ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

9 de Março de 2006 *

No processo C-421/04,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pela Audiencia Provincial de Barcelona (Espanha), por decisão de 28 de Junho de 2004, entrado no Tribunal de Justiça em 1 de Outubro de 2004, no processo

Matratzen Concord AG

contra

Hukla Germany SA,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

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

advogado-geral: F. G. Jacobs,

secretário: R. Grass,

* Língua do processo: espanhol.

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Matratzen Concord AG, por L. Gibert Vidaurre, abogado,

— em representação da Hukla Germany SA, por I. Davi Armengol, abogado,

— em representação do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, por C. Jackson, na qualidade de agente, assistida por E. Himsworth, barrister,

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

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 24 de Novembro de 2005,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 28.º CE e 30.º CE.

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Matratzen Concord AG (a seguir «Matratzen Concord») à Hukla Germany SA (a seguir «Hukla»), a respeito da validade de uma marca nacional.

Quadro jurídico

3 Nos termos do artigo 28.° CE, «[s]ão proibidas, entre os Estados-Membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente».

4 O artigo 30.° CE dispõe:

«As disposições dos artigos 28.° e 29.° são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões [...] de 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 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 (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»), prevê, no sétimo considerando, que «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-Membros» e que «os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca [...] devem ser enumerados de modo exaustivo».

6 O artigo 3.º da directiva enuncia os motivos de recusa de registo de uma marca ou de nulidade de uma marca registada. O seu n.º 1, alíneas b) e c), dispõe, nomeadamente:

«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 ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos.»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

7 A Hukla é titular da marca nominativa nacional MATRATZEN, registada em Espanha em 1 de Maio de 1994, para designar, nomeadamente, «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», pertencentes à classe 20 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.

8 Em 10 de Outubro de 1996, a Matratzen Concord apresentou ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) um pedido de registo, como marca comunitária, de uma marca mista, nominativa e figurativa, que contém, nomeadamente, o vocábulo «Matratzen», para diversos produtos das classes 10, 20 e 24 na acepção do acordo de Nice.

9 Tendo a Hukla deduzido oposição a este registo com base na sua marca espanhola anterior MATRATZEN, o referido pedido foi recusado por decisão de 31 de Outubro de 2000 da Segunda Câmara de Recurso do IHMI. Por acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (Matratzen) (T-6/01, Colect., p. II-4335), foi negado provimento ao recurso interposto desta decisão pela Matratzen Concord, que foi confirmado, em sede de recurso, por despacho do Tribunal de Justiça de 28 de Abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI (C-3/03 P, Colect., p. I-3657).

10 Paralelamente ao processo de oposição perante os órgãos do IHMI e depois perante os tribunais comunitários, a Matratzen Concord interpôs no Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Espanha) (Tribunal de Primeira Instância de Barcelona) uma acção declarativa de nulidade da marca nacional MATRATZEN, ao abrigo do artigo 11.°, n.° 1, alíneas a), e) e f), da Lei n.° 32/1988, de 10 de Novembro de 1988, sobre as marcas (Ley 32/1988, de 10 de Novembro, de Marcas, BOE n° 272, de 12 de Novembro de 1988). Sustentou, no essencial, que, tendo em conta o facto de a palavra «Matratzen» significar «colchão» em língua alemã, a denominação de que é composta a marca em causa era genérica, podendo induzir os consumidores em erro acerca da natureza, da qualidade, das características ou da proveniência geográfica dos produtos que ostentam a referida marca.

11 Tendo a sua acção sido julgada improcedente por decisão de 5 de Fevereiro de 2002, a Matratzen Concord interpôs recurso desta decisão para a Audiencia Provincial de Barcelona.

12 Este órgão jurisdicional explica que a função essencial da marca consiste em identificar a origem comercial dos produtos ou dos serviços que a ostentam e que, nesse sentido, a jurisprudência espanhola considera as denominações expressas em língua estrangeira arbitrárias, caprichosas ou fantasistas, excepto quando apresentem uma semelhança com um termo espanhol que faça pressupor que o consumidor médio conhece o seu significado ou quando tenham adquirido um significado genuíno no mercado nacional.

13 Não obstante, a Audiencia Provincial de Barcelona coloca a questão de saber se esta interpretação respeita o conceito de «mercado único». Considera que as denominações genéricas nas línguas dos Estados-Membros devem estar disponíveis para poder ser utilizadas por quaisquer empresas com sede nesses Estados. O seu registo como marca num Estado-Membro facilita situações de monopólio, que devem ser combatidas a fim de assegurar o funcionamento normal do mercado, e pode constituir uma distorção da proibição de toda e qualquer restrição quantitativa à importação entre os Estados-Membros, estabelecida no artigo 28.º CE.

14 O órgão jurisdicional de reenvio considera que, no processo que lhe incumbe decidir, a marca espanhola MATRATZEN confere ao seu titular uma posição que ele pode utilizar para limitar ou restringir a importação de colchões provenientes de Estados-Membros de língua alemã e, por conseguinte, impedir a livre circulação de mercadorias.

15 Este órgão jurisdicional pergunta, todavia, se estas limitações ou restrições podem ser justificadas com base no artigo 30.º CE. A este respeito, alega que, no acórdão de 3 de Julho de 1974, Van Zuylen (192/73, Colect., p. 377), o Tribunal de Justiça afirmou o primado do princípio da livre circulação de mercadorias sobre a protecção

nacional dos direitos de propriedade industrial e considerou que a solução oposta implicaria uma compartimentação indesejada dos mercados, atentatória da livre circulação de mercadorias e geradora de restrições dissimuladas ao comércio entre Estados-Membros.

16 Por considerar que a solução do litígio que lhe incumbe decidir exige a interpretação do artigo 30.º CE, a Audiencia Provincial de Barcelona decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«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 ou a sua espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência geográfica ou outras características do produto, 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?»

Quanto à questão prejudicial

17 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 28.º CE e 30.º CE devem ser interpretados no sentido de que se opõem ao registo num Estado-Membro, como marca nacional, de um vocábulo da língua de outro Estado-Membro na qual é desprovido de carácter distintivo ou é descritivo dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo.

18 A título liminar, importa recordar que, no âmbito do processo de cooperação entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça, instituído pelo artigo 234.º CE, compete a este dar ao órgão jurisdicional nacional uma resposta útil que lhe permita decidir o litígio que lhe foi submetido. Nesta óptica, o Tribunal de Justiça pode ser levado a tomar em consideração normas de direito comunitário às quais o juiz nacional não fez referência na sua questão (v., nomeadamente, acórdãos de 18 de Maio de 2000, Schiavon, C-230/98, Colect., p. I-3547, n.º 37, e de 20 de Maio de 2003, Ravil, C-469/00, Colect., p. I-5053, n.º 27).

19 Tal como resulta do sétimo considerando, a directiva regulamenta de modo exaustivo os motivos de recusa ou de nulidade do registo relativos à própria marca.

20 Ora, segundo jurisprudência assente, uma medida nacional numa área objecto de harmonização exaustiva a nível comunitário deve ser apreciada à luz das disposições dessa medida de harmonização e não das do direito primário (v., designadamente, acórdãos de 20 de Março de 1997, Phytheron International, C-352/95, Colect., p. I-1729, n.º 17; de 13 de Dezembro de 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Colect., p. I-9897, n.º 32; e de 14 de Dezembro de 2004, Swedish Match, C-210/03, Colect., p. I-11893, n.º 81).

21 Consequentemente, é à luz das disposições da directiva, e mais concretamente do seu artigo 3.º, relativo aos motivos absolutos de recusa ou de nulidade do registo, e não dos artigos 28.º CE e 30.º CE, que importa apreciar se o direito comunitário se opõe ao registo de uma marca nacional como a que está em causa no processo principal.

22 O artigo 3.º da directiva não inclui nenhum motivo de recusa de registo que diga especificamente respeito a marcas constituídas por um vocábulo da língua de um Estado-Membro diferente do Estado de registo, na qual é desprovido de carácter distintivo ou é descritivo dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo.

23 Por outro lado, uma marca deste tipo não está necessariamente abrangida pelos motivos de recusa de registo baseados na ausência de carácter distintivo ou no carácter descritivo da marca, referidos, respectivamente, nas alíneas b) e c) do artigo 3.º, n.º 1, da directiva.

24 Com efeito, para apreciar se uma marca nacional é desprovida de carácter distintivo ou é descritiva dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo, há que tomar em consideração a percepção nos meios interessados, isto é, o comércio e/ou o consumidor médio dos referidos produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, no território para o qual é pedido o registo (v. acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 29, e de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, n.º 77, e Henkel, C-218/01, Colect., p. I-1725, n.º 50).

25 Ora, é possível que, devido a diferenças linguísticas, culturais, sociais e económicas entre os Estados-Membros, uma marca que é desprovida de carácter distintivo ou que é descritiva dos produtos ou serviços em causa num Estado-Membro não o seja noutro Estado-Membro (v., por analogia, quanto ao carácter enganador de uma marca, acórdão de 26 de Novembro de 1996, Graffione, C-313/94, Colect., p. I-6039, n.º 22).

26 Por conseguinte, o artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da directiva não se opõe ao registo num Estado-Membro, como marca nacional, de um vocábulo da língua de outro Estado-Membro, na qual é desprovido de carácter distintivo ou é descritivo dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo, excepto quando os meios interessados no Estado-Membro em que é pedido o registo sejam capazes de identificar o significado desse vocábulo.

27 Esta interpretação da directiva está em conformidade com as disposições do Tratado, nomeadamente, as dos artigos 28.º CE e 30.º CE.

28 É, com efeito, jurisprudência consolidada que, no quadro da aplicação do princípio da livre circulação de mercadorias, o Tratado 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, e despacho Matratzen Concord/IHMI, já referido, n.º 40).

29 Nos termos desta jurisprudência, o Tribunal de Justiça concluiu, no n.º 42 do despacho Matratzen Concord/IHMI, já referido — no qual estava já em causa a marca espanhola MATRATZEN, objecto do litígio no processo principal —, 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 dos serviços em causa.

30 Esta afirmação impõe-se igualmente no caso de o sinal em questão ser, na língua de um Estado-Membro diferente do Estado-Membro de registo, desprovido de carácter distintivo relativamente aos produtos ou aos serviços objecto do pedido de registo.

31 Importa acrescentar que, tal como observou o advogado-geral nos n.ºs 59 a 64 das suas conclusões, o registo de uma marca num Estado-Membro, como a que está em causa no processo principal, não proíbe todas as utilizações do vocábulo por que é constituída esta marca por outros operadores económicos no referido Estado-Membro.

32 Em conclusão, importa responder à questão colocada que o artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da directiva não se opõe ao registo num Estado-Membro, como marca nacional, de um vocábulo da língua de outro Estado-Membro na qual é desprovido de carácter distintivo ou é descritivo dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o registo, excepto quando os meios interessados no Estado-Membro em que é pedido o registo sejam capazes de identificar o significado desse vocábulo.

Quanto às despesas

33 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

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

O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e 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, não se opõe ao registo num Estado-Membro, como marca nacional, de um vocábulo da língua de outro Estado-Membro na qual é desprovido de carácter distintivo ou é descritivo dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o registo, excepto quando os meios interessados no Estado-Membro em que é pedido o registo sejam capazes de identificar o significado desse vocábulo.

Assinaturas