CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
apresentadas em 12 de Maio de 2009 [1]

I — Introdução

1. Interposto pelas duas partes, este recurso de decisão do Tribunal da Primeira Instância de 28 de Fevereiro de 2008 [2] oferece a ao Tribunal de Justiça a oportunidade de examinar o alcance da protecção conferida aos emblemas nacionais nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento sobre a marca comunitária (a seguir «Regulamento n.º 40/94») [3], conjugado com o artigo 6.º ter da Convenção de Paris [4].

2. No recurso do processo C-202/08 P, uma empresa que fabrica artigos de vestuário, a American Clothing Associates SA (a seguir «American Clothing»), critica por diferentes razões a protecção excessivamente generosa que o acórdão recorrido confere às insígnias nacionais. Ao invés, no processo C-208/08 P, o Instituto de Harmonização no Mercado Interno (a seguir «IHMI») impugna a decisão da instância comunitária por considerar que esta errou ao interpretar a Convenção de Paris de uma forma que exclui a defesa dos símbolos de Estado face às marcas de serviços.

3. A análise destes aspectos implica desenredar a complexa rede de direito internacional e de direito comunitário, exigindo que submerjamos nas profundezas da heráldica para investigar os contornos da protecção dos emblemas nacionais face às tentativas da sua apropriação com fins mercantilistas.

4. Essa ciência dos brasões evoca contendas e aventuras de outros tempos [5], como a que opôs Don Quixote ao Cavaleiro da Lua Branca, chamado assim por causa do seu escudo que ostentava esse astro resplandecente. Todavia, não se trata, felizmente, de

1 — Língua original: espanhol.

2 — Acórdão proferido no processo T-215/06, American Clothing Associates/IHMI (Colect., p. II-303).

3 — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 (JO 1994, L 11, p. 1), alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, com vista à aplicação dos acordos concluídos no âmbito do «Uruguay Round» (JO L 349, p. 83), e por último, pelo Regulamento (CE) n.º 422/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004 (JO L 70, p. 1)

4 — Convenção para a Protecção da Propriedade Industrial, assinada em Paris em 20 de Março de 1883, conforme revista e modificada (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n.º 11847, p. 108).

5 — Surgida na Europa nos princípios do século XII em combates e torneios, a heráldica rapidamente perdeu a sua missão primordial de identificar o cavaleiro para representar histórias de alianças de linhagens, bem como para decorar palácios e casas, facto que levou esta função ao seu declínio devido à mercantilização dos símbolos heráldicos. Messía de la Cerda y Pita, L. F., *Heráldica Española — El diseño heráldico*, Ed. Edimat, Madrid, 1998, pp. 19 a 22.

dirimir conflitos acerca da «preferência de beleza» entre duas damas [6], mas de usar a arte da heráldica para definir os limites da protecção de um emblema nacional.

II — Quadro jurídico

A — *Direito Internacional*

5. Nestes recursos discute-se a interpretação dos artigos 1.º, 6.º, 6.º ter, 6.º sexies e 7.º da Convenção de Paris, cuja redacção é pormenorizada a seguir.

6. Segundo o artigo 1.º:

«[…]

2) A protecção da propriedade industrial tem por objecto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

[…]»

7. Nos termos do artigo 6.º:

«1) As condições de apresentação e de registo das marcas de fábrica ou de comércio serão fixadas, em cada país da União [constituída pelos países aos quais se aplica a Convenção de Paris], pela respectiva legislação nacional.

[…]»

6 — Cervantes, M. de, Cervantes, M. de, *Don Quijote de la Mancha*, edición, introducción y notas de Martín de Riquer, Ed. RBA, Barcelona, 1994, segunda parte, capítulo LXIV, p. 1106.

8. Ganham especial relevância nestes processos alguns aspectos do artigo 6.º ter, n.os 1 e 3, em especial, os seguintes:

«1) a) Os países da União acordam em recusar ou anular o registo e em impedir, por meio de providências adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia por eles adoptados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.

b) […]

c) […] Os países da União não são obrigados a aplicar as ditas disposições quando o uso ou o registo mencionado na letra a) não for de natureza a sugerir, no espírito do público, um elo entre a organização em causa e as armas, bandeiras, emblemas, iniciais ou denominações, ou se este uso ou registo não for de natureza a, com verosimilhança, induzir o público em erro sobre a existência de ligação entre o utente e a organização.

[…]»

9. Ainda assim, reveste um certo interesse o artigo 6.º sexies da referida convenção:

«Os países da União comprometem-se a proteger as marcas de serviço. Não são obrigados a prever o registo destas marcas».

B — *Direito comunitário*

10. A marca comunitária rege-se fundamentalmente pelo Regulamento n.º 40/94 pelo qual foi criado este título de propriedade industrial de âmbito europeu.

11. O sétimo considerando desse texto normativo refere que a protecção conferida pela marca comunitária, cujo objectivo primordial consiste em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. Acrescenta que a protecção pode também ser invocada em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços.

12. O nono considerando acrescenta que a marca comunitária deve ser tratada como um

objecto de propriedade independente da empresa cujos produtos ou serviços designa.

13. Do Regulamento n.º 40/94 merece destaque o artigo 1.º:

«1) São designadas 'marcas comunitárias' as marcas de produtos ou serviços registadas nas condições e de acordo com as regras previstas no presente regulamento.»

14. O artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, conforme alterado, dispõe:

«1. Será recusado o registo:

[…]

h) De marcas que, na falta de autorização das entidades competentes, devam ser recusadas por força do artigo 6.º ter da Convenção de Paris;

[…]»

III — Antecedentes do litígio

15. Em 23 de Julho de 2002, a recorrente solicitou ao IHMI o registo de uma marca composta pela imagem de uma folha de ácer

sob a qual aparecem as letras rw, em maiúsculas, colocadas da seguinte forma:



16. Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido estão abrangidos pelas classes 18, 25 e 40 do Acordo de Nice [7]:

— «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas» (classe 18);

— «Vestuário, calçado, chapelaria» (classe 25);

— «Serviços de alfaiate; taxidermia; encadernação de livros; trabalho, tratamento e aperfeiçoamento de pelaria; couro, peles e têxteis; revelação de rolos fotográficos e impressão de fotografias; trabalhos sobre madeira; espremedura (prensagem) de frutas; moagem de cereais; tratamento, endurecimento e aperfeiçoamento de superfícies metálicas» (classe 40).

17. Por decisão de 7 de Outubro de 2005, o examinador do IHMI recusou o registo da marca pedida para todos os produtos e serviços em questão, com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94, com o fundamento de que a referida marca era susceptível de criar no espírito do público a impressão de existir um nexo entre a mesma e o Canadá, uma vez que a folha de ácer que figura na marca era uma imitação do emblema desse Estado, conforme resulta da comunicação da Secretaria Internacional da Organi-

7 — Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado.

zação Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) aos Estados partes na Convenção de Paris, de 1 de Fevereiro de 1967, e da base de dados da OMPI, que se reproduz infra (em vermelho):



18. Por decisão de 4 de Maio de 2006, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso [8] interposto pela American Clothing, confirmando a decisão do examinador.

19. A Câmara de Recurso concluiu que a folha de ácer de cor vermelha correspondia ao emblema do Canadá e, baseando-se num acórdão do Tribunal de Primeira Instância [9], examinou se, do ponto de vista heráldico, o sinal controvertido continha algum elemento idêntico ou era uma imitação do emblema do país norte-americano. Segundo a Câmara de Recurso, a componente nominativa RW não impedia a aplicação do artigo 6.º ter, n.º 1, alínea a), da Convenção de Paris.

20. Rejeitou o argumento de que a cor das folhas de ácer as diferenciava, uma vez que, não tendo o pedido de registo especificado nenhuma cor, a marca poderia ser representada em qualquer tom, incluindo o vermelho do emblema canadiano.

21. Considerou, ainda assim, que se tratava da mesma folha de onze pontas, em forma de estrela com uma haste com um espaçamento visivelmente idêntico entre os vértices. Deduziu que o público em causa consideraria o ideograma como uma imitação do emblema canadiano, considerando que o seu registo podia induzir em erro o consumidor quanto à origem dos produtos e serviços para os quais foi pedido, tendo em consideração a grande variedade de bens e de serviços que o Canadá pode oferecer e promover.

22. A Câmara de Recurso também não aceitou a alegada notoriedade, na Bélgica, da marca RIVER WOODS, por considerar que a utilização em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94 diminui a aquisição do carácter distintivo pela sua utilização.

23. Por último, rejeitou os restantes argumentos da American Clothing, que assegu-

8 — Processo R 1463/2005-1.

9 — Acórdão de 21 de Abril de 2004, Concept/IHMI (ECA), (T-127/02, Colect., p, II-1113, n.º 40, a seguir acórdão «ECA»).

rava possuir vários símbolos nacionais semelhantes, incluindo no Canadá, e invocava a prática decisória anterior do IHMI em matéria de sinais com uma bandeira ou um emblema de Estado.

IV — O processo no Tribunal de Primeira Instância e o acórdão recorrido

24. Em 8 de Agosto de 2006, a American Clothing interpôs no Tribunal de Primeira Instância um recurso de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 4 de Maio de 2006, alegando como único fundamento, a violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94.

25. Esse tribunal comunitário analisou o argumento da invalidade relativamente aos serviços da classe 40 e aos produtos das classes 18 e 25.

Quanto às marcas de serviços e ao artigo 6.º ter da Convenção de Paris

26. Em primeiro lugar, o Tribunal analisou a aplicabilidade do artigo 6.º ter, n.º 1, alínea a), da Convenção de Paris às marcas de serviços, para determinar se a marca pretendida, na medida em que se referia a determinados serviços, violava o referido artigo. Se não fosse esse o caso, a recusa do IHMI de registar essa marca para serviços teria constituído uma violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94 [10]. Além disso, justificou a sua intenção de se pronunciar sobre um aspecto alheio aos pedidos das partes, na necessidade de evitar que a sua decisão assentasse em considerações jurídicas erradas [11].

27. O Tribunal anulou a decisão da Câmara de Recurso relativa ao registo da marca solicitada para serviços da classe 40, por considerar que o artigo 6.º ter, n.º 1, alínea a), da Convenção de Paris, para o qual remete o artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94 não se aplica aos serviços em geral.

28. Para o efeito, o Tribunal examinou [12] o conteúdo do artigo da referida Convenção, salientando que refere unicamente as «marcas de fábrica ou de comércio». Acrescentou, também, que dos artigos 1.º, n.º 2, 6.º, n.º 1, e 6.º sexies, da Convenção resulta claramente que esta estabelece uma distinção entre, por um lado, as «marcas de fábrica ou de comércio» e, por outro, as «de serviços». Dado que o artigo 6.º ter apenas visa as marcas

10 — N.º 23 do acórdão recorrido.

11 — N.os 24 e 25 do acórdão recorrido, que se baseiam nos despachos do Tribunal de Justiça de 27 de Setembro de 2004, UER/M6 e o. (C-470/02 P, não publicado na Colectânea, n.º 69) e de 13 de Junho de 2006, Mancini/Comissão (C 172/05 P, não publicado na Colectânea, n.º 41).

12 — Nos n.os 26 a 32 do acórdão recorrido.

de fábrica ou de comércio, ou seja, as utilizadas para produtos, conclui que a proibição de registo e de utilização não diz respeito às marcas de serviços.

29. Além disso, o acórdão recorrido salientou que o artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94 se limita a remeter para o artigo 6.º ter da Convenção de Paris, ao precisar que «[s]erá recusado o registo [d]e marcas que [...o devam ser] por força do artigo 6.º ter da Convenção de Paris». Uma vez que artigo 6.º ter da Convenção não se aplica às marcas de serviços, não lhes podia ser aplicado o motivo absoluto de recusa dessa norma comunitária. A este respeito, rejeitou o argumento do IHMI de que o artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 não estabelece uma distinção entre as marcas de produtos e as marcas de serviços, dado que, segundo o Tribunal, prevalece a distinção introduzida pelo artigo 6.º ter da Convenção de Paris para o qual remete o referido artigo do Regulamento n.º 40/94.

30. Da conjugação das duas normas o Tribunal inferiu a vontade do legislador comunitário de não estender aos serviços a proibição do artigo 6.º ter da Convenção de Paris, caso contrário teria incluído no texto do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 uma proibição semelhante, evitando assim a distinção que implicitamente criou entre marcas de produtos e marcas de serviços, pelo simples facto de remeter para o artigo 6.º ter da Convenção de Paris.

31. Seguidamente, o Tribunal rejeitou que se pudesse invocar o acórdão ECA, na medida em que não se pronunciava sobre a aplicabilidade do artigo 6.º ter da Convenção de Paris relativamente às marcas de serviços ou sobre a necessária interpretação extensiva deste mesmo artigo. De facto, nem o documento da OMPI [13] referido pelo IHMI nem o artigo 16.º do Tratado sobre o Direito das Marcas (a seguir «TLT») [14] apoiavam uma exegese desse tipo do artigo 6.º ter. Além disso, apesar de a Comunidade Europeia ter assinado esse Tratado em 30 de Junho de 1995, não o tinha ratificado.

32. Por último, o Tribunal presumiu que, se estivesse consciente aquando da adopção do Regulamento n.º 40/94 da importância no comércio moderno das marcas de serviços, o legislador comunitário podia ter estendido a protecção concedida aos emblemas de Estado pelo artigo 6.º ter da Convenção de Paris a esta categoria de marcas. Verificando que o legislador europeu não julgou útil proceder a uma tal extensão, o Tribunal declarou que não cabia ao juiz comunitário substituir o legislador nem interpretar *contra legem* as disposições em causa.

13 — Concretamente, o parágrafo 7 das «Informações gerais sobre o artigo 6.º ter da Convenção de Paris» que, segundo o n.º 19 do acórdão recorrido, se podem consultar no sítio Internet da própria OMPI.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), adoptado em Genebra em 27 de Outubro de 1994, com vista a tornar extensiva às marcas de serviços a protecção concedida às marcas de produtos pela Convenção de Paris (n.º 31 do acórdão recorrido).

Quanto aos produtos das classes 18 e 25 [15]

33. Afastada a aplicabilidade do artigo comunitário em causa aos serviços, o Tribunal analisou-a relativamente aos produtos, partindo da premissa de que, para impedir o registo de uma marca complexa com base no referido artigo 7.º, n.º 1, alínea h), basta que um dos seus elementos seja uma reprodução de um emblema de Estado ou uma sua imitação «do ponto de vista heráldico», independentemente da sua percepção global.

34. Neste sentido, analisou as alegações da American Clothing que negavam que o desenho controvertido fosse entendido como o emblema do Canadá ou como uma imitação «do ponto de vista heráldico», para rejeitar os principais argumentos da referida empresa.

35. Assim, o Tribunal declarou que, uma vez que o pedido de registo não mencionava nenhuma cor, o registo em preto e branco permitiria à empresa representar o sinal com qualquer combinação de cores e, consequentemente, também com uma folha de ácer de cor vermelha. Daí que a cor do emblema canadiano fosse irrelevante no processo, sendo possível que a insígnia daquele país reproduzida a preto e branco [16].

36. Rejeitou as alegadas divergências gráficas entre as hastes, estabelecendo uma comparação «do ponto de vista heráldico» entre a marca solicitada e o emblema do país norte-americano. Por comparação, «do ponto de vista heráldico», na acepção do artigo 6.º ter da Convenção de Paris, teve em conta a descrição heráldica do emblema e não uma eventual descrição geométrica do mesmo que é, por natureza, bem mais pormenorizada [17].

37. Encontrou algumas diferenças no desenho das hastes das duas folhas, em particular, nos dois entalhes de um lado e do outro do terço central da folha, que lhe pareceram mais profundos no emblema canadiano. Todavia, reconheceu que um tal detalhe não figuraria nunca na descrição heráldica, mas, eventualmente, numa descrição geométrica, que era desprovida de pertinência para a comparação «do ponto de vista heráldico».

38. Confirmou a decisão da Câmara de Recurso do IHMI de que o grande público, composto por consumidores médios normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados, não presta atenção aos detalhes dos emblemas e das marcas, como a largura da haste das folhas de ácer.

15 — N.os 59 e seguintes do acórdão recorrido.

16 — O Tribunal de Primeira Instância baseava-se nos n.os 45 e 46 do seu acórdão ECA, já referido.

17 — Fazendo novamente referência ao acórdão ECA, já referido, n.º 44.

39. Além disso, o Tribunal rejeitou a alegação da American Clothing contra a afirmação da Câmara de Recurso de que a inscrição da marca RW induziria o público em erro quanto à origem dos produtos e serviços [18]. Chamou a atenção para o facto de a aplicação do artigo 6.º ter, n.º 1, alínea a), da Convenção de Paris não estar sujeita à condição da existência de erro do público interessado quanto à origem dos produtos designados pela marca pedida ou quanto à existência de um nexo entre o seu titular e o Estado cujo emblema era objecto de uma tentativa de apropriação. Rejeitou também a notoriedade da marca RIVER WOODS [19], invocada pela American Clothing.

40. Por último, o Tribunal também não aceitou a defesa baseada nos registos de outras marcas nacionais ou comunitárias, idênticas ou comparáveis à marca pedida ou, mais genericamente, de marcas que comportam representações de bandeiras ou de outros emblemas de Estado. O Tribunal recordou a autonomia dos sistemas de registos de marcas, nacional e comunitário, nos quais a apreciação da inscrição dos sinais decorre de uma competência regulamentada e não de um poder discricionário. Consequentemente, o registo de um ideograma como marca comunitária só pode ser avaliado nos termos do Regulamento n.º 40/94, tendo em conta a sua interpretação pelo juiz comunitário, mas não com base numa prática anterior das Câmaras de Recurso [20].

V — Tramitação processual no Tribunal de Justiça e os pedidos das partes nos dois processos

41. No processo C-202/08 P (American Clothing Associates SA/IHMI), o recurso deu entrada na Secretaria deste Tribunal de Justiça em 16 de Maio de 2008 [21], enquanto o recurso relativo ao processo C-208/08 P (IHMI/American Clothing Associates SA) foi apresentado no dia 20 desse mesmo mês.

42. No primeiro processo, a recorrente pede ao Tribunal de Justiça a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância que declarou que a Primeira Câmara de Recurso do IHMI não tinha violado o artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94, ao adoptar a sua decisão de 4 de Maio de 2006. Na sua contestação, o IHMI pede que seja negado provimento ao recurso.

43. No segundo processo, o IHMI pede a anulação desse acórdão do Tribunal de Primeira Instância, por ter decidido que o referido artigo do Regulamento sobre a marca comunitária não se aplica às marcas de serviços. Em contrapartida, a American Clothing pede a confirmação do referido acórdão.

18 — N.os 76 e seguintes do acórdão recorrido.
19 — Acórdão recorrido, n.º 81.
20 — N.os 82 a 85 do acórdão recorrido.
21 — Fax de 8 de Maio.

44. Em ambos os processos, a recorrente pede que a outra parte seja condenada nas despesas.

45. Por despacho de 11 de Fevereiro de 2009, o presidente do Tribunal de Justiça, depois de ouvidas as partes e o advogado-geral, ordenou a apensação dos processos para efeitos da fase oral e do acórdão.

46. Na audiência de 26 de Março de 2009, compareceram os representantes da American Clothing e do IHMI que alegaram e responderam às questões dos membros da Secção.

VI — Análise dos recursos

47. Embora pareça evidente a conexão objectiva entre os dois processos, dado que em ambos se impugna a mesma decisão jurisdicional, as semelhanças esgotam-se quanto a esse aspecto. Os recursos são tão díspares que não se detecta mais do que a convergência da identidade do acto impugnado. Consequentemente, há que analisar cada um deles separadamente.

A — *Quanto ao recurso no processo C-202/08 P*

1. Argumentos das partes

48. A recorrente neste processo alega como único fundamento de recurso a violação dos artigos 7.º n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94 e 6.º ter da Convenção de Paris, baseando-se em três argumentos que a seguir se resumem.

49. Em primeiro lugar, alega que o acórdão recorrido fez uma apreciação errada da função essencial dos emblemas de Estado por não ter limitado o âmbito da sua protecção aos casos em que é posta em causa essa função essencial, o que seria lógico porque os emblemas de Estado constituem sinais protegidos, como as marcas e as denominações de origem, aos quais se aplicam por analogia idênticos critérios de protecção, como o da afectação à sua função essencial. Tratando-se das insígnias de um país, a recusa de registo de uma marca só se justifica quando incidir sobre a referência que qualquer escudo nacional faz da identidade e da soberania nacionais.

50. Em segundo lugar, a American Clothing critica o acórdão recorrido por ter preferido uma descrição heráldica a uma descrição

geométrica quando o artigo 6.º ter da Convenção de Paris não protege o símbolo, mas sim a sua interpretação artística, como obra gráfica específica. Daí que os emblemas com poucas características heráldicas sejam mais fáceis de imitar, pelo que umas ligeiras diferenças impedirão denunciar uma cópia do ponto de vista heráldico. O corolário do acórdão recorrido é a concessão aos Estados de um monopólio quase absoluto sobre os sinais sem propriedades heráldicas típicas.

51. Em terceiro lugar, critica o Tribunal de Primeira Instância por ter procedido ao exame de determinadas circunstâncias especiais do sinal solicitado, como a impressão global que provocam as marcas complexas, nas quais a distribuição dos seus componentes ganha grande relevância, pelo que, ao menosprezar essa impressão de conjunto, o acórdão recorrido eleva a dogma absoluto a protecção dos emblemas nacionais presentes noutros sinais «como elementos», na acepção do artigo 6.º ter, n.º 1, alínea a), da Convenção de Paris.

52. Neste contexto, critica o referido Tribunal por não ter aceite o registo da insígnia em causa, acompanhado de um *disclaimer* como previsto no artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, seguindo assim a prática do Instituto Canadiano das Marcas. Não tomando em consideração a forma de actuar dessa autoridade nacional, a American Clothing entende que o Tribunal de Primeira Instância desvirtuou os factos na medida em que estavam suficiente e claramente demonstrados. Além disso, o IHMI não deve proteger os emblemas nacionais com mais rigor do que os institutos nacionais.

53. Por último, a recorrente no processo C-202/08 P alega que o acórdão do Tribunal de Primeira Instância não fez qualquer referência às condições de uso habitual do sinal, pois a forma como pretendia utilizá-lo não daria origem a equívocos, uma vez que o público o entenderia como um ornamento, sem qualquer conexão com o emblema nacional.

54. Ao invés, o IHMI rejeita desde logo estes argumentos e apoia a correcta exegese do Tribunal de Primeira Instância sobre as alegações descritas. Defende uma protecção absoluta dos emblemas em três aspectos: 1) não a faz depender da produção de um dano; 2) evita a sua percepção pelo público como um elemento diferenciador ou meramente decorativo e 3) a sua intensidade também não depende do facto de as características heráldicas serem mais ou menos importantes.

55. Nega também a existência de qualquer erro de direito no acórdão recorrido, decorrente da descrição heráldica para averiguar a eventual imitação do ponto de vista da ciência dos brasões. O IHMI contesta a posição da recorrente relativamente ao *disclaimer*, observando que o artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 só se aplica quando está em causa o

carácter distintivo de um elemento de uma marca. Além disso, rejeita que o IHMI se deva guiar pela experiência de outros institutos de registo de títulos de propriedade industrial, como o canadiano.

56. O IHMI refuta que os factos tenham sido desvirtuados, na medida em que verifica que o Tribunal de Primeira Instância se limitou a declarar a falta de provas sobre a prática do instituto canadiano, além de que o artigo 6.º ter da Convenção de Paris nem sequer refere a obrigação de ter em consideração os hábitos das autoridades de propriedade industrial dos países cujos emblemas estão em discussão. Em suma, a redacção desse artigo, que obriga a «recusar ou anular o registo» de um sinal que inclua um emblema nacional, opõe-se a que seja apreciada uma situação em que o sinal atenue essa alternativa legalmente imposta aos institutos de marcas.

2. Exame do fundamento único do recurso

a) Quanto ao erro de não ter em consideração as funções essenciais dos emblemas de Estado

57. Em primeiro lugar, a recorrente no processo C-202/08 P critica o acórdão recorrido por não ter tratado o emblema canadiano de forma análoga a uma marca, dado que, se o tivesse feito, teria seguido critérios de protecção semelhantes, apercebendo-se da necessidade de que para beneficiar de protecção legal a função essencial do sinal registado tem que ser afectada.

58. A análise destes argumentos implica que se aprecie a natureza dos emblemas nacionais, tanto fora como na óptica do direito das marcas. Com essas indagações aprofunda-se o significado da inclusão dos emblemas nacionais no artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94, o que até agora não foi feito por este Tribunal de Justiça.

i) Marca registada e emblema: diversidade de tarefas

59. Em geral, entende-se por *emblema* qualquer hieróglifo, símbolo ou gravura em que se representa uma figura, que salienta o tema do desenho [22]. Em contrapartida, no mundo jurídico, os dicionários especializados associam quase em uníssono esse vocábulo às insígnias relacionadas com a soberania dos países, como as bandeiras e os escudos [23],

22 — *Diccionario de la lengua española, Real Academia Española*, 21.ª ed., Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992, p. 803. Também, *Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Ed. Dictionnaires Le Robert, Paris, 1993, p. 829.

23 — *Black's Law Dictionary*, 7.ª ed., Ed. West Group, St. Paul, Minneapolis (E.U.A), 1999, p. 540, e *Creifelds Rechtswörterbuch*, 16.ª ed., Ed. C. H. Beck, Múnich, 2000, p. 663 (entrada «Hoheitszeichen»).

atribuindo-lhe inclusivamente a particularidade de evocar o Estado, outras colectividades territoriais, partidos políticos ou outras entidades públicas [24].

60. O direito internacional dá o exemplo clássico da bandeira como reflexo da sujeição a uma soberania. Existe um costume que reserva aos Estados a poder de atribuir a sua nacionalidade aos navios [25], autorizando-os a ostentar o pavilhão correspondente a esse país cujo ordenamento jurídico é aplicável no navio, costume que foi codificado na Convenção de Montego Bay [26].

61. No entanto, do ponto de vista sociológico, a identificação da uma insígnia ou de um emblema com uma determinada nação não abrange só barcos ou aviões, mas também qualquer dos seus cidadãos. Para uma representação plástica desta asserção, remeto para a imagem de milhares de pessoas agitando bandeirolas da Star Banner [27] durante a recente cerimónia da tomada de posse de Barack Obama como quadragésimo quarto presidente dos Estados Unidos da América. Não tenho, contudo, a menor dúvida de que qualquer cidadão guarda alguma recordação de certas demonstrações de adesão semelhantes no seu país de origem ou de algum atleta, campeão olímpico, subindo ao pódio, chorando de emoção enquanto é içada a bandeira do seu país ao som do hino nacional ou quando as tropas do seu exército prestam juramento de bandeira.

62. As observações que antecedem, revelam que os laços entre os emblemas nacionais e os súbditos de um mesmo Estado têm as suas raízes na história, na cultura, nas tradições, nas terras, na trajectória internacional e inclusivamente na idiossincrasia típica de um povo. Em geral, esses emblemas são símbolos de uma nação cujos portadores se sentem, em maior ou menor medida, orgulhosos. Mesmo quando tal não acontece, qualquer membro desse colectivo reconhece a sua bandeira entre um milhão, porque, o seu subconsciente reconhece-a independentemente dos seus gostos.

63. Admitindo que os emblemas nacionais desempenham «funções essenciais» como refere a recorrente, devia-se destacar a da identificação com um país e a da representação da sua soberania. Têm, assim, no seu Estado, uma função aglutinadora dos seus habitantes. Em contrapartida, à escala internacional, facilitam a divisão entre as nacionalidades.

64. Por outro lado, as marcas desempenham no mundo comercial um papel diferente dos emblemas. O Tribunal de Justiça já se pronunciou diversas vezes sobre a função dos sinais inscritos nos registos de marcas.

24 — Assim, em especial, Cornu, G., *Vocabulaire juridique*, 8.ª ed., Ed. Presses Universitaires de France, 2000, p. 328.

25 — Dupuy, J. M., *Droit international public*, 4.ª ed., Ed. Dalloz, Paris, 1998, p. 72.

26 — Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, assinada em Montego Bay (Jamaica) em 10 de Dezembro de 1982, em vigor desde 16 de Novembro de 1994. Foi aprovada em nome da Comunidade Europeia pela Decisão 98/392/CE do Conselho, de 23 de Março de 1998 (JO L 179, p. 1).

27 — Também denominada, afectuosamente, *Stars and Stripes e Old Glory*.

65. Segundo jurisprudência constante, o direito de marca constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado CE pretende manter. Neste tipo de sistema, as empresas devem poder conservar a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos [28].

66. Neste contexto, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir sem confusão possível, esse produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa [29] e garantir que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa, à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade [30].

67. Não convém exagerar a dimensão das divergências entre as designadas «funções essenciais» das marcas comerciais e dos emblemas nacionais. No entanto, o contraste entre as duas realidades é apenas um indício para promover um tratamento jurídico heterogéneo, devendo-se analisar ainda se o legislador lhes quis conferir o mesmo tratamento no âmbito do direito da propriedade industrial.

ii) Marcas registadas e emblemas: uma protecção também diferente

68. A jurisprudência definiu regras para a protecção dos sinais registados. Assim, baseando-se no décimo considerando da Directiva 89/104/CEE [31], que corresponde ao sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Justiças referiu que a tutela conferida pela marca registada tem como objectivo garantir a função de origem da marca e que, em caso de identidade ou de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços, o risco de confusão constitui a condição específica da protecção [32].

69. Além disso, segundo o Tribunal de Justiça, os poderes do titular do sinal registado indicados no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da

28 — Acórdãos de 17 de Outubro de 1990, Hag (C-10/89, Colect., p. I-3711, n.º 13); de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Colect., p. I-6959, n.º 21); de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 47), e de 17 de Março de 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland (C-228/03, Colect., p. I-2337, n.º 25).

29 — Acórdãos de 29 de Setembro de 1998, Cânon (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28); de 29 de Abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Colect., p. I-5791, n.º 20), e de 6 de Outubro de 2005 Medion (C-120/04, Colect., p. I-8551, n.º 23).

30 — Acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann La Roche (102/77, Colect, p. 1139, n.º 7), de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 30) e, Arsenal Football Club, já referido, n.º 48.

31 — Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO1989, L 40, p. 1).

32 — Acórdãos Medion, já referido, n.º 24, de 10 de Abril de 2008, adidas e adidas Benelux (C-102/07, Colect., p. I-2439, n.º 28) e de 12 de Junho de 2008, O2 Holdings e O2 (UK) (C-533/06, Colect., p. I-4231, n.º 47).

Directiva 89/104, homólogo do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, só podem ser invocados se, dada a identidade ou a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados, existir um risco de confusão no espírito do público [33].

70. Constitui um risco de confusão, na acepção destas disposições o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente [34].

71. Por último, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes, em especial, os elementos distintivos e dominantes, ou a percepção pelo consumidor médio da marca como um todo, sem analisar as diferentes particularidades [35]. Para apreciar o grau de semelhança existente entre as marcas, há que determinar o seu grau de semelhança visual, fonética e conceptual e avaliar estes elementos, em função da categoria de produtos ou serviços em causa e das condições em que são comercializados [36].

72. Consequentemente, não parece complicado entender que a protecção dos emblemas de Estado responde a critérios essencialmente diferentes dos que regem as marcas. Contudo, na falta de regras pretorianas comunitárias, tem que se encontrar orientação nas normas jurídicas aplicáveis e na doutrina.

73. Nos seus primórdios, a Convenção de Paris ligava a protecção dos emblemas nacionais à ordem pública [37], talvez por considerar que esses símbolos pertencem a todos cidadãos pelo que não deve ser conferido um direito exclusivo a uma empresa [38].

74. Na versão actual, fruto da revisão de Lisboa, o artigo 6.º ter da referida Convenção internacional configura a protecção de forma absoluta em duas vertentes: por um lado, estende-se a todos os produtos e, quando assim o preveja o direito nacional, a todos os serviços [39] da nomenclatura de Nice; e por outro, não está sujeita à criação de um elo entre a marca cujo registo é pedido e o emblema. Com efeito, o artigo 6.º ter, n.º 1, alínea c), segundo parágrafo, dessa

33 — Acórdão Medion, já referido, n.º 25.

34 — Acórdãos de 22 de Junho de 1999, Loyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17), Medion, já referido, n.º 26 e, de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker (C-334/05 P, Colect., p. I-4529, n.º 33).

35 — Acórdãos de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.ºs 22 e 23), Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.ºs 18 e 25), de 22 de Junho de 2000, Marca Mode (C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40), de 23 de Março de 2006, Mülhens/IHMI (C-206/04 P, Colect., p. I-2717, n.ºs 18 e 19), IHMI/Shaker, referido, n.º 35 e ainda o despacho de 28 de Abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI (C-3/03 P, Colect., p. I-3657, n.º 28).

36 — Acórdãos Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 27, de 12 de Janeiro de 2006, Ruiz Picasso e o./IHMI (C-361/04 P, Colect., p. I-643, n.º 37), IHMI/Shaker, já referido, n.º 36, e também o despacho de 27 de Abril de 2006, L'Oréal/IHMI (C-235/05 P, não publicado na Colectânea, n.º 40).

37 — Bogsch, A., «Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle», *in La Propriété industrielle*, OMPI, n.º 7/8 — Julho/Agosto, 1983, p. 224.

38 — Lema Devesa, C., «Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos», *in* Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, Mª. L. (Coordinadores), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2.ª ed., Ed. La Ley, Madrid, 2000, p. 100.

39 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 170: A ideia está implícita na nota de pé de página n.º 82.

Convenção [40] reconhece a inscrição ou a utilização de um sinal quando não induza em erro o público quanto à existência de uma ligação entre a empresa que o utiliza e a organização intergovernamental titular do emblema, pelo que, *a contrario sensu*, infere-se que essa conexão não é exigida para os emblemas de Estado, mas apenas para os de aquelas entidades internacionais [41].

75. Consequentemente, a reprodução exacta ou a imitação [42] do emblema são suficientes para desencadear a protecção que o artigo 6.º ter confere aos símbolos nacionais, concretamente, não só a recusa ou a anulação do registo dos sinais que deles se pretendam apropriar, mas também a proibição da sua utilização quando falte a obrigatória autorização das autoridades competentes. Note-se que, como motivo absoluto de recusa [43], a intervenção dos institutos de marcas sujeitos à Convenção de Paris deve ser oficiosa, ao passo que a protecção das marcas comerciais é sempre concedida a pedido da parte.

76. Por último, parece claro que os institutos jurídicos da nulidade e da caducidade, típicos para as marcas comerciais, não se aplicam aos emblemas nacionais.

77. Este esboço das disparidades entre a função essencial e a protecção de marcas e de emblemas rejeita a tese da recorrente no processo C-202/08 P que defende a aplicação por analogia dos mesmos critérios de protecção aos dois tipos de sinais.

78. Consequentemente, foi com razão que o acórdão recorrido não seguiu as alegações da American Clothing, e rejeitou os seus argumentos.

b) Quanto ao erro na interpretação da «imitação do ponto de vista heráldico»

79. A recorrente no processo C-202/08 censura o acórdão recorrido por ter procedido a uma incorrecta exegese da expressão «imitação do ponto de vista heráldico», em especial, por ter preferido uma descrição heráldica a uma geométrica, em violação do artigo 6.º ter da Convenção de Paris.

40 — N.º 8 destas conclusões.

41 — Bodenhausen, G.H.C., *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, p. 101.

42 — Também aqui sigo Fernández Nóvoa, C., *op. cit.*, p. 170, transpondo, no entanto, para o âmbito comunitário o seu correcto comentário sobre o direito espanhol.

43 — Lema Devesa, C., *op. cit.*, p. 100, nega este carácter precisamente pela eventual autorização.

80. Assim, esta crítica tem por base uma divergência entre o significado da perífrase incluída na referida disposição. Sem qualquer referência jurisprudencial onde apoiar as minhas explicações, devo, uma vez mais, recorrer à doutrina e às regras essenciais da hermenêutica jurídica.

81. Em primeiro lugar, por força da referida protecção *absoluta* conferida aos emblemas, os Estados gozam de um monopólio do registo, não da utilização [44], sobre esses símbolos. Esse monopólio está, contudo, sujeito a determinados limites, uma vez que não abarca a figura que integra o emblema mas, apenas, a sua expressão heráldica, tendo em conta que em diversos casos esses sinais oficiais se traduzem em ideogramas de utilização geral, como um animal, uma planta, estrelas ou outros símbolos semelhantes [45]. Além disso, o conceito de «emblema nacional» deve ser interpretado estritamente [46].

82. Em segundo lugar, o ponto de vista heráldico não implica a descrição de um erudito dessa ciência. Embora não se deva desprezar o contributo da heráldica, quer pelo seu impacto nas artes plásticas quer pelo seu rico vocabulário técnico, não se pode presumir que o consumidor médio domine esse léxico, de extrema complexidade para os não iniciados.

83. Uma descrição geométrica também não daria resposta às necessidades do referido artigo 6.º ter. A minúcia que implica essa exposição esvaziaria a protecção que essa norma confere aos emblemas, dado que bastaria uma tonalidade para afastar a identidade entre duas descrições

84. Teve, assim, razão o Tribunal da Primeira Instância em basear a especificação do emblema canadiano na redacção apresentada pelo Canadá na Secretaria da OMPI, uma vez que esse texto deixava transparecer as eventuais semelhanças e diferenças entre a marca requerida e o símbolo daquele país. Tendo sido apenas inscrita a bandeira com o símbolo, sem mais, não se vislumbra qualquer equívoco no acórdão recorrido pelo facto de ter imaginado a explicação mais simples do emblema, uma folha de ácer de cor vermelha [47], pois a American Clothing não alegou qualquer erro de facto ou de direito.

85. Em terceiro lugar, no que se refere à «imitação», a comparação não é útil para determinar o risco de confusão. A imitação

44 — É unânime a doutrina que reconhece a livre comercialização dos emblemas nacionais, dentro dos limites que as leis de cada Estado imponham. V. por todos, Fezer, K. H., Markenrecht, 2.ª ed.., Ed. C. H. Beck, Múnich,1999, p. 476.

45 — Ströbele, P., «Absolute Schutzhindernisse», *in* Ströbele, P./ /Hacker, F., *Markengesetz*, 8.ª ed., Ed. Heymanns, Múnich, 2006, p. 411.

46 — Entendo desta forma a opinião de Fezer, K.-H., *op cit*., p. 473.

47 — N.º 73 do acórdão recorrido.

deve reunir as conotações heráldicas que distinguem o emblema de outros sinais [48]. Essas especificidades encontram-se, geralmente, nas indicações que os Estados partes da Convenção de Paris enviam à Secretaria da OMPI.

86. Em suma, face ao exposto, não se encontra no acórdão recorrido qualquer erro na interpretação do circunlóquio «imitação do ponto de vista heráldico», devendo, por isso ser afastados os argumentos da recorrente.

c) Quanto aos erros por não ter ponderado algumas particularidades do sinal requerido como marca

87. A American Clothing censura o Tribunal de Primeira Instância por não ter tido em conta a «impressão de conjunto» que as marcas complexas provocam. Além disso, censura o referido Tribunal por não ter defendido o registo no IHMI através de um *disclaimer* («protesta de renuncia»), no qual tinha desistido de qualquer protecção do emblema controvertido, seguindo a prática das autoridades canadianas. Ao não actuar deste modo, as provas que a American Clothing carreou sobre a prática do *disclaimer* no Canadá teriam sido desvirtuadas. Esta empresa considera-se também discriminada dado que o próprio IHMI, noutras situações semelhantes, interpretou de forma diferente os artigos 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94 e 6.º ter da Convenção de Paris.

88. Quanto à impressão de conjunto da marca, a referida protecção absoluta dos emblemas nacionais estende-se, também, por força do artigo 6.º ter da Convenção de Paris, a situações em que esses símbolos são apenas uma parte de outro sinal. Não se pode dar outro significado ao referido artigo quando acrescenta «… quer como elementos dessas marcas…» Se não fosse entendida assim, a protecção que este artigo confere aos emblemas não teria qualquer eficácia, na medida em que se estes fossem colocados numa figura com mais elementos ficaria ultrapassado o obstáculo ao seu registo.

89. A prática do *disclaimer* é uma faculdade do IHMI que lhe permite salvaguardar o registo em algumas situações e não uma obrigação. Em qualquer caso, o instituto comunitário não utiliza essa faculdade dado que reconhece o princípio de que os sinais com vários componentes não podem reclamar a protecção de apenas um deles [49]. Se a recorrente pede a este Tribunal de Justiça que ordene ao IHMI que aceite um *disclaimer*,

48 — Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, p. 100 e Ströbele, P., *op. cit.*, p. 411.

49 — Bender, A., «Der Ablauf des Anmeldeverfahrens», *in* Fezer, K. H., *Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrensrecht*, Ed. C. H. Beck, Múnich, 2007, p. 585.

importa não esquecer que, segundo o artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento, n.º 40/94, incumbe ao instituto tomar as medidas necessárias à execução dos acórdãos dos tribunais comunitários.

90. No entanto, contrariamente ao que afirma a American Clothing, o acórdão recorrido não nega a experiência do Instituto Canadiado das Marcas. No n.º 85, limita-se a constatar, de forma convincente, que essa empresa não provou uma série de alegações quanto a esse aspecto. A recorrente não precisa a forma como ocorreu a desvirtuação, daí que esta censura, que põe em causa a apreciação dos factos efectuada pelo Tribunal, tente obter melhores resultados no presente recurso. Todavia, o artigo 58.º do seu próprio Estatuto veda a este Tribunal de Justiça qualquer ingerência na fixação dos factos. Como não ficou demonstrada desvirtuação, que era a única via que permitia a este Tribunal de Justiça imiscuir-se nos aspectos factuais [50], há que declarar inadmissível o argumento analisado.

91. Acresce que, ainda que se julgasse procedente o argumento da recorrente relativo a anteriores litígios dirimidos pelo IHMI, existe uma jurisprudência constante que considera que as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar por força do Regulamento n.º 40/94 resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Assim, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso só deve ser apreciada com base nesse regulamento, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base numa prática decisória anterior [51]. Improcede, pois, igualmente o argumento relativo ao carácter discriminatório do acórdão controvertido.

92. Quanto à experiência das outras autoridades nacionais em matéria de marcas. O Tribunal de Primeira Instância recordou no n.º 84 do acórdão controvertido, que o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, que se rege por regras próprias e que prossegue objectivos que lhe são específicos, com plena independência dos sistemas nacionais. Consequentemente, o IHMI só examina os sinais com base nessa regulamentação comunitária, sem que as decisões dos institutos dos Estados-Membros o vinculem, embora tenha em consideração, enquanto elementos de facto, as marcas já registadas nos países da União Europeia [52].

50 — Por exemplo, acórdãos de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI (Companyline) (C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.os 21 e 22) e as minhas conclusões nesse processo, n.os 59 e 60, e de 15 de Outubro de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM e o./Comissão (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Colect., p. I-8375, n.os 330 e 331), bem como despacho de 5 de Fevereiro de 2004, Telefon & Buch (C-326/01 P, Colect., p. I-1371, n.º 35).

51 — Acórdãos de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI (C-37/03 P, Colect., p. I- 7975, n.os 47 a 51); de 12 de Janeiro de 2006, Deutsche SiSi Werke/IHMI (C-173/04 P, Colect., p. I-551, n.º 48) e, despachos de 13 de Fevereiro de 2008, Indorata Serviços e Gestão/IHMI (C-212/07 P, não publicado na Colectânea, n.os 43 e 44) e de 12 de Fevereiro de 2009, Bild digital (C-39/08 e C-43/08, não publicado na Colectânea., n.º 13).

52 — Neste sentido, acórdãos de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Colect., p. I-1619, n.os 42 a 44) e Henkel (C-218/01, Colect., p. I-1725, n.os 61 e 62), bem como as minhas conclusões proferidas nesse processo, n.os 23 e 24. Também, o despacho Bild digital, já referido, n.os 14 a 16.

93. Por último, a recorrente invoca o facto de o Tribunal não ter apreciado as condições habituais de utilização da marca pedida. Na sua opinião, a forma como pretendia utilizar o seu sinal não provocaria qualquer confusão, uma vez que o público o teria apreendido como um ornamento, sem o associar ao emblema.

94. Contudo, como refere o n.º 77 do acórdão recorrido, a aplicação do artigo 6.º ter da Convenção de Paris, não está sujeita à condição da existência de um eventual erro do público em causa quanto à origem dos produtos designados pela marca pedida ou quanto à existência de um nexo entre o titular do sinal e o Estado cujo emblema reproduz. Para uma parte da doutrina, *a ratio* do artigo 6.º ter, alínea a), reside na necessidade de evitar que o consumidor crie uma ilação «oficial» entre o sinal e o Estado, pela simples presença do emblema nacional no sinal [53]. Mas, embora a regulamentação se baseie nesse interesse em tornar inoperante a relação com o emblema nacional, a verdade é que ele não é um requisito da sua aplicação. Consequentemente, também este argumento não pode ser acolhido.

95. Face ao exposto, depois de ter rejeitado as pretensões da recorrente no processo C-202/08 P, há que declarar improcedente o único fundamento do recurso da American Clothing e, consequentemente, rejeitar também o recurso na sua totalidade.

B — *Quanto ao recurso no processo C 208/08 P*

1. Argumentos das partes

96. No seu recurso, o IHMI pede a anulação parcial do acórdão do Tribunal de Primeira Instância por ter considerado que o artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94, conjugado com o artigo 6.º ter da Convenção de Paris, não se aplicava às marcas de serviços [54].

97. O seu pedido assenta num único fundamento, no erro de direito cometido pelo Tribunal ao interpretar de forma literal o

53 — Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, p. 99; em direito inglês: Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T. & Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14.ª ed., Ed. Sweet & Maxwell, Londres, 2005, p. 219; em direito espanhol, Marco Arcalá, L. A, «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», *in* Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (director), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2.ª ed., Ed. Thomson Aranzadi, Navarra, 2008, tomo I, p. 234.

54 — N.os 22 a 23 do acórdão recorrido.

referido artigo da Convenção de Paris, sem ter em conta o seu espírito ou a sua economia. Em suma, o instituto comunitário defende uma interpretação extensiva do artigo da Convenção, baseando-a nas seguintes considerações:

1ª) A revisão da Convenção ocorrida em 1958, em Lisboa, estendeu a obrigação dos Estados contratantes de proteger as marcas de comércio e de fábrica também aos serviços, introduzindo o artigo 6.º sexies [55], na medida em que a reforma procura equiparar as duas categorias, a dos bens e a dos serviços;

2ª) Segundo se depreende do artigo 29.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, não se pretendia uma diferença de tratamento entre as marcas de comércio e as dos serviços;

3ª) Com base numa interpretação *a contrario sensu* do artigo 16.º do TLT, o Tribunal de Primeira Instância confirmou que o referido artigo 6.º ter não se aplicava às marcas de serviços, apenas precisa o âmbito de aplicação da convenção, sem a alterar, e

4ª) O Tribunal de Justiça pronunciou-se, pelo menos implicitamente, a favor da igualdade de tratamento entre as duas categorias de marcas, dado que no processo conhecido por «Fincas Tarragona» [56], em resposta a uma questão prejudicial, o acórdão não resolveu, prévia e oficiosamente, a dúvida quanto à aplicabilidade às marcas de serviços do artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da Directiva 89/104, conjugado com o artigo 6.º bis da Convenção de Paris, que, como o referido artigo 6.º ter, apenas refere as marcas de comércio ou de fábrica.

98. Em contrapartida, a American Clothing salienta o carácter claro e incondicional desse artigo 6.º ter, que não é aplicável às marcas de serviços.

99. Na sua opinião, o referido acórdão Fincas Tarragona não examinou o artigo 6.º bis da Convenção de Paris, além do facto de o Tribunal já ter declarado anteriormente que o mesmo não abrangia as marcas de serviços [57].

55 — Reproduzido no n.º 9 destas conclusões.

56 — Acórdão de 22 de Novembro de 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Colect., p. I-10093).

57 — Refere-se aos acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 11 de Julho de 2007, Mülhens/IHMI (T-263/03, não publicado na Colectânea, n.º 54) e Mülhens (T-150/04, Colect, p. II-2353, n.º 59).

100. Alega, também, que o artigo 6.º sexies da Convenção de Paris não tem influência no artigo 6.º ter, uma vez que do Acto de Lisboa se infere que naquela conferência não vingou uma tese mais ambiciosa que pretendia equiparar as marcas de serviços às de comércio.

101. Na sua opinião, o artigo 16.º do TLT não altera o controvertido 6.º ter da Convenção de Paris, apenas o completa, estendendo o seu âmbito de aplicação aos serviços.

2. Análise do recurso

102. Embora partilhe da opinião do IHMI quando denuncia um erro de direito na interpretação do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94 conjugado com o artigo 6.º ter da Convenção de Paris, discordo do IHMI quando sustenta que o erro decorre da exegese literal deste artigo 6.º ter. Além disso, aplicá-lo extensivamente, através do recurso ao artigo 6.º sexies e ao TLT, também não merece o meu acordo, uma vez que distorce excessivamente o sentido de todos os artigos referidos.

103. O Tribunal de Primeira Instância deturpou a finalidade da Convenção de Paris e a remissão que o artigo 7.º do Regulamento sobre a marca comunitária, faz para essa Convenção. Analisar cada uma dessas normas em separado permite obter resultados úteis.

a) Quanto à correcta interpretação do artigo 6.º ter da Convenção de Paris

104. O objectivo essencial da Convenção consiste em manter o princípio do tratamento nacional, acompanhando-o de algumas regras mínimas de protecção dos objectos de propriedade industrial a que se aplica [58].

105. O princípio do tratamento nacional abrange, por um lado, a proibição de discriminação dos sinais estrangeiros, concedendo-lhes uma protecção jurídica igual à das patentes, das marcas e dos modelos a nível estatal. Por outro lado, prevê uma regra de conflito, ao abrigo da qual, nos países partes da Convenção, os pleitos de propriedade industrial devem ser julgados de acordo com a l*ex loci proteccionis*, ou seja, segundo a ordem jurídica do Estado onde se pretenda obter a tutela jurídica do invento, da marca ou do desenho, de acordo com o princípio da territorialidade subjacente à Convenção [59].

58 — Beier, F.-K., «One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future», *in International Review of Industrial Property and Copyright Law*, volume 15, n.º 1/1984, p. 11; Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, pp. 12 e 13.

59 — Beier, F.-K., *op. cit.*, pp. 9 e 10. Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, p. 30.

106. Consequentemente, as partes da Convenção de Paris obrigam-se a aplicar as suas leis em matéria de propriedade industrial de forma equivalente às marcas dos seus cidadãos e às dos nacionais dos outros Estados partes, podendo estes reclamar, no mínimo, a protecção prevista na Convenção.

107. Portanto, o Tribunal equivocou-se quando recusou parcialmente a protecção dos emblemas com base no artigo 6.º ter, uma vez que, apesar dessa disposição não incluir as marcas de serviços, também não lhe cabe ocupar-se *in extenso* do alcance da protecção absoluta dos emblemas. O artigo em questão apenas pede aos Estados partes que não registem sinais de fábrica ou de comércio iguais ou que contenham um emblema nacional. Contudo, os países partes, são livres de estender o âmbito de aplicação da norma às marcas de serviços [60]. A este respeito, o IHMI tem razão quando alega o carácter de «regime mínimo» da Convenção e não o de «lei uniforme». Em direito comunitário não faltam exemplos deste tipo de regulamentações que autorizam os Estados-Membros a ultrapassar os requisitos fixados numa directiva, recorrendo ao método conhecido por «harmonização mínima».

108. Em contrapartida, contrariamente à opinião do IHMI, o artigo 6.º sexies da Convenção de Paris não defende uma interpretação extensiva do artigo 6.º ter da mesma Convenção. O artigo 6.º sexies limita-se a convidar os Estados partes a defenderem as marcas de serviço, sem exigir o seu registo. Consequentemente, as modalidades dessa defesa dos sinais ficam a cargo de cada país, podendo, assim, equipará-las às das marcas de fábrica e de comércio ou prever um regime especial. De qualquer modo, salvo no caso de referências específicas da Convenção aos serviços, como as dos artigos 2.º e 3.º conjugados com o artigo 5.º [61], incumbe ao legislador nacional determinar o grau de equivalência das marcas que designam prestações com as que figuram em bens de consumo [62].

109. Em suma, a extensão da protecção dos emblemas nacionais face às marcas de serviços não se infere da Convenção de Paris mas, sim, da regulamentação nacional ou comunitária.

b) Quanto ao alcance do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94

110. A questão de saber se este motivo absoluto de recusa se aplica também às marcas de serviços depende, assim, do Regulamento sobre a marca comunitária e, na

60 — Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, p. 99.

61 — Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, p. 90.

62 — Bogsch, A., *op. cit.*, p. 229.

minha opinião, deve receber uma resposta afirmativa.

111. Em primeiro lugar, porque os sétimo e nono considerandos desse regulamento, bem como o seu artigo 1.º, n.º 1, atribuem a mesma relevância, em condições iguais, aos dois sinais: os que recaem sobre bens e os que designam prestações de serviços. Além disso, salvo erro ou omissão, não existe no regulamento qualquer disposição que os diferencie, em particular, quanto ao seu registo ou aos direitos do seu titular.

112. Em segundo lugar, porque o legislador europeu, no exercício da sua competência, equiparou os dois sinais no Regulamento n.º 40/94, sendo absurdo atribuir-lhe a vontade de restringir a protecção dos emblemas nacionais precisamente no que se refere aos serviços, que constituem o sector das actividades económicas de maior peso no produto interno bruto de todos os Estados-Membros.

113. Neste contexto, estou convencido de que a remissão do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), deve ser interpretada em função da recusa do registo do artigo 6.º ter da Convenção e não do seu alegado âmbito de aplicação.

114. Em terceiro lugar, não partilho da ideia absurda do Tribunal, segundo a qual, o legislador europeu quando elaborou o referido regulamento, estava consciente de que a remissão do seu artigo 7.º, n.º 1, alínea h), implicava reduzir a oponibilidade dos emblemas nacionais às marcas de comércio ou de fábrica, deixando-os desamparados face às marcas de serviços [63]. Parece-me, pelo contrário, que os Estados-Membros tinham pleno conhecimento de que a Convenção de Paris não implicava essa redução e que também não lhes limitava a competência para decidirem o grau de protecção que queriam assegurar às marcas de serviços no espaço comunitário.

115. Não é provável que, como deixa transparecer o acórdão recorrido, durante o processo de adopção do Regulamento n.º 40/94, de carácter tão inovador e cuja aprovação necessitou de unanimidade de acordo com o previsto no artigo 235.º do Tratado CEE (actual artigo 380.º CE), nenhum Estado-Membro tivesse reparado na diminuição da protecção dos símbolos nacionais a que, segundo esse acórdão, conduzia a referida remissão do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), por maioria de razão tendo em conta a sensibilidade dos Governos relativamente a esses emblemas.

116. Consequentemente, há que julgar procedente o único fundamento de recurso invocado pelo IHMI no processo C-208/08 P,

63 — N.º 32 do acórdão recorrido.

relativo a um erro de direito na aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94, conjugado com o artigo 6.º ter da Convenção de Paris, e anular o acórdão objecto do recurso do instituto comunitário.

VII — Despesas

117. O desfecho que sugiro obriga a impor à American Clothing o pagamento das despesas originadas no processo, em conformidade com o artigo 87.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.

118. Tendo sido vencida também nos processos C-202/08 P e C-208/08 P, a referida empresa deve suportar as despesas dos dois recursos, nos termos do artigo 122.º, primeiro parágrafo, conjugado com o artigo 69.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça.

VIII — Conclusão

119. Atendendo às reflexões precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que:

1) Negue provimento ao recurso interposto pela American Clothing Associates SA no processo C-202/08 P do acórdão proferido em 28 de Fevereiro de 2008 pela Quinta Secção do Tribunal de Primeira Instância, no processo T-215/06.

2) Dê provimento ao único fundamento do recurso interposto pelo Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) no processo

C-208/08 P do acórdão proferido em 28 de Fevereiro de 2008 pela Quinta Secção do Tribunal de Primeira Instância, no processo T-215/06, e anule o referido acórdão na parte em que declarou que o artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária conjugado com o artigo 6.º ter da Convenção de Paris, não se aplicava às marcas de serviços.

3) Condenar a American Clothing Associates SA na totalidade das despesas nas duas instâncias e, em especial, nas efectuadas nos dois recursos.