ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

24 de Junho de 2004 *

No processo C-49/02,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.º CE, pelo Bundespatentgericht (Alemanha), destinado a obter, no recurso interposto para este órgão jurisdicional por

Heidelberger Bauchemie GmbH,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 2.º 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),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: C. W. A. Timmermans, presidente de secção, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (relator), R. Schintgen e N. Colneric, juízes,

advogado-geral: P. Léger,
secretário: H. von Holstein, secretário adjunto,

* Língua do processo: alemão.

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Heidelberger Bauchemie GmbH, por V. Schmitz, Rechtsanwalt,

— em representação do Governo neerlandês, por H. G. Sevenster, na qualidade de agente,

— em representação do Governo do Reino Unido, por P. Ormond, na qualidade de agente, assistida por D. Alexander, barrister,

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

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Heidelberger Bauchemie GmbH e da Comissão na audiência de 6 de Novembro de 2003,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 15 de Janeiro de 2004,

profere o presente

Acórdão

1 Por despacho de 22 de Janeiro de 2002, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 20 de Fevereiro seguinte, o Bundespatentgericht submeteu, nos termos do artigo 234.° CE, duas questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 2.° 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, a seguir «directiva»).

2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um recurso interposto pela Heidelberger Bauchemie GmbH (a seguir «Heidelberger Bauchemie») da recusa do Deutsches Patentamt (serviço alemão das patentes, a seguir «serviço das patentes») de proceder ao registo como marca das cores azul e amarela para determinados produtos destinados à construção civil.

Quadro jurídico

O acordo TRIPs

3 O Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (a seguir «acordo TRIPs»), que consta como anexo do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio, de 15 de Abril de 1994, foi aprovado em nome da Comunidade Europeia, em relação às matérias da sua competência,

pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994 (JO L 336, pp. 1, 214). Entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995. No entanto, nos termos do artigo 65.°, n.° 1, do acordo TRIPs, os membros não eram obrigados a aplicar as suas disposições antes do termo de um período geral de um ano, ou seja, antes de 1 de Janeiro de 1996.

4 O artigo 15.°, n.° 1, do acordo TRIPs dispõe:

«Qualquer sinal, ou qualquer combinação de sinais, susceptível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas poderá constituir uma marca. Esses sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão elegíveis para registo enquanto marcas. No caso de os sinais não serem intrinsecamente susceptíveis de distinguir os produtos ou serviços em questão, os membros podem subordinar a elegibilidade para efeitos de registo à presença de um carácter distintivo adquirido através da utilização. Os membros podem exigir como condição do registo que os sinais sejam perceptíveis visualmente.»

Legislação comunitária

5 O artigo 2.° da directiva, intitulado «Sinais susceptíveis de constituir uma marca», tem a seguinte redacção:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

6 O artigo 3.º da directiva, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», dispõe:

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

a) Aos sinais que não possam constituir uma marca;

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 a época de produção do produto ou da prestação do serviço;

d) Às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

[...]

3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.º 1, 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.

[...]»

Legislação alemã

7 A Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lei alemã sobre a protecção das marcas e de outros sinais distintivos), de 25 de Outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, a seguir «Markengesetz»), contida no artigo 1.º da Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (lei que reforma o direito das marcas e transpõe a Primeira Directiva), entrada em vigor em 1 de Janeiro de 1995, visa transpor a directiva para o direito nacional alemão.

8 O § 3, n.º 1, da Markengesetz dispõe:

«Podem ser protegidos como marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, sons, representações tridimensionais, incluindo a forma do produto ou da sua embalagem, bem como outras apresentações, incluindo cores e combinações de cores, aptos a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

9 O § 8 da Markengesetz dispõe:

«(1) Será recusado o registo dos sinais susceptíveis de serem protegidos como marca com base no § 3, que não possam ser objecto de representação gráfica.

(2) Será recusado o registo das marcas

1. desprovidas de carácter distintivo para os produtos ou serviços;

[...]

(3) O disposto no n.º 2, pontos 1, 2 e 3, não é aplicável se, antes da decisão sobre o registo e devido à utilização que tenha sido feita da marca para os produtos e serviços em relação aos quais foi feito o pedido, a marca se tiver implantado no meio comercial em causa.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

10 Em 22 de Março de 1995, a Heidelberger Bauchemie requereu ao serviço das patentes o registo, como marca, das cores azul e amarela. Sob o título «Reprodução da marca» achava-se um pedaço de papel rectangular, cuja metade superior era de

cor azul e a metade inferior de cor amarela. O pedido era acompanhado da seguinte descrição da marca:

«A marca apresentada é constituída pelas cores da empresa da requerente, que são utilizadas sob todas as formas imagináveis, em especial nas embalagens e etiquetas.

A referência precisa das cores é a seguinte:

RAL 5015/HKS 47 — azul

RAL 1016/HKS 3 — amarelo.»

11 O registo da marca foi pedido para uma lista de diferentes produtos de construção civil, designadamente colas, dissolventes, vernizes, tintas, lubrificantes e materiais isolantes.

12 O serviço das patentes rejeitou este pedido por decisão de 18 de Setembro de 1996, com o fundamento, por um lado, de que o sinal cujo registo era pedido não era apto a constituir uma marca e não era susceptível de representação gráfica e, por outro, por não ter carácter distintivo. No entanto, na sequência da decisão «marca de cor preta/amarela» do Bundesgerichtshof (Alemanha), de 10 de Dezembro de 1998, o serviço das patentes reanalisou a sua posição. Por decisão de 2 de Maio de 2000,

admitiu que as cores são, em princípio, aptas a constituir uma marca, mas rejeitou o pedido por falta absoluta de carácter distintivo. A Heidelberger Bauchemie interpôs recurso desta decisão para o Bundespatentgericht.

13 O Bundespatentgericht considerou que não é certo que marcas de cor, abstractas e sem contornos, possam ser consideradas «sinais» susceptíveis de representação gráfica, na acepção do artigo 2.º da directiva. Esta disposição tem por objecto sinais claramente definidos e concretos, directamente visíveis e susceptíveis de representação gráfica. A aptidão de um sinal para ser representado graficamente, prevista no artigo 2.º da directiva, permite tomar em consideração o princípio da precisão imposto pelo direito das marcas para permitir o registo. É duvidoso que uma marca de cor, abstracta, possa obedecer a este princípio. O artigo 2.º da directiva deve, portanto, ser interpretado a fim de se precisar se cores ou combinações abstractas de cores se incluem no conceito de sinais aptos a constituir uma marca. Assim, há que indagar até que ponto o domínio de protecção das «marcas de cor abstractas» se concilia com a segurança jurídica necessária a todos os operadores do mercado ou se entrava a livre circulação de mercadorias e de serviços na medida em que confere aos titulares das marcas direitos de monopólio demasiado importantes que não são razoáveis face aos concorrentes.

14 Nestas condições, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«As cores ou combinações de cores, quando apresentadas de forma abstracta e sem contornos para inscrição no registo de marcas, cujas tonalidades são designadas com exibição de uma amostra de cor (de um padrão de cor) e descritas com precisão por referência a um sistema de classificação de cores reconhecido, preenchem as exigências do artigo 2.º da [directiva], para serem susceptíveis de constituir uma marca?

Em especial, será tal 'marca de cor (abstracta)', para efeitos do referido artigo da directiva,

a) um sinal,

b) adequada a distinguir a origem,

c) susceptível de representação gráfica?»

Quanto às questões prejudiciais

15 Através das suas questões, que há que analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta essencialmente se e, na afirmativa, em que condições as cores ou combinações de cores, designadas de forma abstracta e sem contornos, podem constituir uma marca na acepção do artigo 2.º da directiva.

16 A esse respeito, o Tribunal de Justiça recordou nos n.os 24 a 26 do seu acórdão de 6 de Maio de 2003, Libertel (C-104/01, Colect., p. I-3793), que o Conselho da União Europeia e a Comissão emitiram uma declaração conjunta, que consta da acta do Conselho quando da adopção da directiva, nos termos da qual «são da opinião que o artigo 2.º não exclui a possibilidade [...] de registar como marca uma combinação de cores ou uma única cor [...] desde que elas sejam adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas» (JO IHMI n.º 5/96, p. 607).

17 Uma declaração deste tipo não pode ser tomada em consideração para a interpretação de uma disposição de direito derivado quando, como no presente caso, o seu conteúdo não encontre qualquer expressão no texto da disposição em causa, não tendo assim relevância jurídica (acórdãos de 26 de Fevereiro de 1991, Antonissen, C-292/89, Colect., p. I-745, n.º 18, e de 29 de Maio de 1997, VAG Sverige, C-329/95, Colect., p. I-2675, n.º 23). O Conselho e a Comissão, aliás, reconheceram expressamente esta limitação no preâmbulo da sua declaração, segundo o qual «[a]s declarações do Conselho e da Comissão a seguir reproduzidas não são parte integrante do acto jurídico e não prejudicam, por esse motivo, a sua interpretação através do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias».

18 Consequentemente, compete ao Tribunal de Justiça determinar se e, na afirmativa, em que condições o artigo 2.º da directiva deve ser interpretado no sentido de que as cores ou combinações de cores designadas sem delimitação no espaço podem constituir uma marca.

19 O artigo 15.º, n.º 1, do acordo TRIPs prevê que as «combinações de cores [...] serão elegíveis para registo enquanto marcas». No entanto, este acordo não define o conceito de «combinação de cores».

20 Uma vez que a Comunidade é parte no acordo TRIPs, deve interpretar a sua legislação sobre marcas, na medida do possível, à luz da letra e da finalidade deste acordo (v., neste sentido, acórdão de 16 de Junho de 1998, Hermès, C-53/96, Colect., p. I-3603, n.º 28).

21 Consequentemente, há que verificar se o artigo 2.º da directiva pode ser interpretado no sentido de as «combinações de cores» poderem constituir marcas.

22 Para constituírem uma marca na acepção do artigo 2.º da directiva, as cores ou combinações de cores devem preencher três condições. Em primeiro lugar, devem constituir um sinal. Em segundo lugar, esse sinal deve ser susceptível de representação gráfica. Em terceiro lugar, o sinal deve ser adequado a distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas (v., neste sentido, acórdão Libertel, já referido, n.º 23).

23 Tal como o Tribunal de Justiça já decidiu, as cores constituem normalmente uma mera característica das coisas (acórdão Libertel, já referido, n.º 27). Mesmo no domínio específico do comércio, as cores e as combinações de cores são geralmente utilizadas pelo seu poder atractivo ou decorativo, sem veicular qualquer significado. No entanto, não se exclui que as cores ou combinações de cores possam, em relação a um produto ou serviço, constituir um sinal.

24 Para efeitos de aplicação do artigo 2.º da directiva, deve ser demonstrado que, no contexto em que são empregues, as cores ou combinações de cores cujo registo é pedido se apresentam efectivamente como um sinal. O objectivo desta exigência é, designadamente, impedir que o direito das marcas seja desvirtuado de modo a obter uma vantagem concorrencial indevida.

25 Além disso, resulta de jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdãos de 12 de Dezembro de 2002, Sieckmann, C-273/00, Colect., p. I-11737, n.^{os} 46 a 55, e Libertel, já referido, n.^{os} 28 e 29) que uma representação gráfica, na acepção do artigo 2.º da directiva, deve permitir ao sinal ser representado visualmente, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, de modo que possa ser identificado com exactidão.

26 O bom funcionamento do sistema do registo de marcas impõe esta interpretação.

27 O requisito da representação gráfica tem por função, designadamente, definir a própria marca, a fim de determinar o objecto exacto da protecção conferida pela marca registada ao seu titular.

28 Com efeito, o registo da marca num registo público tem por objecto torná-la acessível às autoridades competentes e ao público, em particular aos operadores económicos.

29 Por um lado, as autoridades competentes devem conhecer com clareza e precisão a natureza dos sinais constitutivos de uma marca a fim de poderem cumprir as suas obrigações relativas ao exame prévio dos pedidos de registo bem como à publicação e à manutenção de um registo adequado e preciso das marcas.

30 Por outro lado, os operadores económicos devem poder certificar-se com clareza e precisão dos registos efectuados ou dos pedidos de registo formulados pelos seus concorrentes actuais ou potenciais e beneficiar, assim, de informações pertinentes sobre os direitos de terceiros.

31 Nestas condições, para cumprir o seu papel de marca registada, um sinal deve ser objecto de uma percepção precisa e constante que garanta a função de origem da referida marca. Tendo em conta a duração do registo de uma marca e o facto de esta poder ser renovada por períodos mais ou menos longos, conforme previsto pela directiva, a representação deve também ser duradoura.

32 Daí resulta que uma representação gráfica na acepção do artigo 2.º da directiva deve ser, designadamente, precisa e duradoura.

33 Para este efeito, uma representação gráfica de duas ou mais cores, que são designadas de forma abstracta e sem contornos, deve comportar uma disposição sistemática que associe as cores em causa de forma predeterminada e constante.

34 A simples justaposição de duas ou mais cores, sem forma nem contornos, ou a menção de duas ou mais cores «sob todas as formas imagináveis», tal como a que é objecto do processo principal, não apresentam os traços de precisão e de constância exigidos no artigo 2.º da directiva, tal como foi interpretado nos n.os 25 a 32 do presente acórdão.

35 Com efeito, tais apresentações possibilitam numerosas combinações diferentes que não permitem ao consumidor apreender e memorizar uma combinação especial que possa utilizar para reiterar, com segurança, uma experiência de compra, e também não permitem às autoridades competentes e aos operadores económicos conhecer o alcance dos direitos protegidos que assistem ao titular da marca.

36 No que respeita à forma de representar cada uma das cores em causa, resulta dos n.os 33, 34, 37, 38 e 68 do acórdão Libertel, já referido, que uma amostra da cor em questão acompanhada da sua designação através de um código de identificação internacionalmente reconhecido pode constituir uma representação gráfica na acepção do artigo 2.º da directiva.

37 Quanto à questão de saber se, na acepção desta disposição, as cores ou combinações de cores são aptas a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas, é necessário apreciar se essas cores ou combinações de cores são ou não aptas a transmitir informações precisas, designadamente, quanto à origem de um produto ou de um serviço.

38 Resulta dos n.os 40, 41 e 65 a 67 do acórdão Libertel, já referido, que, embora as cores sejam aptas a veicular determinadas associações de ideias e a suscitar sentimentos, em contrapartida, pela sua natureza, são pouco aptas a comunicar informações precisas. São-no tanto menos quanto é certo que são habitual e amplamente utilizadas na publicidade e na comercialização de produtos e serviços, pelo seu poder de atracção, independentemente de toda e qualquer mensagem precisa.

39 Salvo em circunstâncias excepcionais, as cores não têm carácter distintivo *ab initio*, mas podem eventualmente adquiri-lo na sequência de uma utilização relacionada com os produtos ou os serviços reivindicados.

40 Nestes limites, há que admitir que, na acepção do artigo 2.º da directiva, as cores e combinações de cores, designadas de modo abstracto e sem contornos, podem ser adequadas a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas.

41 Há que acrescentar que, mesmo que uma combinação de cores cujo registo como marca é pedido preencha os requisitos para poder constituir uma marca na acepção do artigo 2.º da directiva, é ainda necessário que a autoridade competente em matéria de registo de marcas aprecie se a combinação reivindicada preenche os outros requisitos previstos, designadamente, no artigo 3.º da directiva, para ser registada como marca para os produtos ou os serviços da empresa que solicita o registo. Esta análise deve ter em conta todas as circunstâncias relevantes do caso em exame, incluindo, eventualmente, o uso que foi feito do sinal cujo registo como marca é pedido (acórdãos Libertel, já referido, n.º 76, e de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, ainda não publicado na Colectânea, n.º 37). Tal análise deve ainda ter em conta o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo (acórdão Libertel, já referido, n.os 52 a 56).

42 Tendo em conta o exposto, há que responder às questões submetidas que as cores ou combinações de cores, designadas no pedido de registo de forma abstracta e sem contornos, cujas tonalidades são enunciadas por referência a uma amostra de cor e precisadas segundo um sistema de classificação de cores internacionalmente reconhecido, podem constituir uma marca na acepção do artigo 2.º da directiva, na medida em que:

— seja demonstrado que, no contexto em que são empregues, essas cores ou combinações de cores se apresentam efectivamente como um sinal e em que

— o pedido de registo comporte uma disposição sistemática que associe as cores em questão de forma predeterminada e constante.

Mesmo se uma combinação de cores preencher os requisitos para poder constituir uma marca na acepção do artigo 2.º da referida directiva, é ainda necessário que a autoridade competente em matéria de registo de marcas aprecie se a combinação reivindicada preenche os outros requisitos previstos, designadamente, no artigo 3.º da mesma directiva, para ser registada como marca para os produtos ou os serviços da empresa que solicita o registo. Esta análise deve ter em conta todas as circunstâncias relevantes do caso em exame, incluindo, eventualmente, o uso que foi feito do sinal cujo registo como marca é pedido. Tal análise deve ainda ter em conta o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.

Quanto às despesas

43 As despesas efectuadas pelos Governos neerlandês e do Reino Unido e pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. 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.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Bundespatentgericht, por despacho de 22 de Janeiro de 2002, declara:

As cores ou combinações de cores, designadas no pedido de registo de forma abstracta e sem contornos, cujas tonalidades são enunciadas por referência a uma amostra de cor e precisadas segundo um sistema de classificação de cores internacionalmente reconhecido, podem constituir uma marca na acepção do artigo 2.º 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, na medida em que:

— seja demonstrado que, no contexto em que são empregues, essas cores ou combinações de cores se apresentam efectivamente como um sinal e em que

— o pedido de registo comporte uma disposição sistemática que associe as cores em questão de forma predeterminada e constante.

Mesmo se uma combinação de cores preencher os requisitos para poder constituir uma marca na acepção do artigo 2.° da referida directiva, é ainda necessário que a autoridade competente em matéria de registo de marcas aprecie se a combinação reivindicada preenche os outros requisitos previstos, designadamente, no artigo 3.° da mesma directiva, para ser registada como marca para os produtos ou os serviços da empresa que solicita o registo. Esta análise deve ter em conta todas as circunstâncias relevantes do caso em exame, incluindo, eventualmente, o uso que foi feito do sinal cujo registo como marca é pedido. Tal análise deve ainda ter em conta o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.

Timmermans Puissochet Cunha Rodrigues

Schintgen Colneric

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de Junho de 2004.

O secretário

R. Grass

O presidente da Segunda Secção

C. W. A. Timmermans