CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL ELEANOR SHARPSTON apresentadas em 6 de Julho de 2006 [1]

1. O presente pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hof van Beroep (Bruxelas), suscitado pela recusa de registo de uma marca, coloca algumas questões de interpretação do artigo 3.º da directiva em matéria de marcas [2].

A directiva em matéria de marcas

2. A directiva em matéria de marcas contém os seguintes considerandos:

«[3] não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e [...] basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno;

[...]

[5] os Estados-Membros continuam igualmente a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo; [...] cabe aos Estados-Membros, por exemplo, determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade [...];

[...]

[7] a realização dos objectivos prosseguidos pela aproximação pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em principio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros; [...] os motivos de recusa ou de

1 — Língua original: inglês.

2 — 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).

nulidade relativos à própria marca, por exemplo, a ausência de qualquer carácter distintivo, devem ser enumerados de modo exaustivo.»

3. O artigo 3.º, n.º 1 determina o seguinte:

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

[...]

b) Às marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) Às 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 outras características do produto ou da prestação do serviço [...].»

4. O artigo 3.º, n.º 3 determina o seguinte:

«Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.os l, alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.»

5. O artigo 13.º determina o seguinte:

«Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua caducidade ou nulidade apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que o registo da marca foi pedido ou efectuado, a recusa do registo, a sua caducidade ou nulidade abrangerão apenas esses produtos ou serviços.»

6. A directiva atribui competência aos Estados-Membros (incluindo, para este efeito, o Benelux) para definir o processo de registo.

A lei uniforme Benelux sobre as marcas

7. Nos termos da lei uniforme Benelux sobre as marcas (a seguir «UBL»), os pedidos de registo de marcas no Benelux devem ser apresentados ao Benelux-Merkenbureau (Instituto de Marcas do Benelux, a seguir, o «BMB» [3]).

8. À data dos factos [4], o artigo 6.º bis, n.º 1, alínea a), da UBL determinava que o registo fosse recusado se o sinal depositado não constituísse uma marca, na acepção do artigo 1.º, «nomeadamente, em virtude da falta de todo e qualquer carácter distintivo conforme previsto no artigo 6.º quinquies B, n.º 2, da Convenção de Paris».

9. No que interessa para o caso em apreço, o referido artigo da Convenção da União de Paris para a protecção da propriedade industrial [5] determina:

«B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registo das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

[...]

ii) quando forem desprovidas de qualquer carácter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a protecção é requerida.»

10. O artigo 6.º bis, n.º 2, da UBL determina que a recusa de registo de uma marca deve dizer respeito ao sinal constitutivo desta marca na sua totalidade, mas pode limitar-se a um ou mais produtos aos quais a marca se destina.

11. O artigo 6.º ter, n.º 1, prevê que o requerente cujo registo tenha sido recusado pode interpor recurso para o tribunal de recurso competente (a Cour d'appel/Hof van Beroep, de Bruxelas, a Cour d'appel, do Luxemburgo, ou o Gerechtshof, da Haia), a fim de obter que seja ordenado o registo da marca.

3 — A directiva em matéria de marcas aplica-se expressamente a marcas que sejam objecto de registo ou de pedido de registo no Instituto de Marcas do Benelux (artigo 1.º).

4 — O artigo 6.º bis, n.º 1, foi posteriormente alterado (com efeitos a partir de 2004) e presentemente reflecte melhor a redacção do artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) a d), da directiva em matéria de marcas.

5 — De 20 de Março de 1883, conforme posteriormente revista e alterada.

O acordo de Nice

12. Nos termos da directiva, pode ser pedido o registo de marcas para produtos ou serviços. Na prática, os requerimentos de registo de marcas de produtos ou de marcas de serviços são presentemente feitos com remissão para o sistema de classificação estabelecido no acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços aos quais se aplicam as marcas de fábrica ou de comércio [6], um tratado internacional administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

13. A classificação de Nice estabelecida naquele acordo compreende 45 classes acompanhadas de notas explicativas e uma lista alfabética de produtos e serviços, com a classe na qual cada produto ou serviço é inserido. As classes descrevem em termos muito amplos a natureza dos produtos ou serviços incluídos em cada uma das 34 classes de produtos e 11 classes de serviços. As notas explicativas descrevem com maior detalhe, sendo caso disso, o tipo de produto ou serviço incluído nas respectivas classes. A lista alfabética inclui cerca de 10 000 referências a produtos e 1 000 referências a serviços.

6 — De 15 de Junho de 1957, revisto e alterado.

14. As administrações competentes em matéria de marcas dos Estados contratantes do acordo de Nice devem fazer figurar nos títulos e publicações oficiais dos registos das marcas os números das classes da classificação a que pertencerem os produtos e serviços para os quais a marca estiver registada [7].

15. A Bélgica, o Luxemburgo e os Países Baixos são partes contratantes do acordo de Nice [8].

O processo Vlaamse Toeristenbond

16. Resulta do pedido de decisão prejudicial e das observações apresentadas no presente processo que o órgão jurisdicional de reenvio tem dúvidas sobre se a decisão anterior do Tribunal de Justiça do Benelux no processo *Benelux-Merkenbureau* contra *Vlaamse Toeristenbond* [9] é compatível com a jurisprudência do Tribunal de Justiça e que é esta a questão que está na base do presente pedido de decisão prejudicial.

7 — Artigo 2.º, n.º 3, do acordo de Nice.

8 — Tal como todos os restantes Estados-Membros, com excepção de Chipre e Malta (sendo certo que ambos utilizam, de facto, a classificação de Nice).

9 — Processo A 2002/2, acórdão do Tribunal de Justiça do Benelux, de 15 de Dezembro de 2003.

17. Naquele processo, o Vlaamse Toeristenbond tinha requerido o registo da marca nominativa LANGS VLAAMSE WEGEN para todos os produtos e serviços das classes 16 [10], 39 [11] e 41 [12] do acordo de Nice [13]. O BMB recusou o registo para as três classes referidas, em virtude de a marca ser exclusivamente descritiva em relação àqueles produtos e serviços e, consequentemente, desprovida de qualquer carácter distintivo.

18. O Vlaamse Toeristenbond recorreu para o Hof van Beroep (de Bruxelas), com vista a que fosse ordenado o registo da marca para todos os produtos e serviços para os quais este tinha sido requerido ou, a título subsidiário, a determinação por parte do Hof van Beroep dos produtos e serviços relativamente aos quais a marca devesse ser registada.

19. O Hof van Beroep deu provimento parcial ao recurso e ordenou ao BMB que registasse a marca para os produtos e serviços de duas das três classes, com a excepção de determinados produtos e serviços específicos [14]. Enunciou que o BMB, ao apreciar se uma marca pode ser registada, deve apreciá-la não apenas relativamente às classes em causa como um todo, mas ainda a todos os produtos e serviços elencados nesta classe.

20. O BMB entendeu que o Hof van Beroep não podia, nos termos do artigo 6.º ter da UBL, ordenar o registo parcial para determinados produtos ou serviços, não tendo o BMB recusado o registo para estes produtos e serviços específicos, mas sim para toda uma classe de produtos ou serviços. O BMB recorreu, pois, em matéria de direito para o Hof van Cassatie belga, a qual submeteu ao Tribunal de Justiça do Benelux um pedido de decisão prejudicial relativo à interpretação dos artigos 6.º bis e 6.º ter da UBL.

21. O Tribunal de Justiça do Benelux declarou que, nos termos destes artigos, os tribunais de recurso dos países do Benelux [15] são unicamente competentes para se pronunciarem sobre a validade da decisão do BMB de recusa de registo de uma marca. Por conseguinte, o tribunal de recurso só pode tomar em consideração os elementos nos quais o BMB baseou ou devia ter baseado a sua decisão. Por conseguinte, o Hof van Beroep não podia admitir reclamações que exorbitassem daquela decisão ou não tivessem sido apresentadas ao BMB. O Tribunal

10 — «Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos).»

11 — «Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens.»

12 — «Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais.»

13 — Mais precisamente, as classes fazem parte da classificação e não do acordo, mas o Tribunal de Justiça refere-se geralmente às classes do acordo.

14 — Acórdão de 16 de Maio de 2000 (1998/AR/1599).

15 — V. n.º 11, *supra*.

de Justiça do Benelux declarou, em conformidade, que, nos termos dos artigos 6.º bis e 6.º ter da UBL, aqueles tribunais de recurso só podem ordenar o registo de uma marca para produtos ou serviços específicos inseridos em determinada classe se o BMB se tiver igualmente pronunciado sobre estes produtos ou serviços enquanto tais e não tiver limitado a sua decisão a essa classe globalmente considerada.

22. Na sequência desta decisão, o Hof van Cassatie [16] revogou o acórdão do Hof van Beroep (de Bruxelas), por ter esta ter tomado em consideração elementos diferentes daqueles em que o BMB baseou ou devia ter baseado a sua decisão.

Tramitação processual nos presentes autos

23. Em Abril de 2000, a BVBA Management Training en Consultancy (a seguir «MT&C») depositou o sinal nominativo THE KITCHEN COMPANY [17] no BMB, com vista ao seu registo como marca para determinados produtos das classes 11, 20 e 21 e determinados serviços das classes 37 e 42 do acordo de Nice. Os produtos e serviços individualmente considerados e para os quais se pretende a protecção da marca remetem para o elenco constante de cada uma das classes referidas [18].

24. O BMB recusou o registo da marca com fundamento no facto de esta ser meramente descritiva da espécie, qualidade, origem ou destino dos produtos e serviços das classes

16 — Acórdão do Hof van Cassatie, de 13 de Maio de 2004, n.º C.00.0472.N.

17 — É de referir que o sinal proposto consiste num sintagma inglês, apesar de o inglês não fazer parte das línguas oficiais da jurisdição onde o registo é requerido. O órgão jurisdicional de reenvio refere: «Nem este sintagma nem os elementos que o compõem pertencem, enquanto tais, no território do Benelux, a uma das línguas faladas predominantemente pelos consumidores locais a quem o sinal se dirige, nem à linguagem corrente utilizada para designar os produtos e serviços para efeitos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva em matéria de marcas. Não obstante, há que admitir que a língua inglesa penetrou o suficiente em determinadas comunidades linguísticas do território do Benelux para que o consumidor a quem o sinal depositado se dirige reconheça ao ouvido as referidas palavras, cada uma delas e na sua associação, como tratando-se de 'inglês', mesmo não constituindo essa língua uma linguagem corrente especifica na esfera dos bens e serviços pertencentes às referidas classes.» Esta apreciação reflecte a posição assumida pelo advogado-geral F. G. Jacobs e pelo Tribunal de Justiça no processo na origem do acórdão de 9 de Março de 2006, Matratzen Concord (C-421/04, Colect., p. I-2303) e as minhas conclusões, apresentadas em 30 de Março de 2006, no processo Bovemij Verzekeringen (C-108/05).

18 — «(11) fornos com painel de comando, placas de fogão, frigoríficos, micro-ondas, congeladores, esquentadores, fritadeiras eléctricas, fornos, grelhadores embutidos, exaustores, lava-loiças, torneiras; (20) mobiliário de cozinha de madeira e plástico, cadeiras de cozinha, tampos de cozinha em madeira, plástico, granito, pedra natural ou azulejo; (21) utensílios de cozinha e vasilhames para a casa e cozinha em vidro, porcelana, metais não preciosos, plástico e barro; (37) a colocação e montagem de móveis e equipamentos de cozinha, actividades de manutenção e reparação; (42) aconselhamento sobre a utilização, natureza e aplicação de equipamentos de cozinha, planeamento e aconselhamento sobre a instalação de equipamentos embutidos e de cozinha, inclusive no acto da compra.»

11, 20, 21, 37 e 42, fornecidos por, para ou em relação a uma empresa de cozinhas e, por conseguinte, ser desprovida de carácter distintivo. O órgão jurisdicional de reenvio refere que o BMB não formulou uma conclusão final a respeito de cada um dos produtos e serviços específicos, mas referiu que, para a protecção solicitada e no seu conjunto, o sinal depositado carece totalmente de qualquer carácter distintivo.

25. A MT&C impugnou esta recusa no órgão jurisdicional de reenvio, requerendo a anulação da decisão impugnada e que seja ordenado ao BMB que registe o seu sinal no tocante às classes 11, 20, 21, 37 e 42. A título subsidiário, pede que seja ordenado o registo no tocante às classes relativamente às quais este órgão jurisdicional entenda que existe este carácter distintivo.

26. O órgão jurisdicional de reenvio entende que, no que respeita aos produtos e serviços das classes 11, 20, 37 e 42, o sintagma é desprovido de todo e qualquer carácter distintivo. Porém e quanto aos produtos da classe 21 para os quais a protecção é pedida, o órgão jurisdicional de reenvio considera que a marca é descritiva, com base na natureza e no destino dos produtos, mas apenas no que concerne aos utensílios de cozinha. Quanto aos demais produtos, o sintagma «The Kitchen Company», na percepção do consumidor medianamente informado e com base num reflexo linguístico espontâneo, não diz respeito ao destino dos produtos. O órgão jurisdicional de reenvio conclui que, uma vez que não é descritiva, a marca possui realmente carácter distintivo relativamente a estes produtos [19].

27. O BMB contestou esta posição no órgão jurisdicional de reenvio. Alegou que o Hof não pode dar provimento ao pedido formulado a título subsidiário pela MT&C para que seja ordenado o registo no tocante aos produtos e serviços relativamente aos quais este Hof entenda que a marca assume carácter distintivo. Isto porque a MT&C não pediu especificamente ao BMB que apreciasse o registo apenas relativamente a determinados produtos ou serviços e, de acordo com os acórdãos do Tribunal de Justiça do Benelux e no processo Vlaamse Toeristenbond da Cour de cassation belga no processo, o órgão jurisdicional de recurso não pode pronunciar-se sobre matéria que não esteja abrangida pela decisão do BMB ou sobre pedidos que a este não tenham sido submetidos.

28. O órgão jurisdicional de reenvio tem dúvidas sobre se aquela jurisprudência se ajusta ao enunciado pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, **Koninklijke KPN Nederland NV (a seguir «acórdão Postkantoor»)** [20]. Neste acórdão, o Tribunal de Justiça declarou que: i) uma autoridade competente em matéria de registo de marcas deve tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes antes de adoptar uma decisão definitiva sobre o pedido de registo de uma marca [21]; ii) o órgão jurisdicional para o qual

19 — Nomeadamente, vasilhames para a casa e cozinha em vidro, porcelana, metais não preciosos, plástico e barro.

20 — C-363/99, Colect., p. I-1619.

21 — N.° 36.

foi interposto recurso da decisão tomada sobre um pedido de registo de uma marca deve igualmente tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes nos limites do exercício das suas competências, conforme são definidos pela regulamentação nacional aplicável [22]; e iii) quando o registo de uma marca é pedido para diversos produtos ou serviços, a autoridade competente em matéria de registo de marcas deve verificar se a marca não é abrangida por nenhum dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.°, n.° 1, da directiva em matéria de marcas, relativamente a cada um desses produtos ou serviços, e pode chegar a conclusões diferentes consoante os produtos ou serviços considerados [23].

29. O órgão jurisdicional de reenvio considera que resulta do acórdão Postkantoor que a autoridade competente em matéria de registo de marcas deve apreciar o pedido de registo relativamente a cada um dos produtos e serviços para os quais é pedida protecção, acrescentando que pode chegar a conclusões diferentes relativamente a cada um deles. Se o fizer, tal deve constar das decisões, provisória e final, de recusa de registo.

30. Entende ainda que os «factos e circunstâncias pertinentes» podem-se alterar entre o momento em que a autoridade competente em matéria de marcas decide e o momento em que o órgão jurisdicional se pronuncia sobre o recurso interposto desta decisão.

31. No caso em apreço, o BMB não formulou uma conclusão final a respeito de cada um dos diferentes produtos e serviços. Limitou-se a decidir em termos gerais que, para a protecção solicitada, o sinal depositado carece completamente de qualquer carácter distintivo.

32. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, a consequência de semelhante decisão em termos gerais para o órgão jurisdicional que tem de se pronunciar sobre um recurso dela interposto pode ser a de ficar este impedido de ter em conta, nos termos da respectiva legislação nacional, todos os factos e circunstâncias pertinentes, tal como exigido pelo acórdão Postkantoor. Isto porque um «facto pertinente» para a apreciação do depósito do sinal poderá ser, nomeadamente, a inexistência de um motivo de recusa de registo no que toca a um produto e a sua existência a respeito de outros produtos indicados nesse depósito. Na falta de uma conclusão final que se pronuncie individualmente sobre cada produto ou serviço, a instância jurisdicional não pode exercer a sua competência, pois que: i) a legislação nacional obriga a que o órgão jurisdicional só se possa pronunciar sobre o que tenha sido submetido à apreciação da autoridade competente em matéria de marcas e não extravase do âmbito da decisão desta autoridade e ii) nem o pedido de registo nem a decisão se concentraram em cada um dos produtos e serviços.

22 — *Idem.*

23 — N.° 73.

33. Por conseguinte, o órgão jurisdicional de reenvio decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça para decisão a título prejudicial as seguintes questões a respeito do artigo 3.º da directiva em matéria de marcas:

«1. Deve a autoridade competente em matéria de marcas, na sua decisão provisória e na sua decisão final sobre o [pedido de registo de uma marca], após a análise de todos os factos e circunstâncias pertinentes respeitantes à existência de um motivo absoluto de recusa do registo, comunicar as suas conclusões relativamente a cada um dos produtos e dos serviços para os quais é pedida a protecção da marca?

2. Os factos e circunstâncias pertinentes que devem ser tomados em consideração pelo órgão jurisdicional no caso de ser interposto recurso da decisão da autoridade competente em matéria de marcas podem ser diferentes devido ao tempo decorrido entre as [...] duas decisões respectivas, ou deve este órgão jurisdicional tomar em consideração apenas os factos e circunstâncias como se apresentavam no momento em que a autoridade competente em matéria de marcas decidiu?

3. A interpretação fornecida pelo Tribunal de Justiça no acórdão [Koninklijke KPN Nederland, já referido] obsta a que a legislação nacional que determina a competência do [referido] órgão jurisdicional seja interpretada no sentido de que impede este órgão de tomar em consideração os factos e circunstâncias pertinentes que se tenham alterado ou de se pronunciar sobre o carácter distintivo da marca relativamente a cada um dos produtos e dos serviços em [particular]?»

34. O BMB, o Governo alemão e a Comissão apresentaram observações escritas. Não tendo esta sido pedida, não se realizou a audiência.

Quanto à primeira questão prejudicial

35. O órgão jurisdicional de reenvio, com a sua primeira questão, pretende essencialmente saber se o artigo 3.º da directiva em matéria de marcas exige que a decisão [24] mediante a qual uma autoridade competente em matéria de marcas recusa o registo de uma marca invocando um motivo absoluto de recusa comunique as suas conclusões relativamente a cada um dos diferentes produtos e serviços para os quais é pedida a protecção da marca.

24 — A primeira questão está formulada em termos das «decisões provisória e final» de recusa de registo, reflectindo o processo que é seguido pelo BMB. Porém, os processos diferem consoante os vários Estados-Membros e os princípios gerais enunciados pelo Tribunal de Justiça devem aplicar-se do mesmo modo aos processos que compreendem uma única fase de decisão da autoridade nacional competente em matéria de marcas.

36. O BMB alega que a primeira questão merece resposta negativa, ao passo que o Governo alemão defende o contrário. A posição da Comissão é mais moderada, mas está muito em sintonia com o defendido pelo BMB.

37. O Governo alemão remete para o acórdão Postkantoor [25], alegando que: i) uma vez que o registo de uma marca é sempre requerido relativamente a produtos ou serviços mencionados no pedido de registo, a questão de saber se a marca é abrangida ou não por um dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.º da directiva deve ser apreciada *in concreto* no que se refere a esses produtos ou serviços [26] e ii) quando o registo de uma marca é pedido para diversos produtos ou serviços, esta apreciação deve ser efectuada relativamente a cada um desses produtos ou serviços e pode chegar a conclusões diferentes consoante os produtos ou serviços considerados [27]. Remete ainda para o artigo 13.º da directiva, que determina que quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua caducidade ou nulidade apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que o registo da marca foi pedido ou efectuado, a recusa do registo, a sua caducidade ou nulidade abrangerão apenas esses produtos ou serviços.

38. Concordo, certamente, que, quando o registo de uma marca é requerido para diversos produtos ou serviços, a *apreciação* deve ser efectuada relativamente a cada um destes produtos ou serviços. Caso contrário, como é que o autoridade competente em matéria de marcas poderia determinar os produtos ou serviços relativamente aos quais a marca poderia validamente ser registada e, desse modo, garantir o cumprimento do artigo 13.º da directiva em matéria de marcas? Em termos mais gerais, este exercício decorre do requisito imposto à autoridade competente em matéria de marcas de desenvolver uma «análise [...] rigorosa e completa a fim de evitar que sejam registadas marcas indevidamente» [28].

39. Contudo, entendo que daí não se conclui necessariamente que a *decisão* mediante a qual uma autoridade competente em matéria de marcas recusa o registo de uma marca por um motivo absoluto de recusa deva conter separadamente as suas conclusões para cada um daqueles produtos e serviços individualmente considerados. Quando o registo é recusado com este fundamento a respeito de todo um grupo ou categoria de produtos ou serviços, basta que a decisão, provisória ou definitiva, assim o declare e explique adequadamente a razão pela qual o registo não é viável para este grupo ou categoria enquanto tal.

40. Como correctamente salienta a Comissão, a jurisprudência do Tribunal de Justiça

25 — Já referido na nota 20.

26 — Acórdão Postkantoor, já referido, n.os 31 e segs.

27 — Acórdão Postkantoor, já referido, n.º 73.

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

impõe a existência de uma via de recurso de natureza jurisdicional contra a decisão de uma autoridade nacional que recuse o benefício de um direito reconhecido pelo direito comunitário. A eficácia do controlo jurisdicional, que deve poder incidir sobre a legalidade dos fundamentos da decisão impugnada, implica, de modo geral, que o juiz a cuja apreciação é submetido o assunto possa exigir da autoridade competente a comunicação desses fundamentos [29]. Por conseguinte, uma autoridade competente em matéria de marcas deve apresentar os fundamentos da sua decisão de recusa de registo de uma determinada marca. Constitui jurisprudência assente e aplicada pelo Tribunal de Justiça também no domínio das marcas, que a fundamentação deve deixar transparecer, de forma clara e inequívoca, a argumentação da instituição, autora do acto, por forma a permitir aos interessados conhecer as razões da medida adoptada e ao tribunal competente exercer a sua fiscalização. Não é, contudo, exigido que a fundamentação especifique todos os elementos de facto e de direito pertinentes, na medida em que a questão de saber se a fundamentação de um acto é suficiente deve ser apreciada à luz não somente do seu teor, mas também do seu contexto e do conjunto das normas jurídicas que regem a matéria em causa [30].

41. Portanto, não é necessário que a autoridade nacional competente em matéria de marcas apresente separadamente as razões da recusa do registo relativamente a cada um dos vários produtos e serviços. Incumbindo-lhe embora o dever de apresentar razões para todos os produtos e serviços em causa, pode, não obstante e em princípio, socorrer-se de uma fundamentação em termos gerais quando entenda que esta fundamentação cobre todos os produtos e serviços de um determinado grupo globalmente considerado. Em termos práticos, nem sempre é útil apresentar individualmente razões relativamente a cada um dos produtos ou serviços.

42. Esta abordagem tem a vantagem, o que nunca é demais salientar, de ser exequível. O BMB refere que entram anualmente 35 000 requerimentos de registo de marcas no Benelux, a maioria para várias classes de produtos e serviços e a maior parte com uma lista de inúmeros produtos e serviços abrangidos por estas classes e para os quais se pretende o registo [31]. O único método de análise exequível consiste em a autoridade competente em matéria de marcas começar por agrupar os produtos e serviços especificados de acordo com os produtos e serviços em causa que se revelam essenciais. A associação natural entre os produtos e serviços desse modo agrupados deverá ser imediatamente evidente para o público relevante [32]. O que importa é que o serviço indique claramente na sua decisão a razão pela qual considera que existe um motivo absoluto de recusa relativamente àquela categoria de produtos ou serviços. Quando o autoridade competente em matéria de marcas comunique a sua decisão (provisória ou final) ao requerente, é a este último, se o desejar, que incumbirá indicar as razões pelas

29 — Acórdão de 15 de Outubro de 1987, Heylens (222/86, Colect., p. 4097, n.os 14 e 15).

30 — Acórdão de 21 de Outubro de 2004, KWS Saat/IHMI (C-447/02 P, Colect., p. I-10107, n.º 65).

31 — Recorde-se que a classificação de Nice compreende 45 categorias que abrangem aproximadamente 11 000 produtos e serviços individuais.

32 — O agrupamento seguirá com toda a probabilidade as categorias mencionadas no requerimento do pedido de marca, o qual, por seu turno, assentará na classificação de Nice.

quais e demonstrar de que modo o motivo de recusa não procede relativamente a determinados produtos e serviços incluídos nos produtos e serviços para os quais a marca foi pedida [33]. Isto permitirá então uma fiscalização jurisdicional efectiva, a ser exercida sobre a decisão desta autoridade a respeito destes produtos e serviços.

43. No caso em apreço, o requerimento abrangeu produtos de três classes e serviços de duas. Pode ser entendido como pretendendo obter o registo relativamente a 32 tipos de produtos e 13 tipos de serviços [34]. O BMB considerou que a marca não podia ser validamente registada para nenhuma daquelas classes de produtos ou serviços, invocando para tal um motivo absoluto de recusa. É certo que a sua decisão devia explicar claramente, relativamente a cada classe, a razão pela qual considerava que aquele motivo absoluto de recusa se aplicava ao conjunto de produtos e/ou serviços incluídos na classe para a qual o registo da marca foi pedido. No entanto, parece-me que seria manifestamente desproporcionado que o direito comunitário exigisse em semelhante situação que as autoridades nacionais competentes em matéria de marcas apresentassem a razão da recusa do registo relativamente a cada um dos produtos e serviços individualmente considerados.

33 — O procedimento detalhado dependerá, naturalmente, das regras do direito nacional.

34 — Dependendo do modo como as várias permutações forem contadas.

44. Concluo, pois, em resposta à primeira questão prejudicial, que a autoridade competente em matéria de marcas que recusa o registo de uma marca não é obrigada a comunicar na sua decisão as suas conclusões relativamente a cada um dos diferentes produtos e serviços para os quais é pedida a protecção da marca. Basta que resulte desta decisão a razão pela qual o registo foi recusado relativamente às categorias específicas de produtos e serviços nas quais se incluem cada um dos produtos ou serviços individuais.

A segunda questão prejudicial e a primeira parte da terceira questão

45. Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende essencialmente saber se o artigo 3.º da directiva em matéria de marcas deve ser interpretado no sentido de que significa que um tribunal para o qual tenha sido interposto recurso da decisão da autoridade competente em matéria de marcas que recusou o registo de uma marca deve tomar unicamente em consideração os factos e circunstâncias como se apresentavam no momento em que esta autoridade tomou a sua decisão ou se aquele artigo permite que este tribunal também tome em consideração factos e circunstâncias surgidas após aquela decisão. Com a primeira parte da sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende essencialmente saber se é compatível com o artigo 3.º da directiva em matéria de marcas

que a legislação nacional obste a que um tribunal perante o qual tenha sido interposto recurso desta decisão tenha em conta os factos e circunstâncias pertinentes que entretanto se tenham alterado.

46. Estas duas questões são como as duas faces da mesma moeda. Com a primeira, pretende-se saber se, à luz do artigo 3.º, um tribunal de recurso *pode* tomar em consideração factos e circunstâncias posteriores. Com a seguinte, procura-se saber se, àquela luz, um tribunal de recurso *pode ser impedido* pela legislação nacional de tomar em consideração estes factos e circunstâncias posteriores. Por conseguinte, proponho-me examiná-las conjuntamente.

47. O BMB considera ambas as questões inadmissíveis: nada há no pedido prejudicial que sugira que tenha havido, de facto, alguma «alteração» dos «factos e circunstâncias pertinentes».

48. Resulta do pedido de decisão prejudicial que a «alteração» que o órgão jurisdicional de reenvio tinha em mente ao formular estas questões é a diferença entre as opiniões, por um lado, da autoridade competente em matéria de marcas cuja decisão é objecto de recurso e, por outro, do órgão jurisdicional que aprecia o recurso interposto desta decisão.

49. Não me parece evidente que esta divergência possa ser qualificada de alteração de um «facto ou circunstância» pertinente. Está certamente mais próxima de uma questão de direito, pois que se chegou a este «entendimento» através da aplicação das regras jurídicas a determinados factos (assentes). Além disso, os números do acórdão Postkantoor que induziram à colocação das questões referem-se claramente aos «factos» no sentido mais comum do termo [35]. Contudo, estas questões foram colocadas em termos gerais e, na minha opinião, é possível respondê-las em termos gerais.

50. Em qualquer caso, não me parece que as questões devam ser julgadas inadmissíveis em virtude de uma parte no processo considerar que assentam numa errada presunção do órgão jurisdicional de reenvio. É jurisprudência assente que, em princípio [36], compete exclusivamente aos órgãos jurisdicionais nacionais chamados a conhecer do litígio e aos quais cabe a responsabilidade pela decisão a proferir, apreciar, tendo em conta as particularidades de cada caso, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para poder proferir a sentença, como a pertinência das questões submetidas ao Tribunal de Justiça [37].

35 — V. n.os 20 a 37.

36 — Há determinadas excepções a esta regra geral, nenhuma tendo, porém, sido invocada pelo BMB.

37 — V., por exemplo, o acórdão de 27 de Outubro de 1993, Enderby (C-127/92, Colect., p. I-5535, n.º 10).

51. O BMB também alega, a título subsidiário, que o artigo 3.º da directiva em matéria de marcas não pode fornecer qualquer resposta à segunda questão. Creio que este argumento é insustentável. A decisão do Tribunal de Justiça no acórdão Postkantoor, que induziu à colocação destas questões, constituiu uma interpretação do artigo 3.º

52. O Governo alemão alega que a directiva não estabelece regras exaustivas a respeito do alcance da fiscalização jurisdicional das decisões das autoridades competentes em matéria de marcas, como resulta evidente do segundo período do n.º 3 do artigo 3.º Portanto, compete à legislação nacional determinar se é possível ou se há que tomar em consideração circunstâncias ou factos que surjam, ou se revelem, apenas após o registo. A Comissão é da mesma opinião.

53. Como refere a Comissão, o Tribunal de Justiça salientou, no acórdão Postkantoor, que a autoridade competente devia ter em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes antes de tomar uma decisão final sobre um requerimento de registo de uma marca [38]. Um órgão jurisdicional perante o qual tenha sido interposto recurso de uma decisão desta natureza «deve igualmente tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes nos limites do exercício das suas competências, conforme são definidos pela regulamentação nacional aplicável» [39]. Neste tipo de processos, o órgão jurisdicional deve pronunciar-se sobre a legalidade de uma determinada decisão da autoridade competente em matéria de marcas. Evidentemente, esta decisão apenas podia ter sido tomada com base nos factos então existentes. Por conseguinte, entendo que é perfeitamente legítimo que um regime legal proíba a um órgão jurisdicional a anulação de uma decisão com base em factos subsequentes. Com efeito, isto corresponde à prática seguida por muitos órgãos jurisdicionais quando procedem à fiscalização da legalidade das decisões. O direito comunitário também reconhece esse princípio [40].

54. Acresce que, no contexto específico da fiscalização jurisdicional das decisões da autoridade competente em matéria de marcas da Comunidade [41], o Tribunal de Justiça confirmou recentemente que «o Tribunal só pode anular ou reformar a decisão objecto do recurso se, no momento em que foi adoptada, estava inquinada por um desses motivos de anulação ou alteração [previstos], [mas] [...] não pode anular ou reformar a referida decisão por motivos que tenham surgido posteriormente à sua pronúncia» [42].

38 — N.º 35.

39 — N.º 36.

40 — V., p. ex., acórdão de 26 de Setembro de 1996, França/Comissão (C-241/94, Colect., p. I-4551, n.º 33).

41 — Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).

42 — Acórdão de 11 de Maio de 2006, Sunrider/IHMI (C-416/04 P, Colect., p. I-4237, n.º 55).

55. Concluo, pois, que se deve responder do seguinte modo à segunda questão prejudicial e à primeira parte da terceira: i) compete à legislação nacional determinar se um órgão jurisdicional, para o qual foi interposto recurso de uma decisão de uma autoridade competente em matéria de marcas que recusou o registo de uma marca, pode tomar em consideração factos e circunstâncias que não existiam no momento em que esta autoridade tomou a sua decisão e ii) é compatível com o artigo 3.º da directiva em matéria de marcas que a legislação nacional obste a que um órgão jurisdicional, para o qual tenha sido interposto recurso desta decisão, tome estes factos e circunstâncias em consideração.

A segunda parte da terceira questão

56. Com a segunda parte da sua terceira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende essencialmente saber se é compatível com o artigo 3.º da directiva em matéria de marcas que a legislação nacional obste a que um órgão jurisdicional que fiscaliza a legalidade da decisão de uma autoridade competente em matéria de marcas se pronuncie sobre o carácter distintivo da marca relativamente a cada um dos produtos e serviços individualmente considerados.

57. O BMB alega que a questão, na medida em que diz respeito à competência do tribunal de recurso para se pronunciar sobre o carácter distintivo da marca «relativamente a cada um dos produtos e serviços individualmente considerados», foi já respondida no contexto da primeira questão. Na medida em que nesta se sugere a existência de um conflito entre o acórdão do Tribunal de Justiça Postkantoor e a interpretação da «legislação nacional relativa à competência do órgão jurisdicional», a questão é infundada. O Tribunal de Justiça declarou expressamente no acórdão Postkantoor que a competência de um órgão jurisdicional de recurso está sujeita aos «limites do exercício das suas competências, conforme são definidos pela regulamentação nacional aplicável». A legislação nacional pode, pois, fixar limites à competência dos órgãos jurisdicionais nacionais.

58. Em contrapartida, o Governo alemão alega que a legislação nacional não pode limitar os poderes que têm os órgãos jurisdicionais de recurso para apreciarem o carácter distintivo relativamente a cada um dos produtos e serviços considerados individualmente. A directiva, como foi interpretada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Postkantoor, fornece às autoridades nacionais competentes em matéria de marcas um enquadramento para as suas decisões. Os órgãos jurisdicionais que nos termos da legislação nacional possam fiscalizar unicamente a legalidade da decisão devem verificar se este enquadramento vinculativo foi respeitado e, portanto, podem e devem pronunciar-se, em princípio, separadamente sobre cada classe individual.

59. A Comissão começa por remeter para o acórdão do Tribunal de Justiça do Benelux no processo Vlaamse Toeristenbond [43]. A

43 — Já referido na nota 9. V. n.os 16 a 22, *supra*.

Comissão salienta que uma das diferenças factuais entre aquele processo e o caso em apreço é a de que o Vlaamse Toeristenbond pediu o registo para determinadas *classes completas* do acordo de Nice. Em contrapartida, no presente caso, a MT&C pediu o registo para determinados, mas não todos, produtos e serviços abrangidos por uma série de classes.

60. A Comissão pondera seguidamente os argumentos a favor e contra a posição de que o artigo 3.º da directiva em matéria de marcas não permite que a legislação nacional obste a que o órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso da decisão de uma autoridade competente em matéria de marcas se pronuncie sobre o carácter distintivo da marca relativamente a cada um dos produtos e serviços individualmente considerados. A Comissão conclui que o artigo 3.º não obsta a estas regras, com fundamento essencialmente no facto de que a directiva confere expressamente aos Estados-Membros uma ampla liberdade de acção a respeito da regulamentação dos procedimentos a seguir em matéria do registo de marcas. Além disso, a Comissão observa que, nos termos do procedimento seguido no Benelux, quando o requerente mencione ao BMB o seu interesse em obter o registo para menos produtos e/ou serviços do que os solicitados no requerimento principal, é evidente que o BMB deve apreciar este pedido e que o requerente pode, seguidamente, solicitar um registo parcial ao órgão jurisdicional para o qual tenha interposto recurso da recusa de registo. Em termos práticos, a Comissão considera, por esta razão, que a lei do Benelux obedece ao disposto no artigo 13.º da directiva.

61. Concordo com este entendimento.

62. A directiva, como decorre claramente do seu terceiro considerando, não pretende atingir uma aproximação total das legislações. De acordo com o seu quinto considerando, «os Estados-Membros continuam igualmente a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo» de marcas. É compatível com esta liberdade que um regime interno autorize um registo parcial (no sentido do registo da marca pretendida mas unicamente para alguns dos produtos ou serviços em causa) na condição de o requerente o ter pedido, no seu requerimento, à autoridade competente em matéria de marcas, em alternativa ao registo integral.

63. Esta liberdade é apenas uma ilustração do princípio mais geral enunciado pelo Tribunal de Justiça, no sentido de que, «na falta de regulamentação comunitária na matéria, compete à ordem jurídica interna de cada Estado-Membro regular as modalidades processuais das acções judiciais destinadas a garantir a salvaguarda dos direitos que decorrem para os cidadãos do direito comunitário» [44] (naturalmente, no respeito pelos princípios da proporcionalidade e da efectividade). No contexto específico das marcas, o Tribunal de Justiça referiu, no acórdão Postkantoor, que, «no que se refere ao órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso da decisão tomada sobre um pedido de registo de uma marca, este deve igualmente tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes

44 — Acórdão de 6 de Dezembro de 2001, Clean Car Autoservice (C-472/99, Colect., p. I-9687, n.º 28, e a jurisprudência aí referida).

nos limites do exercício das suas competências, *conforme são definidos pela regulamentação nacional aplicável*» [45].

64. Creio que é totalmente compatível com esta jurisprudência que a legislação nacional obste a que um órgão jurisdicional para o qual tenha sido interposto recurso da decisão de uma autoridade competente em matéria de marcas se pronuncie sobre o carácter distintivo da marca relativamente a cada um dos produtos e serviços individualmente considerados. Não creio que seja pouco razoável ou excessivamente oneroso impor ao requerente de uma marca que pretenda preservar o seu direito de requerer um registo parcial o dever de o esclarecer no seu pedido de registo. Afinal, é nesta fase que o requerente melhor pode avaliar os seus interesses comerciais (de facto, o requerimento de registo será provavelmente a culminação de um período de avaliação) e decidir se, no caso do registo total da marca pretendida ser recusado, lhe bastará um registo parcial desta marca para menos produtos ou serviços, ou se preferirá apresentar um novo requerimento para uma marca diferente, mas para mais produtos ou serviços.

65. Os interesses da eficácia processual também serão melhor servidos se a questão de um registo integral por contraposição a um registo parcial for apreciada no momento da apresentação do pedido de registo. Uma autoridade nacional competente em matéria de marcas é seguramente um foro mais apropriado para uma primeira apreciação daquela matéria do que um órgão jurisdicional de recurso.

66. A Comissão considera que a redacção do artigo 13.º da directiva em matéria de marcas, nos termos do qual a recusa de registo não pode abranger outros produtos para além daqueles relativamente aos quais existam fundamentos para a recusa de registo, constitui o principal obstáculo a este entendimento.

67. Porém, esta disposição deve ser entendida à luz da sistemática geral da directiva e, em particular, da competência que esta reserva aos Estados-Membros para fixarem as respectivas regras processuais. Creio que o espírito do disposto no artigo 13.º é adequadamente cumprido, sempre que a legislação nacional garanta que os requerentes de marcas podem, no seu requerimento inicial, pedir em alternativa um registo parcial.

68. Acresce que esta interpretação é, em meu entender, compatível com o enunciado pelo Tribunal de Justiça no acórdão Postkantoor, no sentido de que, «quando o registo de uma marca é pedido em relação à totalidade de uma classe [...], a autoridade competente pode, nos termos do artigo 13.º da directiva, registar a marca apenas para

45 — N.º 36 (o sublinhado é meu).

alguns dos produtos ou dos serviços que pertencem a essa classe [...]» [46]. O Tribunal de Justiça remeteu, pois, para o artigo 13.º como fundamento para a atribuição deste poder (permissivo) à autoridade nacional competente em matéria de marcas. Porém, isto não significa que o artigo 13.º imponha à autoridade competente em matéria de marcas o dever substantivo de apreciar oficiosamente e em todos os casos a possibilidade de um registo parcial. Assim sendo, não é incompatível com o artigo 13.º que as regras processuais internas imponham a um requerente que pretende que uma autoridade competente em matéria de marcas aprecie a viabilidade de um registo parcial o dever de o pedir expressamente no seu requerimento. Pelo contrário, estas regras promovem a eficácia processual, são menos gravosas no contexto do processo globalmente considerado, em vez de o serem mais, e não impossibilitam nem dificultam excessivamente o exercício dos direitos decorrentes do direito comunitário.

69. Resulta dos documentos dos autos no Tribunal de Justiça que a MT&C não apresentou qualquer pedido a título subsidiário para um registo parcial, quer no requerimento inicial apresentado ao BMB quer no momento da reclamação a este apresentada contra a sua decisão provisória. Portanto, a MT&C não aproveitou qualquer das duas oportunidades que lhe proporciona o regime do Benelux nos termos do respectivo procedimento em duas fases — provisória e final — para apresentar um requerimento subsidiário no sentido de obter um registo parcial. Foi apenas perante o órgão jurisdicional de recurso que terá sido apresentado este pedido subsidiário. Não vislumbro qualquer razão válida que pudesse impedir à MT&C (ou a qualquer outro requerente) a apresentação de um requerimento a título subsidiário (como prevêem as regras processuais internas) no decurso da apreciação do seu requerimento principal pela autoridade competente em matéria de marcas.

70. Concluo, pois, que quando um órgão jurisdicional nacional procede à fiscalização da legalidade da decisão de uma autoridade competente em matéria de marcas que recusou o registo de uma marca, não é incompatível com o artigo 3.º da directiva em matéria de marcas que as regras processuais internas obstem a que aquele órgão jurisdicional se pronuncie sobre o carácter distintivo da marca relativamente a cada um dos produtos e serviços individualmente considerados, sempre que estas regras concedam ao requerente a possibilidade efectiva de pedir um registo parcial da marca (nomeadamente, o registo da marca pretendida mas unicamente para alguns dos produtos e/ou serviços abrangidos pelo seu pedido a título principal) no seu requerimento apresentado à autoridade competente em matéria de marcas.

46 — N.º 113.

Conclusão

71. Pelas razões expostas, proponho que Tribunal de Justiça responda do seguinte modo ao pedido de decisão prejudicial submetido pelo Hof van Beroep, de Bruxelas:

«1) A Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, não impõe que a autoridade competente em matéria de marcas que recusa o registo de uma marca seja obrigada a comunicar na sua decisão as suas conclusões relativamente a cada um dos diferentes produtos e serviços para os quais é pedida a protecção da marca. Basta que resulte desta decisão a razão pela qual o registo foi recusado relativamente às categorias específicas de produtos e serviços nas quais se incluem cada um dos produtos ou serviços individuais.

2) A Primeira Directiva 89/104/CEE atribui à legislação nacional a competência para determinar se um órgão jurisdicional, para o qual foi interposto recurso de uma decisão de uma autoridade competente em matéria de marcas que recusou o registo de uma marca, pode tomar em consideração factos e circunstâncias que não existiam no momento em que esta autoridade tomou a sua decisão.

3) É compatível com a Primeira Directiva 89/104/CEE que a legislação nacional obste a que um órgão jurisdicional para o qual tenha sido interposto recurso desta decisão: i) tome em consideração factos e circunstâncias que não existiam no momento em que esta autoridade tomou a sua decisão e ii) se pronuncie sobre o carácter distintivo da marca relativamente a cada um dos produtos e serviços individualmente considerados, sempre que estas regras concedam ao requerente a possibilidade efectiva de pedir um registo parcial da marca (nomeadamente, o registo da marca pretendida mas unicamente para alguns dos produtos e/ou serviços abrangidos pelo seu pedido a título principal) no seu requerimento apresentado à autoridade competente em matéria de marcas.»