ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

14 de Julho de 2011 *

Nos processos apensos C-4/10 e C-27/10,

que têm por objecto pedidos de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º TFUE, apresentados pelo Korkein hallinto-oikeus (Finlândia), por decisões de 31 de Dezembro de 2009, entrados no Tribunal de Justiça, respectivamente, em 5 de Janeiro e 18 de Janeiro de 2010, nos processos movidos por

Bureau national interprofessionnel du Cognac,

sendo intervenientes:

Gust. Ranin Oy,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: A. Tizzano, presidente de secção, M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan e M. Berger (relator), juízes,

* Língua do processo: finlandês.

advogado-geral: E. Sharpston,
secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação do Bureau national interprofessionnel du Cognac, por P. Siitonen, asianajaja,

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

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

— em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes, na qualidade de agente,

— em representação do Governo do Reino Unido, por S. Ossowski, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão Europeia, por E. Paasivirta, F. Bulst e M. Vollkommer, na qualidade de agentes,

vista a decisão tomada, ouvida a advogada-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

1 Os pedidos de decisão prejudicial têm por objecto a interpretação dos artigos 16.º e 23.º do Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das indicações geográficas das bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do Conselho (JO L 39, p. 16, e rectificação no JO 2009, L 228, p. 47), e 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 Foram apresentados no âmbito de um recurso interposto pelo Bureau national interprofessionnel du Cognac (a seguir «BNIC»), a respeito do registo na Finlândia, pelo Patentti- ja rekisterihallitus (Instituto Nacional de Patentes e Registo), de duas marcas figurativas relativas a bebidas espirituosas.

Quadro jurídico

O direito da União

O Regulamento n.º 110/2008

3 De acordo com o segundo período do décimo quarto considerando do Regulamento n.º 110/2008, «[a]s indicações geográficas deverão constar de um registo que identifique as bebidas espirituosas como sendo originárias do território de um país, ou de uma região ou lugar desse território, sempre que determinada qualidade, reputação ou outra característica da bebida espirituosa seja essencialmente imputável à sua origem geográfica».

4 O artigo 14.º, n.º 2, desse regulamento, relativo à língua utilizada na designação, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas, dispõe:

«[...] as indicações geográficas registadas no Anexo III não são traduzid[a]s no rótulo nem na apresentação da bebida espirituosa.»

5 O artigo 15.º do mesmo regulamento, com a epígrafe «Indicações geográficas», dispõe:

«1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por indicação geográfica uma indicação que identifique uma bebida espirituosa como sendo originária do território de um país, ou de uma região ou lugar desse território, sempre que determinada

qualidade, reputação ou outra característica sejam essencialmente imputáveis à sua origem geográfica.

2. As indicações geográficas referidas no n.º 1 encontram-se registadas no Anexo III.

3. As indicações geográficas registadas no Anexo III não se podem tornar genéricas.

As denominações que se tenham tornado genéricas não podem ser registadas no Anexo III.

[...]

4. As bebidas espirituosas que ostentem uma indicação geográfica registada no Anexo III devem cumprir todas as especificações constantes da ficha técnica prevista no n.º 1 do artigo 17.º»

6 O artigo 16.º do Regulamento n.º 110/2008, relativo à protecção das indicações geográficas, dispõe:

«[...] as indicações geográficas registadas no Anexo III são protegidas contra:

a) Qualquer utilização comercial, directa ou indirecta, por produtos não abrangidos pelo registo, na medida em que esses produtos sejam comparáveis à bebida espirituosa registada com essa indicação geográfica ou na medida em que essa utilização explore a reputação da indicação geográfica registada;

b) Qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada ou que a indicação geográfica seja traduzida ou acompanhada por termos como "género", "tipo", "estilo", "processo", "aroma" ou quaisquer outros termos similares;

c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa na designação, apresentação ou rotulagem do produto quanto à sua proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais, susceptível de transmitir uma impressão errada sobre a sua origem;

d) Qualquer outra prática susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.»

7 O artigo 23.º, n.os 1 e 2, desse regulamento, intitulado «Relação entre marcas e indicações geográficas», tem a seguinte redacção:

«1. O registo de uma marca que contenha ou consista numa indicação geográfica registada no Anexo III deve ser recusado ou invalidado se a sua utilização conduzir a qualquer das situações referidas no artigo 16.º

2. Na observância da legislação comunitária, uma marca cuja utilização configure uma das situações referidas no artigo 16.º, que tenha sido objecto de um pedido de registo, registada ou, nos casos em que tal seja possibilitado pela legislação aplicável, adquirida pelo uso de boa-fé no território comunitário, quer antes da data de protecção da indicação geográfica no país de origem, quer antes de 1 de Janeiro de 1996, pode continuar a ser utilizada, não obstante o registo de uma indicação geográfica [...]»

8 O Anexo III do mesmo regulamento menciona o termo «Cognac» como uma indicação geográfica que identifica produtos da categoria n.º 4, a das aguardentes vínicas, e que tem a França como país de origem.

9 Nos termos do seu artigo 30.º, o Regulamento n.º 110/2008 entrou em vigor em 20 de Fevereiro de 2008.

O Regulamento (CEE) n.º 1576/89

10 O Regulamento n.º 110/2008 revogou e substituiu o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do Conselho, de 29 de Maio de 1989, que estabelece as regras gerais relativas à definição, à designação e à apresentação das bebidas espirituosas (JO L 160, p. 1), que estava em vigor desde 15 de Junho de 1989. No seu Anexo II, o Regulamento n.º 1576/89 visava, entre as denominações geográficas protegidas, a denominação «Cognac».

O Regulamento (CE) n.º 3378/94

11 O Regulamento (CE) n.º 3378/94 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, que altera o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 (JO L 366, p. 1), introduziu no Regulamento n.º 1576/89, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1996, um artigo 11.º-A, cujo n.º 1, primeiro parágrafo, dispunha:

«Os Estados-Membros tomarão todas as medidas necessárias que permitam aos interessados impedir, nas condições fixadas nos artigos 23.º e 24.º do Acordo sobre

aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, a utilização na Comunidade de uma denominação geográfica que identifique produtos abrangidos pelo presente regulamento, em relação a produtos que não sejam originários do local indicado pela denominação geográfica em questão, mesmo que seja indicada a verdadeira origem do produto ou a denominação geográfica seja utilizada em tradução ou acompanhada de expressões como "género", "tipo", "estilo", "imitação" ou outras.»

A Directiva 89/104

12 O artigo 3.º, n.os 1, alínea g), e 2, alínea a), da Directiva 89/104, relativo aos motivos de recusa ou de nulidade que podem ser opostos ao registo de uma marca, previa:

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

[...]

g) [À]s marcas que sejam susceptíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço;

[...]

2. Qualquer Estado-Membro pode prever que seja recusado o registo de uma marca ou que o seu registo, uma vez efectuado, fique sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que

a) O uso dessa marca possa ser proibido por força de legislação que não seja a legislação em matéria de direito de marcas do Estado-Membro interessado ou da Comunidade.»

13 A Directiva 89/104 foi revogada e substituída, a partir de 28 de Novembro de 2008, pela Directiva 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). As disposições desse artigo 3.º, n.os 1, alínea g), e 2, alínea a), permaneceram inalteradas.

O acordo ADPIC

14 O Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (a seguir «acordo ADPIC»), que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de Abril de 1994, e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986-1994) (JO L 336, p. 1), contém um artigo 23.º, com a epígrafe «Protecção adicional das indicações geográficas para vinhos e bebidas alcoólicas», cujos n.os 1 e 2 têm a seguinte redacção:

«1. Cada membro proporcionará os meios legais necessários para que as partes interessadas possam impedir a utilização [...] de uma indicação geográfica que identifique bebidas alcoólicas, para bebidas alcoólicas não originárias do local indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo nos casos em que a verdadeira origem dos produtos seja indicada ou em que a indicação geográfica seja utilizada traduzida ou seja acompanhada por expressões como "género, 'tipo'", "estilo", "imitação" ou afins.

2. O registro de uma marca para [...] bebidas alcoólicas que inclua ou consista numa indicação geográfica que identifique bebidas alcoólicas, será recusado ou invalidado, oficiosamente se a legislação do membro assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, relativamente [às] bebidas alcoólicas que não tenham essa origem.»

15 O artigo 24.º desse acordo precisa, no seu n.º 5:

«No caso de uma marca ter sido requerida ou registada de boa-fé, ou no caso de os direitos a uma marca terem sido adquiridos de boa-fé:

a) Antes da data de aplicação destas disposições no membro em questão, conforme definido na parte VI, ou

b) Antes de a indicação geográfica beneficiar da protecção no seu país [de] origem,

as medidas adoptadas em execução do disposto na presente secção não prejudicarão a elegibilidade ou a validade do registo de uma marca, ou o direito de utilização de uma marca, com fundamento no facto de essa marca ser idêntica ou semelhante a uma indicação geográfica.»

Factos na origem dos litígios nos processos principais e questões prejudiciais

16 A Gust. Ranin Oy, uma sociedade de direito finlandês, requereu, em 19 de Dezembro de 2001, no Patentti- ja rekisterihallitus, o registo de duas marcas figurativas com a forma de um rótulo de garrafa. No respeitante aos «Konjakit» da classe 33 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, conforme revisto e alterado, o elemento figurativo que servia de base ao pedido continha a menção «COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml». Quanto aos «licores com "konjakki"» da referida classe 33, o elemento figurativo incluía a menção «KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri — Likör — Licor 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml».

17 Por decisão de 31 de Janeiro de 2003, o Patentti- ja rekisterihallitus, registou as duas marcas, a primeira sob o n.º 226350 (processo C-4/10) e a segunda sob o n.º 226351 (processo C-27/10).

18 O BNIC deduziu oposição ao registo dessas marcas.

19 Por decisão de 10 de Setembro de 2004, o Patentti- ja rekisterihallitus indeferiu a oposição deduzida pelo BNIC e confirmou a validade da marca registada sob o n.º 226350. Em contrapartida, na mesma decisão, deferiu a oposição na medida em que se dirigia contra a marca registada sob o n.º 226351 e anulou esse registo.

20 Por decisão de 22 de Outubro de 2007, a Pattenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta (Comissão de Recurso das Decisões do Patentti- ja rekisterihallitus) negou provimento ao recurso do BNIC e confirmou a decisão de 10 de Setembro de 2004 que confirmava o registo da marca n.º 226350. Também deu provimento ao recurso

interposto pela Gust. Ranin Oy, revogando a decisão de anulação do registo da marca n.º 226351.

21 Nos processos no Korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunal Administrativo), o BNIC pede, a título principal, a anulação dessa decisão de 22 de Outubro de 2007 ou, a título subsidiário, que o processo baixe ao Patentti- ja rekisterihallitus para nova apreciação.

22 Nestas condições, o Korkein hallinto-oikeus suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais, que se encontram formuladas de modo idêntico nos dois processos C-4/10 e C-27/10:

«1) O Regulamento [n.º 110/2008] é aplicável ao exame dos requisitos exigidos para o registo de uma marca, pedido em 19 de Dezembro de 2001 e efectuado em 31 de Janeiro de 2005, que contém uma indicação de origem geográfica protegida por esse regulamento?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, o registo de uma marca que contém, designadamente, uma indicação geográfica protegida pelo Regulamento n.º 110/2008, ou que utiliza esta indicação como um termo genérico traduzido para outra língua, e que está registada para bebidas espirituosas que, nomeadamente devido ao seu processo de produção e ao seu teor de álcool, não preenchem os requisitos exigidos pelo regulamento para a utilização da indicação geográfica em questão, deve ser recusado por violar os artigos 16.º e 23.º do Regulamento n.º 110/2008?

3) Independentemente da resposta dada à primeira questão, deve considerar-se que uma marca como a descrita na segunda questão é susceptível de enganar o público, por exemplo, no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da [Directiva 89/104] [actualmente substituída pela Directiva 2008/95]?

4) Independentemente da resposta dada à primeira questão, quando um Estado-Membro tiver previsto, com base no artigo 3.º, n.º 2, alínea a), da Directiva 89/104/CEE, que o registo de uma marca deve ser recusado ou que, uma vez efectuado, fica sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que o uso dessa marca possa ser proibido por força de legislação que não seja a legislação em matéria de marcas do Estado-Membro interessado ou da Comunidade, pode o registo de uma marca ser recusado pelo facto de conter elementos que violam o Regulamento n.º 110/2008 e por força dos quais a utilização da marca pode ser proibida?»

23 Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 9 de Março de 2010, os processos C-4/10 e C-27/10 foram apensados para efeitos de fases escrita e oral e de acórdão.

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão

24 Com a sua primeira questão, o tribunal de reenvio pergunta, no essencial, se o Regulamento n.º 110/2008 é aplicável à apreciação da validade do registo de uma marca que inclui uma indicação geográfica protegida por esse regulamento, quando o registo tiver sido efectuado antes da entrada em vigor desse regulamento.

25 É jurisprudência assente que, regra geral, o princípio da segurança jurídica se opõe a que o ponto de partida da aplicação de um acto da União no tempo seja fixado em data anterior à da sua publicação, salvo se, a título excepcional, o fim a atingir o exigir

e a confiança legítima dos interessados for devidamente respeitada (v., entre outros, acórdãos do Tribunal de Justiça de 24 de Setembro de 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Comissão, C-74/00 P e C-75/00 P, Colect., p. I-7869, n.º 119, e de 22 de Dezembro de 2010, Bavaria, C-120/08, Colect., p. I-13393, n.º 40).

26 A esse respeito, a fim de garantir o respeito dos princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança legítima, as normas de direito substantivo da União devem, em princípio, ser interpretadas no sentido de que apenas se aplicam a situações adquiridas anteriormente à sua entrada em vigor se resultar claramente dos seus termos, finalidades ou sistemática que esse efeito lhes deve ser atribuído (v., entre outros, acórdãos, já referidos, Falck e Acciaierie di Bolzano/Comissão, n.º 119, e Bavaria, n.º 40, e acórdão de 24 de Março de 2011, ISD Polska e o./Comissão, C-369/09 P, Colect., p. I-2011, n.º 98).

27 De acordo com o artigo 23.º, n.º 1, do Regulamento n.º 110/2008, o registo de uma marca que contenha uma indicação geográfica registada no Anexo III será recusado ou invalidado se a sua utilização conduzir a qualquer das situações referidas no artigo 16.º desse regulamento.

28 Essa disposição determina, assim, claramente, além da possibilidade de recusa de registo dessa marca, a de invalidar, pelas mesmas razões, uma marca já registada, sem que uma referência temporal introduza qualquer limitação quanto à data de registo dessa marca. Conforme assinalam os Governos francês e português e a Comissão Europeia, resulta dessa redacção que o artigo 23.º, n.º 1, do Regulamento n.º 110/2008 tem vocação de aplicação às marcas registadas antes da sua entrada em vigor.

29 Esta interpretação é confirmada pela norma do artigo 23.º, n.º 2, do mesmo regulamento.

30 Com efeito, esse preceito autoriza, a título de excepção, a continuação do uso de uma marca, quando for constitutivo de uma situação prevista no artigo 16.º do Regulamento n.º 110/2008, desde que a marca tenha sido registada ou adquirida em data anterior à entrada em vigor da protecção da indicação geográfica em causa no país de origem ou a 1 de Janeiro de 1996. Conforme alegam os Governos italiano e do Reino Unido e a Comissão, há que inferir dessa norma que, salvo nos casos das marcas abrangidas pelos limites temporais da excepção expressamente prevista no artigo 23.º, n.º 2, do Regulamento n.º 110/2008, as marcas registadas antes da entrada em vigor desse regulamento podem ser invalidadas nos termos do n.º 1 desse mesmo artigo 23.º

31 Daí resulta que o artigo 23.º, n.º 1, do Regulamento n.º 110/2008 deve ser interpretado no sentido de que é aplicável a marcas registadas antes da entrada em vigor desse regulamento.

32 Quanto à apreciação da compatibilidade dessa aplicação no tempo com o respeito dos princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança legítima dos interessados, refira-se que a protecção conferida pelo Regulamento n.º 110/2008 às indicações geográficas se inscreve no prolongamento da protecção já garantida pelo Regulamento n.º 3378/94, que tinha introduzido no Regulamento n.º 1576/89 um artigo 11.º-A, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1996.

33 Por força do n.º 1 desse artigo 11.º-A, os Estados-Membros tinham de tomar todas as medidas necessárias que permitissem aos interessados impedir, nas condições previstas nos artigos 23.º e 24.º do acordo ADPIC, a utilização, na Comunidade, de uma denominação geográfica em produtos não originários do local indicado por essa denominação geográfica. Ora, o artigo 23.º, n.º 2, desse acordo estipula que o registo de uma marca que inclua ou que consista numa indicação geográfica que identifique bebidas espirituosas deve ser recusado ou invalidado no que respeita às bebidas espirituosas que não tenham essa origem, ao passo que o artigo 24.º, n.º 5, desse acordo

enuncia uma excepção ao benefício das marcas registadas ou adquiridas de boa-fé antes da entrada em vigor do próprio acordo ou antes de a indicação geográfica estar protegida.

34 Há que considerar, portanto, que, desde 1 de Janeiro de 1996, data da entrada em vigor do Regulamento n.º 3378/94, as normas de protecção das indicações geográficas previstas no acordo ADPIC estavam incorporadas no direito da União, ainda que a competência para definir as medidas de execução tivesse sido confiada aos Estados-Membros.

35 Nestas condições, o artigo 23.º, n.º 1, do Regulamento n.º 110/2008, de acordo com o qual o registo de uma marca que contenha uma indicação geográfica protegida deve ser recusado ou invalidado se o seu uso corresponder a um dos casos de uso abusivo previstos no artigo 16.º desse regulamento, mais não faz do que instituir condições uniformes de execução de uma norma já em vigor no direito da União, enquanto o n.º 2 do mesmo artigo mantém as excepções temporais já reconhecidas pelo direito da União.

36 Daí resulta que a aplicação dessas disposições não vai contra o princípio da segurança jurídica nem contra o princípio da protecção da confiança legítima dos interessados.

37 Há que responder, portanto, à primeira questão que o Regulamento n.º 110/2008 é aplicável à apreciação da validade do registo de uma marca que inclua uma indicação geográfica protegida por esse regulamento, quando o registo tenha sido efectuado antes da entrada em vigor desse regulamento.

Quanto à segunda questão

38 Com a segunda questão, o tribunal de reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 16.º e 23.º do Regulamento n.º 110/2008 se opõem ao registo de uma marca que contenha uma indicação geográfica protegida, ou um termo genérico correspondente a essa indicação e a sua tradução, em bebidas espirituosas que não preencham as condições de utilização dessa indicação.

39 Para responder a essa questão, há que analisar sucessivamente as condições de aplicação dos artigos 23.º e 16.º desse regulamento.

Quanto às condições de aplicação do artigo 23.º do Regulamento n.º 110/2008

40 A título preliminar, há que lembrar que, nos termos do artigo 288.º, segundo parágrafo, TFUE, os regulamentos têm alcance geral e são directamente aplicáveis em todos os Estados-Membros. Assim, devido à sua própria natureza e à sua função no sistema das fontes de direito da União, os regulamentos produzem efeitos imediatos e conferem aos particulares direitos que os tribunais nacionais têm a obrigação de proteger (v., nomeadamente, acórdãos de 10 de Outubro de 1973, Variola, 34/73, Recueil, p. 981, n.º 8, Colect., p. 365, e de 17 de Setembro de 2002, Muñoz e Superior Fruiticola, C-253/00, Colect., p. I-7289, n.º 27).

41 A redacção clara e incondicional do artigo 23.º, n.º 1, do Regulamento n.º 110/2008, de acordo com a qual o registo de uma marca que contenha uma indicação geográfica registada no Anexo III deve ser recusada ou invalidada se a sua utilização for efectuada em condições constitutivas de uma das situações previstas no artigo 16.º desse

regulamento, impõe às autoridades nacionais competentes a obrigação de recusarem ou invalidarem o registo de uma marca, quando seja usada nessas condições.

42 É certo que o artigo 23.º, n.º 2, do Regulamento n.º 110/2008 prevê uma excepção limitada quanto às marcas registadas ou adquiridas de boa-fé antes da data da entrada em vigor da protecção da indicação geográfica em causa no país de origem, ou antes de 1 de Janeiro de 1996.

43 A esse respeito, refira-se que o termo «Cognac», incluído nas marcas cujo registo está na origem dos litígios nos processos principais, consta quer do Anexo III do Regulamento n.º 110/2008 quer do Anexo II do Regulamento n.º 1576/89 como indicação geográfica que identifica uma bebida espirituosa originária de França. Assim, independentemente da protecção de que beneficia no direito francês, o termo «Cognac» é protegido como indicação geográfica no direito da União, desde 15 de Junho de 1989, data em que entrou em vigor o Regulamento n.º 1576/89.

44 Isto basta para demonstrar que as marcas em causa nos processos principais, que, de acordo com as decisões de reenvio, foram registadas em 31 de Janeiro de 2003, não podem beneficiar da excepção prevista no artigo 23.º, n.º 2, do Regulamento n.º 110/2008.

45 Nestas condições, há que responder à primeira parte da segunda questão que as autoridades nacionais competentes devem, com base no artigo 23.º, n.º 1, do Regulamento n.º 110/2008, recusar ou invalidar o registo de uma marca que contenha uma indicação geográfica protegida e que não beneficie da excepção temporal prevista no n.º 2 desse mesmo artigo, quando o uso dessa marca der origem a uma das situações previstas no artigo 16.º desse regulamento.

Quanto às condições de aplicação do artigo 16.º do Regulamento n.º 110/2008

46 O artigo 16.º, alíneas a) a d), do Regulamento n.º 110/2008 prevê diversos casos em que a comercialização de um produto é acompanhada de uma referência expressa ou implícita a uma indicação geográfica, em condições susceptíveis quer de induzir o público em erro ou, pelo menos, de criar no seu espírito uma associação de ideias quanto à origem do produto, quer de permitir ao operador aproveitar-se indevidamente da reputação da indicação geográfica em questão.

47 Essa protecção conferida pelo artigo 16.º do Regulamento n.º 110/2008 às indicações geográficas deve ser interpretada face ao objectivo prosseguido pelo seu registo, isto é, tal como resulta do décimo quarto considerando desse regulamento, permitir a identificação de bebidas espirituosas como originárias de determinado território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica dessas bebidas seja essencialmente imputável à sua origem geográfica.

48 Concretamente, a extensão dessa protecção deve ser apreciada à luz da norma de princípio enunciada no artigo 15.º, n.º 4, do Regulamento n.º 110/2008, de acordo com a qual só podem ostentar uma indicação geográfica registada no seu Anexo III as bebidas espirituosas que cumpram todas as especificações constantes da ficha técnica apresentada, em conformidade com o artigo 17.º desse regulamento, pelo Estado-Membro de origem à Comissão no momento do pedido de registo dessa indicação.

49 A questão de saber se uma bebida espirituosa particular cumpre as especificações aplicáveis a uma indicação geográfica protegida é uma questão de facto cuja apreciação cabe às autoridades nacionais competentes e que deve ser decidida antes da análise de uma eventual aplicação das disposições do artigo 16.º do Regulamento n.º 110/2008.

50 A segunda questão colocada pelo tribunal de reenvio refere-se especificamente à hipótese de se ter procedido ao registo de uma marca que contenha uma indicação geográfica, ou o termo genérico correspondente a essa indicação e a sua tradução, para bebidas espirituosas que não cumpram as especificações impostas por essa indicação. É, pois, com base nessa premissa que há que responder ao tribunal de reenvio se essa situação pode estar abrangida por uma das situações previstas no artigo 16.º do Regulamento n.º 110/2008.

51 A título preliminar, na medida em que a questão é relativa a uma marca que contém o termo genérico correspondente a uma indicação geográfica protegida e a sua tradução, refira-se que, nos termos do artigo 15.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do Regulamento n.º 110/2008, as indicações geográficas registadas no seu Anexo III não se podem tornar genéricas. Inversamente, o segundo parágrafo desse número precisa que as denominações que se tenham tornado genéricas não podem ser registadas nesse Anexo III. Daí resulta que, para efeitos de apreciação da validade do registo das marcas em causa nos processos principais, não se pode defender que a indicação «Cognac», registada no mesmo Anexo III, se tornou genérica.

52 Há que acrescentar que, de acordo com o artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento n.º 110/2008, as indicações geográficas registadas nesse Anexo III, como a indicação «Cognac», não podem ser traduzidas no rótulo nem na apresentação de uma bebida espirituosa.

53 Quanto às situações previstas no artigo 16.º do Regulamento n.º 110/2008, a alínea a) desse artigo refere nomeadamente o uso comercial directo ou indirecto de uma indicação geográfica em produtos não abrangidos pelo registo na medida em que esses produtos sejam comparáveis à bebida espirituosa registada.

54 No caso previsto na segunda questão prejudicial, o de os produtos não cobertos por uma indicação geográfica serem bebidas espirituosas, parece legítimo considerar que possam ser produtos comparáveis à bebida espirituosa registada sob essa indicação geográfica. Com efeito, as bebidas espirituosas, independentemente das diferentes categorias que incluem, abrangem bebidas que apresentam características objectivas comuns e que, do ponto de vista do público em causa, correspondem a ocasiões de consumo amplamente idênticas. Além disso, são frequentemente distribuídas pelas mesmas redes e estão sujeitas a regras de comercialização semelhantes.

55 Daí resulta que, nesse caso, há que considerar que o uso de uma marca que contenha uma indicação geográfica, ou um termo correspondente a essa indicação e à sua tradução, em bebidas espirituosas que não cumpram as especificações correspondentes constitui uma utilização comercial directa de uma indicação geográfica para produtos comparáveis à bebida registada sob essa indicação, mas não cobertos por ela na acepção do artigo 16.º, alínea a), do Regulamento n.º 110/2008.

56 No que respeita ao conceito de «evocação» a que se referem o artigo 16.º, alínea b), do Regulamento n.º 110/2008 e a decisão de reenvio no processo C-4/10, há que lembrar que esse conceito abrange a hipótese de um termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma denominação protegida, de modo que o consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em mente, como imagem de referência, a mercadoria que beneficia da denominação (v. acórdãos de 4 de Março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Colect., p. I-1301, n.º 25, e de 26 de Fevereiro de 2008, Comissão/Alemanha, C-132/05, Colect., p. I-957, n.º 44).

57 Mais precisamente, o Tribunal de Justiça considerou que podia ser esse o caso dos produtos com analogias visuais e denominações de venda que apresentavam um parentesco fonético e visual (acórdãos, já referidos, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, n.º 27, e Comissão/Alemanha, n.º 46).

58 Parece legítimo transpor estas apreciações para o caso previsto na segunda questão prejudicial, o de o registo de uma marca conter uma indicação geográfica, ou um termo correspondente a essa indicação e a sua tradução, para bebidas espirituosas que não cumprem as especificações impostas por essa indicação. A utilização de uma marca com o elemento «Cognac» em bebidas espirituosas que não cumprem as especificações correspondentes pode, assim, ser qualificada de «evocação» na acepção do artigo 16.º, alínea b), do Regulamento n.º 110/2008.

59 Diga-se ainda que, de acordo com essa disposição, a menção da verdadeira origem do produto ou a utilização da indicação geográfica na tradução ou acompanhada de uma expressão como «género», «tipo», «estilo», «processo, "aroma"», ou quaisquer outros termos similares, não é susceptível de mudar essa qualificação.

60 Na medida em que o tribunal nacional entenda útil, para determinar a existência de situações previstas no artigo 16.º, alíneas c) e d), do Regulamento n.º 110/2008, cabe-lhe apreciar, tendo em conta elementos de interpretação já fornecidos pelo Tribunal de Justiça, se a utilização de uma marca que contém uma indicação geográfica, ou um termo correspondente a essa indicação e a sua tradução, para bebidas espirituosas que não cumpram as especificações impostas por essa indicação é susceptível de criar uma impressão errada quanto à origem dessas bebidas ou de induzir o consumidor em erro quanto à sua verdadeira origem.

61 Há que responder à segunda parte da segunda questão no sentido de que uma situação como a referida nesta questão, isto é, a de o registo de uma marca conter uma indicação geográfica, ou um termo correspondente a essa indicação e a sua tradução, para bebidas espirituosas que não cumpram as especificações impostas por essa indicação, faz parte das situações a que se refere o artigo 16.º, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 110/2008, sem prejuízo da eventual aplicação das outras normas que constam desse artigo 16.º

Quanto à terceira e quarta questões

62 Com a terceira questão, o tribunal de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que deve ser considerada susceptível de enganar o público uma marca que contenha uma indicação geográfica, ou o termo genérico correspondente a essa indicação e a sua tradução, para bebidas espirituosas que não cumpram as especificações impostas por essa indicação.

63 Com a quarta questão, esse tribunal pretende saber, no essencial, se o artigo 3.º, n.º 2, alínea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que, quando um Estado-Membro tiver determinado, nos termos dessa disposição, que uma marca deve ser declarada nula se e na medida em que for contrária a uma lei alheia ao direito das marcas, há que recusar o registo de uma marca contrária às disposições do Regulamento n.º 110/2008.

64 Tendo em conta a resposta dada à segunda questão, não há que responder a estas duas questões.

65 Com efeito, resulta dessa resposta que, por um lado, o registo de uma marca que contenha uma indicação geográfica, ou o termo genérico correspondente a essa indicação e a sua tradução, para bebidas espirituosas que não cumpram as especificações impostas por essa indicação, está abrangido, pelo menos, pelas situações a que se refere o artigo 16.º, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 110/2008 e que, por outro, as autoridades nacionais competentes devem, com base no artigo 23.º, n.º 1, do Regulamento n.º 110/2008, recusar ou invalidar o registo dessa marca.

66 A esse respeito, há que lembrar que a aplicabilidade directa de um regulamento exige que a sua entrada em vigor e a sua aplicação a favor ou contra sujeitos de direito se realizem sem qualquer medida de recepção no direito nacional, sendo o respeito escrupuloso desse dever uma condição indispensável à aplicação simultânea e uniforme dos regulamentos em toda a União Europeia (acórdão Variola, já referido, n.º 10). O Regulamento n.º 110/2008 deve, pois, ser aplicado independentemente das normas que asseguram a transposição da Directiva 89/104 para o ordenamento jurídico nacional.

Quanto às despesas

67 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, 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 Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das indicações geográficas das bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do Conselho, é aplicável à apreciação da validade do registo de uma marca que inclua uma indicação geográfica protegida por esse regulamento, quando o registo tenha sido efectuado antes da entrada em vigor desse regulamento.

2) Os artigos 23.º e 16.º do Regulamento n.º 110/2008 devem ser interpretados no sentido de que:

— as autoridades nacionais competentes devem, com base no artigo 23.º, n.º 1, desse regulamento, recusar ou invalidar o registo de uma marca que contenha uma indicação geográfica protegida e que não beneficie da excepção temporal prevista no n.º 2 desse mesmo artigo, quando o uso dessa marca der origem a uma das situações previstas no artigo 16.º desse regulamento;

— uma situação como a referida na segunda questão prejudicial, isto é, a de o registo de uma marca conter uma indicação geográfica, ou um termo correspondente a essa indicação e a sua tradução, para bebidas espirituosas que não cumpram as especificações impostas por essa indicação, faz parte das situações a que se refere o artigo 16.º, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 110/2008, sem prejuízo da eventual aplicação das outras normas que constam desse artigo 16.º

Assinaturas