto por uma ou mais palavras de uma língua oficial de um Estado-Membro (ou, como neste caso, do Benelux) — deverão ter-se em conta as áreas linguísticas no interior desse território?

b) Para o registo como marca, no caso de se verificarem as restantes condições do registo, é necessário e suficiente que o sinal seja percebido como marca pelo público-alvo numa parte considerável da área linguística do Estado-Membro (ou, no caso vertente, do território Benelux) onde essa língua é oficialmente falada?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto às primeira e segunda questões

19 Através das duas primeiras questões, que há que examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, qual o território que deve ser tomado em conta para analisar se um sinal adquiriu carácter distintivo pelo uso, na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da directiva, num Estado-Membro ou num grupo de Estados-Membros com legislação comum sobre as marcas, como o Benelux.

20 Há que recordar em primeiro lugar que, no que se refere às marcas registadas no BBM, o território Benelux deve ser equiparado ao território de um Estado-Membro, dado que o artigo 1.º da directiva equipara tais marcas às registadas num Estado-Membro (acórdão de 14 de Setembro de 1999, General Motors, C-375/97, Colect., p. I-5421, n.º 29).

21 O artigo 3.º, n.º 3, da directiva não prevê um direito autónomo de registo de uma marca. Contém uma excepção aos motivos de recusa constantes do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) a d), desta directiva. O seu alcance deve assim ser interpretado em função destes motivos de recusa.

22 Para analisar se os referidos motivos de recusa devem ser afastados devido à aquisição de carácter distintivo pelo uso, por força do artigo 3.º, n.º 3, da directiva, só é relevante a situação que prevalece na parte do território do Estado-Membro em causa (ou, se for caso disso, na parte do território Benelux) no qual os motivos de recusa foram constatados [v., neste sentido, a propósito do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), disposição que é idêntica, em substância, ao artigo 3.º, n.º 3, da directiva, acórdão de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, Colect., p. I-5719, n.º 83].

23 Consequentemente, há que responder às duas primeiras questões que o artigo 3.º, n.º 3, da directiva deve ser interpretado no sentido de que o registo de uma marca só pode ser aceite com base nesta disposição se se demonstrar que esta marca adquiriu pelo uso um carácter distintivo em todo o território do Estado-Membro ou, no caso do Benelux, na parte do território deste último na qual exista um motivo de recusa.

Quanto à terceira questão

24 Através da sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, em que medida há que tomar em conta áreas linguísticas que existam num Estado-Membro ou, se for caso disso, no Benelux para apreciar a aquisição de carácter distintivo pelo uso no caso de uma marca composta por uma ou mais palavras de uma língua oficial de um Estado-Membro ou do Benelux.

25 No processo principal, o BBM e o órgão jurisdicional de reenvio consideraram que o sinal em causa é descritivo e desprovido de carácter distintivo, sendo estes motivos de recusa mencionados no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da directiva. Chegaram a esta conclusão designadamente por o termo neerlandês «polis» designar normalmente um contrato de seguro. Os motivos de recusa observados no processo principal existem assim apenas na parte do Benelux onde se fala neerlandês.

26 Atendendo à resposta dada às duas primeiras questões, resulta que, para analisar se tal marca adquiriu carácter distintivo pelo uso que permita afastar esses motivos de recusa por força do artigo 3.º, n.º 3, da directiva, há que tomar em conta a parte do Benelux onde se fala neerlandês.

27 Na área linguística assim definida cabe à autoridade competente analisar se os meios interessados, ou pelo menos uma fracção significativa destes, identificam graças à marca o produto ou o serviço em causa como proveniente de uma empresa determinada (v., neste sentido, acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 52, e de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 61).

28 Consequentemente, há que responder à terceira questão que, no que respeita a uma marca composta por uma ou várias palavras de uma língua oficial de um Estado-Membro ou do Benelux, se o motivo de recusa existir apenas numa das áreas linguísticas do Estado-Membro ou, no caso do Benelux, numa das áreas linguísticas deste, tem que se demonstrar que a marca adquiriu pelo uso um carácter distintivo em toda essa área linguística. Na área linguística assim definida, há que analisar se os meios interessados, ou pelo menos uma fracção significativa destes, identificam graças à marca o produto ou o serviço em causa como proveniente de uma empresa determinada.

Quanto às despesas

29 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 pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

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

1) **O artigo 3.º, n.º 3, 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 no sentido de que o registo de uma marca só pode ser aceite com base nesta disposição se se demonstrar que esta marca adquiriu pelo uso um carácter distintivo em todo o território do Estado-Membro ou, no caso do Benelux, na parte do território deste último na qual exista um motivo de recusa.**

2) **No que respeita a uma marca composta por uma ou várias palavras de uma língua oficial de um Estado-Membro ou do Benelux, se o motivo de recusa existir apenas numa das áreas linguísticas do Estado-Membro ou, no caso do Benelux, numa das áreas linguísticas deste, tem que se demonstrar que a marca adquiriu pelo uso um carácter distintivo em toda essa área linguística. Na área linguística assim definida, há que analisar se os meios interessados, ou pelo menos uma fracção significativa destes, identificam graças à marca o produto ou o serviço em causa como proveniente de uma empresa determinada.**

Assinaturas