Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

15 de março de 2012*

«Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Motivos de recusa ou de nulidade — Expressões nominativas constituídas por uma combinação de palavras e uma sequência de letras idênticas às letras iniciais dessas palavras — Caráter distintivo — Caráter descritivo — Critérios de apreciação»

Nos processos apensos C-90/11 e C-91/11,

que têm por objeto pedidos de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º TFUE, apresentados pelo Bundespatentgericht (Alemanha), por decisões de 11 de janeiro de 2011, entrados no Tribunal de Justiça em 25 de fevereiro de 2011, nos processos

Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)

e

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

contra

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: K. Lenaerts, presidente de secção, R. Silva de Lapuerta (relatora), E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz, juízes,

advogado-geral: N. Jääskinen,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, por J. Nabert, Rechtsanwalt,

— em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por G. Palatiello, avvocato dello Stato,

— em representação do Governo polaco, por M. Szpunar, na qualidade de agente,

* Língua do processo: alemão.

— em representação da Comissão Europeia, por T. van Rijn e F. Bulst, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 26 de janeiro de 2012,

profere o presente

Acórdão

1 Os pedidos de decisão prejudicial têm por objeto a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25, a seguir «diretiva»).

2 Este pedidos foram apresentados no âmbito de dois processos, um apresentado por A. Strigl no Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto Alemão das Patentes e das Marcas, a seguir «Instituto») e outro que opõe a Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (a seguir «Securvita») à Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (a seguir «Öko-Invest») relativamente ao registo, como marcas nominativas, da expressão «Multi Markets Fund MMF», no que respeita ao primeiro destes processos, e da expressão «NAI — Der Natur-Aktien-Index», quanto ao segundo.

Quadro jurídico

Direito da União

3 O artigo 3.º da diretiva, sob a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», prevê:

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

a) A sinais que não possam constituir uma marca;

b) A marcas desprovidas de caráter distintivo;

c) A 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;

[...]»

Direito nacional

4 O § 8, n.º 2, pontos 1 e 2, da Lei relativa à proteção das marcas e de outros sinais (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), de 25 de outubro de 1994 (BGB1. 1994 I, p. 3082, a seguir «MarkenG»), prevê:

«Será recusado o registo a marcas

1. que não tenham caráter distintivo em relação aos produtos ou serviços em causa;

2. 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 dos produtos ou da prestação dos serviços, ou outras características dos mesmos […]»

Litígios nos processos principais e questões prejudiciais

Processo C-90/11

5 O pedido de registo da marca nominativa *Multi Markets Fund MMF* foi depositado no Instituto por A. Strigl em 2008, para designar serviços da classe 36 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e cuja descrição é a seguinte: «seguros (consultoria, venda e mediação de seguros); consultoria de seguros; negócios financeiros (serviços de institutos bancários e de crédito, consultoria financeira, investimentos, operações fiduciárias, negócios monetários); negócios imobiliários (administração de imóveis e de propriedades, agências imobiliárias); consultoria patrimonial e financeira».

6 Por decisões de 23 de maio e 11 de setembro de 2008, o Instituto indeferiu o pedido de registo com fundamento no § 8, n.º 2, pontos 1 e 2, da MarkenG.

7 Quanto ao sintagma «Multi Markets Fund», o Instituto considerou que designava um fundo de investimento que opera em muitos mercados financeiros.

8 No que respeita à sequência de letras «MMF», o Instituto considerou, nomeadamente, que era concebível que o público, admitindo que não conhece o significado desta sequência, a entenda como a abreviatura evidente dos três elementos nominativos do sinal «Multi Markets Fund», dado que a referida abreviatura segue diretamente estes três elementos e retoma as suas iniciais.

9 Reconhecendo que era possível atribuir diversos significados à sequência de letras «MMF», quando considerada de maneira isolada, o Instituto concluiu, porém, que a escolha era manifestamente reduzida se se tomassem em conta os outros elementos da marca cujo registo era pedido e os serviços aos quais se reporta.

10 A. Strigl interpôs recurso deste indeferimento no Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes). Em seu entender, a marca pedida admite numerosos significados no domínio financeiro e não estabelece nenhuma ligação específica com um determinado serviço financeiro. Com efeito, o elemento «MMF» pode corresponder a toda uma séria de abreviaturas, o que bastaria para afastar a tese segundo a qual este sinal pode ser utilizado de forma descritiva.

11 Nestas condições, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve também aplicar-se o motivo de recusa do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e/ou c), [da diretiva] a um[a marca] nominativa composta pela [justaposição] de [um sintagma descritivo] e de uma sequência de letras não descritiva, quando a sequência de letras é entendida pelo público como uma abreviatura das palavras descritivas, na medida em que reproduz as respetivas letras iniciais [do sintagma], podendo, deste modo, a marca, [na sua globalidade,] ser compreendida como uma combinação de indicações ou abreviaturas mutuamente explicativas e descritivas?»

Processo C-91/11

12 A marca nominativa *NAI — Der Natur-Aktien-Index* foi registada em 25 de junho de 2001 no Instituto em nome da sociedade Securvita para os serviços enunciados na classe 36 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado.

13 Em 18 de julho de 2007, a Öko-Invest pediu a anulação desta marca, alegando que a sequência de letras «NAI» é utilizada no domínio financeiro como abreviatura do sintagma «Natur-Aktien-Index». Em seu entender, este sintagma, situado após a sequência de letras, constitui uma indicação descritiva.

A sequência de letras, entendida como uma simples abreviatura do sintagma, não pode deixar de ser também considerada uma indicação descritiva. Segundo a Öko-Invest, o público relevante compreende que esta indicação descreve os serviços abrangidos pela marca registada, na medida em que estes se reportam a um indício que designa as ações de empresas de orientação ecológica.

14 Por decisão de 28 de maio de 2008, o Instituto deferiu o pedido de anulação da referida marca. Em apoio desta decisão, declarou que o § 8, n.º 2, ponto 1, da MarkenG se opunha ao registo da marca, dado que esta, considerada na sua globalidade, se resume a uma combinação de indicações puramente descritivas precedidas de uma abreviatura.

15 Segundo o Instituto, a sequência de letras «NAI» situada antes do sintagma é uma abreviatura que o público entende como tal. Isto resulta, por um lado, da concordância das primeiras letras de cada palavra do sintagma com a sequência de letras «NAI», e por outro, do travessão situado após a referida sequência, o qual reforça ainda mais a ideia de uma abreviatura.

16 A Securvita interpôs recurso desta decisão no Bundespatentgericht, alegando que não existem motivos de recusa do registo que se apliquem à marca.

17 Nestas condições, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve também aplicar-se o motivo de recusa do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e/ou c), da diretiva a um[a marca] nominativa composta pela [justaposição] de uma sequência de letras não descritiva, se considerada isoladamente, e de [um sintagma] descritivo, quando a sequência de letras é entendida pelo público como uma abreviatura das palavras descritivas, na medida em que reproduz as respetivas letras iniciais, podendo, deste modo, a marca[, na sua globalidade,] ser compreendida como uma combinação de indicações ou abreviaturas mutuamente explicativas e descritivas?»

Tramitação processual no Tribunal de Justiça

18 Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 26 de maio de 2011, os dois processos foram apensados para efeitos da audiência e do acórdão.

Quanto às questões prejudiciais

Observações preliminares

19 Sendo os motivos de recusa ou de nulidade enunciados no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da diretiva idênticos aos motivos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), 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), substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa aos referidos regulamentos é aplicável às disposições da diretiva que são objecto dos litígios nos processos principais.

20 Tendo o órgão jurisdicional de reenvio evocado — de maneira cumulativa ou alternativa — os dois motivos de recusa de registo ou de nulidade que figuram no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da diretiva, importa recordar, em primeiro lugar, que, embora seja certo que cada um dos motivos de recusa de registo mencionados no artigo 3.º, n.º 1, da diretiva é independente dos demais e exige um exame separado, existe contudo uma sobreposição evidente dos respetivos âmbitos de aplicação dos motivos enunciados nas alíneas b) e c) da referida disposição (v., neste sentido, acórdão de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colet., p. I-1619, n.º 85).

21 Assim, um sinal que tenha, em relação aos produtos ou aos serviços para os quais o seu registo como marca é pedido, caráter descritivo, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da diretiva, é, por esse facto, necessariamente desprovido de caráter distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou serviços, na aceção do referido n.º 1, alínea b), da referida diretiva (v. acórdãos Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 86, e de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, Colet., p. I-1541, n.º 33 e jurisprudência referida).

22 Além disso, os referidos motivos de recusa devem ser interpretados à luz do interesse geral que está na base de cada um deles. O interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, ou mesmo deve, refletir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa (v. acórdãos de 29 de abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colet., p. I-5089, n.ºs 45 e 46, e de 16 de setembro de 2004, SAT.1/IHMI, C-329/02 P, Colet., p. I-8317, n.º 25).

23 Quantos às expressões nominativas constituídas por uma combinação de elementos, o Tribunal de Justiça precisou que um eventual caráter descritivo pode ser examinado, em parte, em relação a cada um dos seus termos, considerado isoladamente, mas que, em todo o caso, deve igualmente ser analisado a respeito do conjunto que formam (v., neste sentido, acórdão de 19 de abril de 2007, IHMI/Celltech R&D, C-273/05 P, Colet., p. I-2883, n.ºs 76, 77 e jurisprudência referida).

24 É à luz destes elementos que há que examinar as questões submetidas ao Tribunal de Justiça pelo órgão jurisdicional de reenvio.

Quanto aos sintagmas em causa nos processos principais

25 No que respeita aos dois sintagmas principais que figuram nas marcas em causa nos processos principais, ou seja, «Multi Markets Fund» e «Der Natur-Aktien-Index», o órgão jurisdicional de reenvio indica que designam, por um lado, um fundo de investimento que opera em vários mercados financeiros e, por outro, um índice bolsista que reúne ações de sociedades de orientação ecológica.

26 Segundo o órgão jurisdicional nacional, esses sintagmas, enquanto tais, devem ser considerados descritivos das características dos serviços financeiros oferecidos, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da diretiva, dado que designam, na vida comercial, um tipo de serviços, bem como certas características dos mesmos.

Quanto às sequências de letras em causa nos processos principais

27 Quanto às sequências de letras em causa nos processos principais, o órgão jurisdicional nacional considera que, isoladamente, os sinais «MMF» e «NAI» não revestem caráter descritivo na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da diretiva.

28 Com efeito, as referidas sequências, enquanto tais, não são suscetíveis de designar uma característica dos serviços em causa na aceção da dita disposição da diretiva.

Quanto às marcas reivindicadas analisadas na sua globalidade

29 Decorre do exposto que, com as suas questões, órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se os motivos de recusa previstos no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e/ou c), da diretiva se aplicam a uma marca nominativa composta pela justaposição de um sintagma descritivo e de uma sequência de letras não descritiva, em si mesma, mas que retoma as iniciais das palavras que compõem o referido sintagma.

30 A este respeito, importa salientar que, com o seu artigo 3.º, n.º 1, alínea b), a diretiva visa impedir o registo de marcas desprovidas do caráter distintivo que é o último elemento que as torna aptas a preencher a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a

identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v. acórdãos de 18 de junho de 2002, Philips, C-299/99, Colet., p. I-5475, n.º 30, e SAT.1/IHMI, já referido, n.º 23).

31 No que respeita ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da diretiva, o interesse geral que está na base desta disposição consiste em assegurar que sinais descritivos de uma ou de várias características dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o registo como marca possam ser livremente utilizados por todos os operadores económicos que oferecem esses produtos ou serviços (v. acórdão Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, já referido, n.º 37 e jurisprudência referida).

32 No caso vertente, importa salientar que, em cada um dos dois casos, as três letras maiúsculas em causa nos processos principais, isto é, respetivamente, «MMF» e «NAI», representam as iniciais dos sintagmas aos quais estão acopladas. Assim, o sintagma e a sequência de letras, em cada caso, destinam-se a explicitar reciprocamente e a sublinhar a ligação existente entre eles. Cada sequência de letras é portanto concebida para apoiar a perceção pelo público do sintagma, simplificando o seu uso e facilitando a sua memorização.

33 A este respeito, o facto de a sequência de letras preceder ou seguir o sintagma não é relevante.

34 No que respeita à composição «NAI — Der Natur-Aktien-Index», importa igualmente observar que a sequência de letras «NAI» é seguida de um travessão que a liga ao sintagma. Este travessão serve, como decorre do despacho de reenvio, para reforçar a impressão de conjunto segundo a qual se trata de uma simples abreviatura do sintagma que a segue. Por outro lado, como salienta o órgão jurisdicional nacional, esta apreciação não é posta em causa pelo facto de a sequência de letras «NAI» não conter a primeira letra do artigo definido «Der» que figura no sintagma subsequente, na medida em que o artigo «Der» constitui um elemento acessório em relação aos substantivos cujas primeiras letras são reproduzidas na sequência de letras em causa.

35 Além disso, nenhum elemento adicional permite considerar que a justaposição do sintagma e da sequência de letras seja inabitual ou tenha um significado próprio suscetível de distinguir, na perceção do público relevante, os serviços em causa dos que têm outra origem comercial (v., neste sentido, acórdão de 8 de maio de 2008, Eurohypo/IHMI, C-304/06 P, Colet., p. I-3297, n.º 69).

36 Pelo contrário, o simples facto de acoplar uma sequência de letras enquanto abreviatura a um sintagma, sem lhes introduzir uma alteração não habitual, é suscetível de conduzir a uma expressão nominativa composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, na vida comercial, para designar as características dos serviços em causa (v., neste sentido, acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 98).

37 Por outro lado, embora, como sugere o órgão jurisdicional de reenvio, as sequências de letras em causa nos processos principais sejam entendidas pelo público relevante como abreviaturas dos sintagmas aos quais são juntas, as referidas sequências não podem prevalecer sobre a soma de todos os elementos da marca considerada na sua globalidade, mesmo quando se considere que tais sequências apresentam, em si mesmas, caráter distintivo.

38 Pelo contrário, como precisou o advogado-geral no n.º 56 das suas conclusões, a sequência de letras que retoma a letra inicial das palavras que compõem o sintagma apenas ocupa, relativamente a este, uma posição acessória. Como sugere o órgão jurisdicional de reenvio, cada sequência de letras em causa, mesmo revestindo caráter não descritivo quando considerada isoladamente, é suscetível de revestir caráter descritivo em razão da sua combinação, na marca em causa, com uma expressão principal, ela própria descritiva enquanto tal, da qual é entendida como abreviatura.

39 Daqui resulta que, embora o público relevante entenda as marcas em causa nos processos principais, consideradas na sua globalidade, como fornecendo informações sobre as características dos serviços financeiros que designam, tais marcas devem ser consideradas descritivas, na aceção do artigo 3.º,

n.º 1, alínea c), da diretiva, e, portanto, necessariamente desprovidas de caráter distintivo relativamente aos serviços em causa, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da diretiva (v., neste sentido, acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 86).

40 Assim, há que responder às questões submetidas que o artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da diretiva deve ser interpretado no sentido de que se aplica a uma marca nominativa composta pela justaposição de um sintagma descritivo e de uma sequência de letras não descritiva em si mesma, se essa sequência, na medida em que reproduz a letra inicial de cada palavra desse sintagma, for entendida pelo público como uma abreviatura do referido sintagma, e de que a marca em causa, considerada na sua globalidade, pode assim ser compreendida como uma combinação de indicações ou abreviaturas descritivas que, portanto, é desprovida de caráter distintivo.

Quanto às despesas

41 Revestindo o processo, quanto às partes nas causas principais, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

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

O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que se aplica a uma marca nominativa composta pela justaposição de um sintagma descritivo e de uma sequência de letras não descritiva em si mesma, se essa sequência, na medida em que reproduz a letra inicial de cada palavra desse sintagma, for entendida pelo público como uma abreviatura do referido sintagma, e de que a marca em causa, considerada na sua globalidade, pode assim ser compreendida como uma combinação de indicações ou abreviaturas descritivas que, portanto, é desprovida de caráter distintivo.

Assinaturas