CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
F. G. JACOBS
apresentadas em 24 de Novembro de 2005 [1]

1. Em que circunstância pode uma marca ser registada num Estado-Membro se, na língua de outro Estado-Membro, não tem carácter distintivo, mas apenas designa ou descreve os produtos em causa?

2. Esta é, no essencial, a questão submetida pela Audiencia Provincial (tribunal regional), Barcelona. Suscita-se igualmente a questão de saber se, no caso de a marca poder ser registada, o titular da marca a pode usar para impedir a importação dos produtos por ela protegidos.

3. Estas questões foram suscitadas no âmbito do registo, em Espanha, da marca MATRATZEN, vocábulo alemão que designa «colchão», para designar colchões e produtos afins [2].

I — Disposições comunitárias relevantes

4. O artigo 28.º CE determina que são proibidas, entre os Estados-Membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente. O artigo 30.º CE dispõe que o artigo 28.º CE é aplicável «sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por [...] protecção da propriedade industrial e comercial. Todavia, tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros».

5. O considerando 7 do preâmbulo da Directiva sobre as marcas [3] dispõe o seguinte:

«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-

1 — Língua original: inglês.

2 — Uma vez que o processo principal diz respeito a produtos e não a serviços, a questão submetida está limitada aos primeiros. No entanto, a legislação relevante aplica-se igualmente a serviços.

3 — Primeira Directiva do Conselho n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1).

Membros; [...] os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca [...] devem ser enumerados de modo exaustivo».

6. O artigo 3.°, n.° 1, dispõe o seguinte:

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

[...]

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 [...] do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos.»

7. O artigo 4.°, n.° 1, dispõe o seguinte:

«O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:

[...]

b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão [...]».

8. O artigo 5.°, n.° 1, alínea b), confere ao titular da marca o direito de proibir que um terceiro faça uso na vida comercial de «um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca».

9. O artigo 6.º, n.º 1, alínea b), prevê que o direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial, «de indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica [...] ou a outras características dos produtos ou serviços».

10. O Regulamento sobre a marca comunitária [4] é igualmente relevante nos processos paralelos, com o mesmo objecto, que surgiram relativamente a dois pedidos de marca comunitária que continham o vocábulo Matratzen [5].

11. O artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento sobre a marca comunitária está redigido nos mesmos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Directiva sobre as marcas.

12. O artigo 7.º, n.º 2, dispõe que o artigo 7.º, n.º 1, é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.

13. O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária dispõe que o pedido de registo de marca será recusado se o titular de uma marca nacional já protegida se opuser ao registo e «quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».

II — O processo principal e a questão prejudicial

14. A Matratzen Concord AG («Matratzen Concord»), com sede na Alemanha, arguiu a nulidade da marca espanhola MATRATZEN, concedida em 1994 à Hukla Germany SA («Hukla»), com sede em Espanha, para móveis de todo o tipo, especialmente, «mobiliário de descanso, tais como, camas, sofás-cama, camas de campanha, berços, divãs, camas de rede, beliches e porta-bébés, móveis transformáveis, rodízios para camas e móveis, mesas de cabeceira, cadeiras, poltronas e tamboretes, estruturas de camas, enxergões, colchões e almofadas», por considerar que a denominação de que é composta é genérica, podendo induzir o consumidor em erro acerca da «natureza, qualidade, características ou procedência

4 — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1).

5 — Ver *infra* n.ºs 18 a 32.

geográfica dos produtos ou serviços» que pretende designar. O pedido de declaração de nulidade da Matratzen não teve provimento. Esta interpôs recurso da sentença, por entender que o registo e a utilização da marca constituíam uma restrição à liberdade de circulação de mercadorias no seio da União Europeia.

15. Segundo o Juzgado de Primera Instancia n.º 22 (tribunal de primeira instância), Barcelona, a palavra «MATRATZEN» não pode induzir em erro o consumidor espanhol relativamente ao produto que pretende designar, nem é susceptível de ser qualificada como genérica, independentemente do número de cidadãos alemães residentes em Espanha. Resulta do pedido de decisão prejudicial que, segundo a jurisprudência espanhola, vocábulos estrangeiros considerados arbitrários, caprichosos ou fantasistas sob o ponto de vista da língua espanhola podem ser distintivos, e não descritivos, e, como tal, podem ser registados como marca, excepto quando, dada a sua semelhança com um vocábulo espanhol, se possa pressupor que o consumidor médio conhece o seu significado usual ou quando as palavras estrangeiras tenham adquirido um significado genuíno no mercado nacional.

16. A Matratzen Concord recorreu para a Audiencia Provincial, Barcelona, a qual defende que a marca em questão concede ao seu titular uma posição que este pode utilizar para limitar ou restringir a importação de colchões de países de língua alemã e, assim, impedir a livre circulação de mercadorias, contrariamente ao artigo 28.º CE. Daí ter submetido ao Tribunal de Justiça a questão prejudicial de saber se o registo de uma marca pode ser atacado com esse fundamento. A questão prejudicial do tribunal nacional foi formulado nos seguintes termos:

«Pode a validade do registo de uma marca num Estado-Membro constituir uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros quando a mesma seja desprovida de carácter distintivo ou sirva no comércio para designar o produto a que se destina [...], na língua de outro Estado-Membro que não é a falada no primeiro, como no caso da marca espanhola 'MATRATZEN' para designar colchões e produtos afins?»

17. Foram apresentadas alegações por escrito pela Matratzen Concord, a Hukla, o Reino Unido e a Comissão. Não foi requerida qualquer audiência nem esta teve lugar.

A marca comunitária

18. A Matratzen Concord esteve igualmente envolvida em duas disputas distintas com o Instituto de Harmonização do Mercado

Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), em resultado de dois pedidos de marca comunitária nos termos do Regulamento sobre a marca comunitária. As marcas cujo registo foi pedido eram duas marcas figurativas, MATRATZEN MARKT CONCORD e MATRATZEN CONCORD. No que interessa para o presente processo, o historial desses processos, que terminaram, é o seguinte:

19. Os produtos relativamente aos quais o registo das marcas foi pedido incluíam «Colchões; colchões de ar; camas; grades de protecção, não metálicas; cobertas de protecção; roupa de cama; [...] Mantas de cama; fronhas de almofadas; roupa de cama; edredões; telas para colchões; invólucros de colchões; sacos-cama». Na sequência da publicação dos pedidos, a Hukla apresentou oposição com base na sua marca anteriormente registada em Espanha. Como fundamento de oposição, a Hukla baseou-se no motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.°, n.°1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária, nomeadamente o risco de confusão no espírito do público entre a marca comunitária cujo registo era pedido e a marca nacional anteriormente registada.

20. A Divisão de Oposição do IHMI rejeitou os pedidos no que respeita às categorias de produtos supra-referidos, por considerar existir esse risco de confusão.

21. A Segunda Câmara de Recurso negou provimento aos recursos interpostos pela Matratzen Concord. No essencial, a Câmara de Recurso entendeu que, em Espanha, as duas marcas em causa seriam consideradas semelhantes e que, alguns dos produtos por elas designados eram idênticos e outros muito semelhantes. Com base nesta análise, a Câmara de Recurso considerou existir um risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), relativamente a todas as categorias de produtos visadas no pedido.

22. A Matratzen recorreu desta decisão para o Tribunal de Primeira Instância [6]. No essencial, a recorrente invocou dois fundamentos, um relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), [do regulamento sobre a marca comunitária] e outro à violação do princípio da livre circulação de mercadorias.

23. Alegou, em primeiro lugar, que as duas marcas em causa não eram semelhantes, mas, pelo contrário, muito diferentes. O Tribunal de Primeira Instância rejeitou este argumento.

24. Em segundo lugar, a Matratzen sustentou que era contrário ao princípio da livre

6 — Processos Matratzen, T-6/01, Colect., p. II-4335, e Matratzen, T-105/02, posteriormente cancelado. Apenas o recurso T-6/01 é considerado nestas conclusões.

circulação de mercadorias, previsto no artigo 28.º CE, que uma marca nacional constituída por um vocábulo descritivo numa língua diferente da do Estado-Membro de registo pudesse ser oposta a um pedido de marca comunitária que consiste numa combinação de vocábulos descritivos e de um elemento distintivo, como o vocábulo «concord». Nesse contexto, a recorrente afirmou que, no actual estado do direito comunitário das marcas, a marca anterior não podia ser registada em Espanha, uma vez que era descritiva dos produtos em causa, numa parte substancial da Comunidade.

25. O Tribunal de Primeira Instância rejeitou esse argumento, essencialmente pelos dois motivos seguintes.

26. Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância, declarou que o princípio da livre circulação de mercadorias não impede que um Estado-Membro registe, como marca nacional, um sinal que, na língua de outro Estado-Membro, é descritivo dos produtos ou serviços em causa e que não pode, portanto, ser registado como marca comunitária: esse registo nacional não constitui, em si mesmo, um entrave à livre circulação de mercadorias [7].

27. Em segundo lugar, declarou que, ao dispor que um pedido de registo de marca comunitária será recusado quando exista risco de confusão entre essa marca e uma marca anterior registada num Estado-Membro, independentemente da questão de saber se esta última marca tem carácter descritivo noutra língua que não a do Estado-Membro de registo, o Regulamento sobre a marca comunitária não constitui um entrave à livre circulação de mercadorias [8].

28. A Matratzen Concord recorreu deste acórdão para o Tribunal de Justiça.

29. No âmbito do seu primeiro fundamento, a Matratzen alegou que o Tribunal de Primeira Instância, ao interpretar a noção de semelhança referida no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária, não apreciou globalmente o risco de confusão no espírito do público, tendo em conta todos os factores relevantes do caso em apreço, como exige a jurisprudência do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça julgou improcedente esse fundamento por manifestamente infundado.

30. A Matratzen alegou, em segundo lugar, que o Tribunal tinha cometido um erro de direito ao declarar que o princípio da livre circulação de mercadorias não impedia que

7 — N.º 54 do acórdão.

8 — N.º 60 do acórdão.

um Estado-Membro registasse, como marca nacional, um sinal que, na língua de outro Estado-Membro, era descritivo dos produtos ou serviços em causa. No caso então em apreço, a oposição apresentada contra o registo da marca por esta ser semelhante à marca anterior registada em Espanha, marca esta que, na Alemanha, é descritiva dos produtos em causa, constituía uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros na acepção do artigo 30.º CE.

31. O Tribunal de Justiça declarou o seguinte.

«Segundo jurisprudência consolidada, no quadro da aplicação do princípio da livre circulação de mercadorias, o Tratado CE não afecta a existência dos direitos reconhecidos pela legislação de um Estado-Membro em matéria de propriedade intelectual, limitando somente, conforme as circunstâncias, o exercício desses direitos (acórdãos de 22 de Junho de 1976, Terrapin, 119/75, Colect., p. 419, n.º 5, e de 22 de Janeiro de 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Recueil, p. 181, n.º 11).

O artigo 30.º CE só admite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias entre os Estados-Membros na medida em que sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem objecto específico da propriedade industrial em causa. A este respeito, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade da origem do produto com marca, permitindo-lhe distinguí-lo, sem confusão possível, dos que têm outra proveniência. Assim, o direito reconhecido ao titular da marca de se opor a qualquer uso da marca que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência, assim entendida, faz parte do objecto específico do direito de marca, cuja protecção pode justificar derrogações ao princípio da livre circulação de mercadorias (acórdãos de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o., C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457, n.º 48, e de 23 de Abril de 2002, Boehringer Ingelheim e o., C-143/00, Colect., p. I-3759, n.os 12 e 13).

Assim, ao considerar, nos n.os 54 e 56 do acórdão recorrido, que o princípio da livre circulação de mercadorias não impede que um Estado-Membro registe, como marca nacional, um sinal que, na língua de outro Estado-Membro, é descritivo dos produtos ou serviços em causa, nem que o titular de tal marca se oponha, quando exista risco de confusão entre esta marca nacional e uma marca comunitária pedida, ao registo desta última, o Tribunal não ignorou os objectivos das proposições feitas nos n.os 40 e 41 do presente despacho e, consequentemente, interpretou-as com exactidão.

O segundo fundamento deve, portanto, ser julgado improcedente por manifestamente infundado.» [9]

32. O Tribunal de Justiça negou consequentemente provimento ao recurso, por manifestamente infundado [10].

Apreciação

33. A questão principal no presente processo, convém recordar-se, é essencialmente saber se uma marca pode ser registada num Estado-Membro se, na língua de outro Estado-Membro, não tem carácter distintivo, mas apenas designa ou descreve os produtos em causa.

34. A Matratzen Concord defende que o registo do vocábulo MATRATZEN como marca espanhola confere à Hukla, em Espanha, um monopólio injusto relativamente ao nome alemão de um produto, cujo objectivo e efeito é impedir a importação, em Espanha, de todos os tipos de colchões provenientes de países de língua alemã que não sejam os seus próprios colchões. A Matratzen Concord propõe consequentemente que a resposta à questão seja afirmativa.

35. A Hukla sustenta que a marca MATRATZEN foi validamente registada como marca espanhola após um exame completo de acordo com a lei nacional que transpôs a Directiva sobre as marcas. O vocábulo não tem qualquer significado em espanhol nem em qualquer outra língua oficial espanhola; de qualquer forma, apenas representa um dos vários produtos protegidos pelo registo da marca.

36. O Reino Unido defende que um vocábulo que descreve produtos na língua de um dos Estados-Membros pode, em princípio, ser validamente registada noutro Estado-Membro relativamente a esses produtos. Deve, no entanto, ter-se cautela ao apreciar se tal se verifica no caso concreto a fim de assegurar que os comerciantes envolvidos em transacções comerciais intra-comunitárias não sejam impedidos de utilizar vocábulos na língua de outro Estado-Membro. Para os efeitos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), basta que o vocábulo *possa* servir, no comércio, como uma descrição dos produtos ou serviços em causa. «Comércio» para este efeito inclui importação; além disso, deve presumir-se um certo grau de comércio intra-comunitário. As autoridades nacionais de registo de marcas devem avaliar a probabilidade de uma marca ser usada, no comércio do Estado-Membro no qual é pedido o registo, como uma designação das características desses produtos ou serviços. Para esse efeito, deve ter-se em conta o grau descritivo da marca, a dimensão do comércio intra-comunitário nos produtos ou serviços

9 — N.ºs 40 a 43.

10 — Despacho de 28 de Abril de 2004, Matratzen, C-3/03 P, Colect., p. I-3657.

em causa, quaisquer características especiais do sector relevante e se a língua em causa é falada por uma minoria ou maioria dos consumidores relevantes ou dos comerciantes do Estado-Membro onde o registo é pedido.

37. A Comissão estabelece uma distinção entre a validade do registo de uma marca e o subsequente exercício dos direitos conferidos pela marca. As disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias não afectam a *existência* de direitos de propriedade intelectual, mas apenas limitam o seu *exercício* [11]. O simples facto de se registar uma marca não pode, por si só, constituir uma restrição à livre circulação de mercadorias. Essa restrição só pode decorrer do subsequente exercício dos direitos conferidos pelo registo ao titular da marca. O facto de o vocábulo registado como marca no Estado-Membro A constituir um termo descritivo na língua do Estado-Membro B não impede o exercício dos direitos conferidos pela marca para preservar a sua função essencial. Tal abordagem é consistente com o despacho do Tribunal de Justiça no recurso do processo *Matratzen Concord*. A Comissão acrescenta que tal não significa, porém, que empresas no Estado-Membro B não possam utilizar esse termo no Estado-Membro A [12].

11 — Acórdãos de 22 de Junho de 1976, Terrapin, 119/75, Colect., p. 1039, e de 22 de Janeiro de 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Colect., p. 181.

12 — V. ainda n.os 60 e 61 *infra*, que reflectem as observações da Comissão.

38. As observações acima resumidas demonstram que, apesar de a questão submetida apenas perguntar se uma marca como a que está em causa pode ser validamente registada, o processo também suscita a questão de saber se o titular dessa marca pode, no pressuposto de a marca ter sido validamente registada, usá-la para impedir a importação dos produtos que a mesma designa ou descreve. Vou assim tomar em consideração as duas questões.

Validade do registo

39. O tribunal nacional pergunta, no essencial, se uma marca pode ser validamente registada no Estado-Membro A relativamente a um determinado produto se esse vocábulo designar ou descrever o produto na língua do Estado-Membro B ou, em alternativa, se o registo dessa marca é ilegal com o fundamento de que constitui uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados-Membros, em violação dos artigos 28.º CE a 30.º CE.

40. Uma vez que a Directiva sobre as marcas regula exaustivamente os motivos de nulidade de uma marca [13], é à luz dessa directiva

13 — V. considerando 7 do preâmbulo, referido no n.º 5 *supra*.

que a questão submetida deve ser apreciada em primeiro lugar. A directiva não podia, no entanto, justificar legalmente os entraves ao comércio intra-comunitário para além dos limites estabelecidos pelas regras do Tratado: é claro que a proibição das restrições quantitativas, bem como das medidas de efeito equivalente, aplica-se não apenas às medidas nacionais, mas também relativamente às medidas adoptadas pelas instituições comunitárias [14].

41. O artigo 3.°, n.° 1, alíneas b) e c), da Directiva sobre as marcas recusa o registo de, respectivamente, «sinais que não possam constituir uma marca» e de «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 [...] do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos». No que respeita ao presente caso, o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), deve ser referido, mais simplesmente, como sendo aplicável quando a marca é um vocábulo que designa ou descreve os produtos em causa.

42. Uma vez que constitui jurisprudência assente que uma marca nominativa que designa ou descreve os produto em causa, na acepção do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), é, por esse facto, necessariamente desprovida de carácter distintivo relativamente a esses mesmos produtos, na acepção do artigo 3.°, n.° 1, alínea b) [15], não considero que seja necessário considerar separadamente a situação prevista no artigo 3.°, n.° 1, alínea b). Além disso, importa referir que em que nenhuma das observações apresentadas foi invocado o artigo 3.°, n.° 1, alínea b).

43. No que diz respeito ao artigo 3.°, n.° 1, alínea c), o Tribunal de Justiça declarou que aquela disposição «prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para as quais é pedido o registo possam ser livremente utilizadas por todos» [16].

44. Mais concretamente, o Tribunal declarou que ao fazer uma análise à luz dessa disposição, a autoridade competente deve «apreciar se uma marca cujo registo é requerido constitui actualmente, para os meios interessados, uma descrição das características dos produtos ou serviços em causa ou se é razoável considerar que tal possa ser o caso futuramente» [17]. O Tribunal definiu ainda «os meios interessados», para os efeitos do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), como

14 — V. acórdão de 20 de Maio de 2003, Ravil (C-469/00, Colect., p. I-5053, n.° 86 e jurisprudência aí citada), e, com referência em particular à Directiva sobre as marcas, acórdão de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb (referido no n.° 31, n.° 36).

15 — Acórdão de 12 de Dezembro de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Colect., p. I-1619, n.° 86), e acórdão de 12 de Dezembro de 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Colect., p. I-1699, n.° 19).

16 — V., a título de exemplo, acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e 109/97, Colect., p. I-2779, n.° 25).

17 — Acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido na nota 15, n.° 56.

«o comércio e o consumidor médio desta categoria de produtos no território para o qual é pedido o registo» [18]. Presume-se que o «consumidor médio» está normalmente informado e razoavelmente atento [19].

45. Daí decorre que a apreciação sobre se um sinal recai no âmbito de aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva deve ser levada a cabo tendo como referência o consumidor médio (e, sendo esse o caso, os intermediários, como os importadores e os grossistas) dos produtos ou serviços em causa no território para o qual o registo de marca é pedido. No âmbito do presente processo, a questão consiste em saber se, no espírito desses consumidores e intermediários, a marca nominativa designa ou descreve os produtos em si.

46. Assim sendo, quando a autoridade competente do Estado-Membro A aprecia se um vocábulo que, na língua do Estado-Membro B, designa ou descreve os produtos em causa pode ser validamente registado como marca no Estado-Membro A, deve tomar em consideração a percepção que os consumidores médios (e, sendo caso disso, os intermediários) têm desses produtos no Estado-Membro A e não a percepção desses indivíduos no Estado-Membro B.

47. No entanto, tal não significa necessariamente que uma autoridade nacional de registo de marcas nunca possa levar em consideração o significado de uma requerida marca nominativa proveniente de uma língua que não é a língua do Estado-Membro onde o registo é pedido. Sendo exigido à autoridade que proceda à avaliação com base na percepção dos consumidores médios e comerciantes do produto em causa nesse Estado-Membro, deve igualmente considerar se o vocábulo em questão é efectivamente compreendido por esses indivíduos [20].

48. O Tribunal de Justiça declarou que «a análise efectuada quando do pedido de registo não deve ser minimalista. Esta análise deve ser rigorosa e completa a fim de evitar que sejam registadas marcas indevidamente» [21]. Mais concretamente, a autoridade competente chamada a aplicar o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), «está obrigada a determinar, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais tenha sido pedido o registo, à luz do exame concreto de todos os elementos pertinentes que caracterizam o referido

18 — Acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido na nota 16, n.º 29.

19 — Acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido na nota n.º 15, n.º 77.

20 — V. igualmente as conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas, em 31 de Janeiro de 2002, no processo Koninklijke KPN Nederland, já referido na nota 15, n.º 41: «há que ter em conta, não tanto se o referido consumidor fala a língua em que está redigido o sinal, mas antes se, independentemente do regime linguístico do território, se pode razoavelmente esperar do consumidor-tipo que apreenda a partir do sinal uma mensagem susceptível de ser qualificada de acordo com o artigo 3.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d)».

21 — Acórdão de 6 de Maio de 2003, Libertel (C-104/01, Colect., p. I-3793, n.º 59).

pedido e, designadamente, à luz do referido interesse geral [nomeadamente que os sinais referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), devem estar livremente disponíveis a todos e não podem ser registados], se o motivo de recusa de registo previsto na dita disposição se aplica ao caso em análise» [22].

49. Além disso, como é referido pelo Governo do Reino Unido, para um sinal recair na alçada do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), basta que «*possam servir, no comércio*» [23], para designar ou descrever os produtos em causa.

50. Se a marca designa ou descreve o produto em causa numa língua que, embora não seja a língua do Estado-Membro onde o registo foi pedido, é compreendida por uma percentagem significativa dos comerciantes e consumidores do produto, parece-me que o interesse público visado pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea c), exigiria que o registo fosse afastado.

51. Considero que, no caso particular das marcas que incluem vocábulos que, noutra língua, designam ou descrevem os produtos protegidos, essa abordagem constitui uma medida mais adequada do que a do comerciante ou consumidor médios. É igualmente consistente com a prática de pelo menos algumas autoridades nacionais de registo de marcas [24].

52. No Reino Unido, por exemplo, vocábulos em línguas «susceptíveis de ser conhecidas por um número razoável (e crescente) de residentes no Reino Unido» não podem ser registados se a tradução inglesa não pudesse ser registada. Vocábulos noutras línguas menos conhecidas são normalmente susceptíveis de registo, a não ser que o país em causa seja conhecido através de qualquer um dos produtos abrangidos. Vocábulos em línguas faladas por minorias significativas de residentes no Reino Unido não podem ser registados se os produtos forem provavelmente destinados ao mercado étnico em causa [25]. Na Bélgica, Alemanha e Holanda existe igualmente jurisprudência que aponta no sentido de que o critério relevante é o de

22 — Acórdão de 8 de Abril de 2003, Linde (C-53/01 e C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 75). V. igualmente acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido na nota 15, n.ºs 29 a 37, respectivas conclusões, apresentadas em 31 de Janeiro de 2002, n.ºs 41 e 42. V. igualmente interpretação restrita do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), feita pelo Tribunal no acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 125: «Ora, o artigo 3.º da directiva não procede a qualquer distinção entre as marcas que não podem ser registadas e as que 'manifestamente' não podem ser registadas. Por conseguinte, a autoridade competente não pode proceder ao registo de marcas que sejam abrangidas por motivos de recusa de registo previstos neste artigo com o pretexto de que estas não são manifestamente inadmissíveis.»

23 — Sublinhado nosso.

24 — Embora nem todas: na audiência no processo IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colect., p. I-12447, o agente do Instituto salientou que «muitos institutos nacionais de registo de marcas não têm em conta o significado das palavras de uma língua estrangeira ao apreciarem um pedido de marca nacional» (n.º 89 das minhas conclusões).

25 — Resumo feito partindo do anexo IV (Multilingual Trademarks: Trademark Office Practice and Procedure) (marcas multilingues: práticas e procedimento da autoridade de registo de marcas) do relatório do WIPO «Internationalised Domain Names — Intellectual Property Considerations» (nomes do domínio internacionalizado — considerações de propriedade intelectual), preparado para o simpósio conjunto ITU/WIPO sobre Multilingual Domain Names (nomes de domínios multilingues) 2001, disponível em http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

o vocábulo noutra língua ser compreendido pelos consumidores visados [26].

53. Esta posição é similar em certos sistemas fora da União Europeia, por exemplo na Austrália, Canadá e Estados Unidos [27]. Deve pensar-se, no entanto, que havia uma maior sensibilidade a outras línguas dentro da União Europeia, em especial devido à importância que se atribui à livre circulação de pessoas, por um lado, e ao mercado único, por outro.

54. As questões que foram suscitadas no processo principal ilustram como, num mercado de 452 milhões de consumidores, muito dos quais se pode razoavelmente pressupor que compreendam outras línguas para além da que é principalmente falada no Estado-Membro onde residem [28], uma autoridade nacional de registo de marcas deve ter particular cuidado quando aprecia se um sinal que consiste num vocábulo estrangeiro que designa ou descreve os produtos em causa pode ser registado. Em minha opinião, a prática de assumir automaticamente que esses sinais são «caprichosos», em vez de descritivos, já não reflecte os requisitos da jurisprudência do Tribunal de Justiça: em alguns casos, dependendo do Estado-Membro em causa e das línguas envolvidas, pode razoavelmente pressupor-se que uma percentagem significativa de comerciantes e consumidores não tem dificuldade em compreender esse vocábulo. Nesse caso, o registo deve ser recusado nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c).

55. Como demonstra a prática de algumas autoridades, não existem dificuldades insuperáveis quando as próprias pessoas visadas não conhecem a língua em causa, em particular atendendo ao facto de o acesso aos dicionários electrónicos disponibilizados pela tecnologia actual facilitar a verificação das traduções [29].

26 — V., a título de exemplo, Lipton v Sara Lee [2002] ETMR 1073 (Cour de Cassation, Bruxelas); Matsushita Electric Works [2000] ETMR 962, decisão da Primeira Câmara de Recurso, IHMI, citando a prática do Bundespatentgericht (tribunal de patentes federal), e BVBA Management Training en Consultancy, acórdão de 3 de Junho de 2005 do Hof van Beroep (tribunal de recurso), Bruxelas, proferida num recurso interposto pelo Benelux Trade Mark Office (autoridade de registo de marcas do Benelux) relativamente a um pedido de registo de marca apresentado nos Países Baixos. O Benelux Trade Mark Office sustenta, na área, com esta relacionada, da aquisição de carácter distintivo nos termos do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva sobre as marcas, que a percepção do público relevante na Bélgica, no Luxemburgo e nos Países Baixos é determinante; a questão de saber se as línguas regionais dentro do Benelux devem ser especificamente tidas em conta foi submetida ao Tribunal de Justiça, no processo C-108/05, Bovemij Verzekeringen. Compare-se com a posição do Polish Patent Office (autoridade de registo de marcas polaco) em Tong Yang Confectionary Corporation [2002] ETMR 219.

27 — V. fonte mencionada na nota 25.

28 — Numa sondagem recente do Eurobarometer, Europeans and Languages (publicado em Setembro de 2005), metade dos inquiridos (cidadãos da UE residentes na UE, embora não no seu Estado-Membro de nacionalidade, com idade igual ou superior a 15 anos) declarou que fala pelo menos uma língua para além da sua língua materna, ao nível de conversão. A percentagem que compreende línguas para além da sua língua materna será necessariamente superior.

29 — Nos Estados Unidos, por exemplo, foi negada protecção a marcas que continham: (i) «ha-lush-ka», escrita fonética da palavra húngara que designa massa com ovo; (ii) «kaba», que significa «café» em sérvio e ucraniano e (iii) «Otokoyama», designação genérica para a bebida «sake» no Japão: v. casos citados na nota 38 do WIPO Briefing Paper, referido na nota 24.

56. Sou assim da opinião de que a questão de saber se uma marca está validamente registada no Estado-Membro A relativamente a um produto, quando consista num vocábulo que designa ou descreve o produto na língua do Estado-Membro B, depende do facto de se poder razoavelmente pressupor que uma percentagem significativa de comerciantes e consumidores desse produto no Estado-Membro A compreende o significado do vocábulo. Para a autoridade competente, esta é uma questão de facto que surge em cada processo.

57. O registo dessa marca em circunstâncias em que seja razoável pressupor que uma percentagem significativa de comerciantes e consumidores do produto em causa compreendem o sentido do vocábulo usado violaria, em minha opinião, o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Directiva sobre as marcas, tal como é interpretado pelo Tribunal de Justiça.

58. Realçaria, no entanto, que no presente processo nada nos documentos apresentados ao Tribunal de Justiça sugere que o registo da marca MATRATZEN pelas autoridades espanholas violou o artigo 3.º, n.º 1, alínea c). Este ponto de vista é igualmente consistente com a posição do Tribunal de Primeira Instância no sentido de que o processo que lhe foi submetido «não contém qualquer elemento que permita demonstrar que uma faixa significativa do público pertinente dispõe de suficientes conhecimentos de língua alemã para compreender tal significado [de Matratzen]» [30], ainda que se trate, evidentemente, de um assunto para ser apreciado a final pelo tribunal nacional.

Restrição às importações

59. Embora as considerações precedentes forneçam uma resposta à questão submetida pelo tribunal nacional, nos termos em que foi colocada, resulta claramente dos antecedentes do presente processo e da decisão de reenvio que o processo principal suscita igualmente a questão co-relativa de saber se o titular de uma marca como a que é descrita pode, na assumpção de que foi validamente registada, usá-la para impedir a importação dos produtos que designa ou descreve. A Matratzen Concord, o Governo do Reino Unido e a Comissão apresentaram ainda observações sobre esta questão, que aprecio em seguida.

60. Em primeiro lugar, o direito do titular de uma marca impedir que outros usem um sinal semelhante ou idêntico que cobre produtos semelhantes ou idênticos decorre do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva sobre as marcas. O Tribunal de Justiça declarou que o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro

30 — N.º 38 do acórdão.

afecta ou é susceptível de afectar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto [31]. Como a Comissão salienta, aquela disposição não confere ao titular da marca o direito de impedir que outros usem um sinal semelhante ou idêntico, no caso de o sinal ser usado de outra forma que não para distinguir a empresa de onde provêm os produtos em causa, não havendo assim risco de os consumidores confundirem o sinal com uma marca [32]. O titular de uma marca não pode invocar o seu direito ao abrigo do artigo 5.°, n.° 1, para impedir um terceiro de usar a marca com fins puramente descritivos, se este uso não puder ser interpretado como uma indicação da proveniência do produto [33].

61. Em segundo lugar, mesmo que o titular de uma marca possa invocar com sucesso o seu direito ao abrigo do artigo 5.°, n.° 1 da directiva, esse direito não lhe permite por força do artigo 6.°, n.° 1, alínea b) da mesma directiva, proibir terceiros de usar, na vida comercial, indicações, entre outras, relativas à «espécie», à «qualidade» ou a «outras características» dos produtos em causa, em conformidade com «práticas honestas em matéria industrial ou comercial».

62. O Tribunal de Justiça declarou que o artigo 6.° «visa, tal como o artigo 7.°, conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca e os da livre circulação de mercadorias e da livre prestação de serviços no mercado comum, de forma a que o direito de marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência não falseado que o Tratado pretende estabelecer e manter» [34].

63. Acrescentaria que é imperioso, no meu ponto de vista, que os tribunais nacionais assegurem que os titulares das marcas não abusam do artigo 5.°, n.° 1, e que o artigo 6.°, n.° 1, alínea b), pode ser devidamente invocado por terceiros.

64. Nestes termos, mesmo assumindo que, no presente processo, a marca MATRATZEN foi validamente registada em Espanha, o seu titular não terá o direito de impedir que o vocábulo Matratzen seja usado em contextos que recaia fora do âmbito de aplicação do artigo 5.°, n.° 1, ou dentro do âmbito de aplicação do artigo 6.°, n.° 1, alínea b), tal como, por exemplo, num catálogo, escrito em alemão, relativo a colchões.

31 — Acórdão de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.° 51).

32 — Acórdão de 16 de Novembro de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Colect., p. I-10989, n.° 60).

33 — Acórdão de 14 de Maio de 2002, Hölterhoff (C-2/00, Colect., p. I-4187, n.° 16); acórdão Arsenal, já referido na nota 31, n.° 54.

34 — Acórdão de 23 de Fevereiro de 1999, BMW, C-63/97, Colect., p. I-905, n.° 62.

Conclusão

65. Nestes termos, responderia da seguinte forma à questão submetida pela Audiencia Provincial, Barcelona:

O artigo 3.º, n.º 1, alínea c), 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 um sinal que consista unicamente num ou mais vocábulos que designam o produto a que se destina ou descreva a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou outras características do produto na língua de um Estado-Membro não pode ser registado como marca noutro Estado-Membro onde se possa razoavelmente pressupor que uma percentagem significativa dos comerciantes e consumidores do produto compreendem o significado do vocábulo ou vocábulos.