CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL
ELEANOR SHARPSTON
apresentadas em 30 de Março de 2006 [1]

1. O presente processo resulta de um pedido apresentado pela Bovemij Verzekeringen NV (a seguir «Bovemij») no Instituto de Marcas do Benelux relativo ao registo do sinal EUROPOLIS como marca nominativa para determinadas categorias de serviços. Trata em especial das condições nas quais uma marca poderá adquirir um carácter distintivo através do uso, na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da directiva das marcas [2].

Direito comunitário relevante

2. O artigo 1.º da directiva das marcas define o âmbito da directiva como sendo o de aplicação a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham sido a) objecto de registo ou de pedido de registo num Estado-Membro, ou b) objecto de registo ou de pedido de registo no Instituto de Marcas do Benelux, ou c) objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro.

3. O artigo 3.º, n.º 1, estabelece que:

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

[...]

b) [à]s marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) [à]s marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o

1 — Língua original: inglês.

2 — Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

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

[...]»

4. O primeiro período do artigo 3.º, n.º 3, estabelece que:

«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.»

5. Por facilidade, referir-me-ei à condição contida no artigo 3.º, n.º 3, como sendo a de a marca necessitar de adquirir «carácter distintivo através do uso».

6. O Regulamento n.º 40/94 [3] rege a marca comunitária.

7. As alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 7.º do regulamento da marca comunitária são formuladas em termos idênticos aos das alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 3.º da directiva das marcas.

8. O artigo 7.º, n.º 2, estabelece que o artigo 7.º, n.º 1, é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade. Não há disposição correspondente no artigo 3.º da directiva das marcas.

9. O artigo 7.º, n.º 3, reflectindo o artigo 3.º, n.º 3, da directiva, estabelece que o registo não será recusado com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, se, na sequência da utilização da marca, esta estiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.

3 — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1, a seguir «regulamento da marca comunitária»).

Legislação do Benelux relevante

10. Ao abrigo da Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas (a seguir «LUB»), os pedidos de marcas no Benelux devem ser formulados no Instituto de Marcas do Benelux (a seguir «IMB»). Caso um pedido seja aceite, abrangerá todo o território Benelux.

11. O artigo 6.º bis, n.º 1, alínea a), da LUB [4] estabelece que o registo deverá ser recusado se o sinal, tal como foi apresentado, não constituir uma marca no sentido do artigo 1.º, «em especial devido à falta de qualquer carácter distintivo como se estabelece no artigo 6.º quinquies B, 2, da Convenção de Paris».

12. Esse artigo da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial estabelece, na parte que é relevante, que:

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

[...]

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

13. No momento relevante, o artigo 3.º, n.º 3, da directiva das marcas não havia sido transposto para a LUB, apesar de o conceito de aquisição de carácter distintivo através do uso ter sido aparentemente aplicado na avaliação de marcas do Benelux [5].

4 — De acordo com a decisão de reenvio, a redacção das alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 3.º da directiva das marcas foi incluída na versão do artigo 6.º bis, n.º 1, da LUB que entrou em vigor em 2004 após a alteração pelo Protocolo que altera a Lei Uniforme sobre as Marcas de 11 de Dezembro de 2001 (a seguir «protocolo de 2001»). O órgão jurisdicional de reenvio assume, porém, que não existe diferença material entre essa versão e a sua predecessora.

5 — Subsequentemente, o protocolo de 2001 acrescentou à LUB um novo artigo 14.º ter que estabelece que: «Os tribunais podem decidir que uma marca registada adquiriu um carácter distintivo através do seu uso». O artigo 14.º ter entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2004.

14. Tornou-se manifesto no decorrer da instância que o artigo 13.º C, n.º 1, da LUB (apesar de não ser mencionado na decisão de reenvio) é também pertinente. Estabelece que:

«O direito exclusivo a uma marca expressa numa das línguas nacionais ou regionais do território Benelux [estende-se] às traduções nas demais línguas» [6].

Processo principal e questões prejudiciais

15. Em Maio de 1997, a Bovemij requereu o registo do sinal EUROPOLIS como marca nominativa para as seguintes categorias de serviços: seguros, negócios financeiros, negócios monetários, negócios imobiliários, serviços de transporte, embalagem e entreposto de mercadorias e organização de viagens.

16. Em Outubro de 1997, o IMB informou a Bovemij que recusava provisoriamente o registo uma vez que o sinal EUROPOLIS não tinha, em si, carácter distintivo.

17. Em Abril de 1998, a Bovemij apresentou uma reclamação contra essa recusa provisória com o fundamento de que o sinal era utilizado como marca no comércio desde 1988 pela Europolis BV, uma empresa subsidiária da Bovemij.

18. Em Maio de 1998, o IMB declarou que não encontrava motivos para alterar a sua recusa provisória à luz da reclamação da Bovemij e informou-a da sua decisão de «recusa definitiva» do registo do sinal.

19. A Bovemij recorreu para o Gerechtshof te 's-Gravenhage (Tribunal de Recurso Regional da Haia) (Países Baixos), para que o IMB fosse condenado a registar o sinal com base, primeiramente, no facto de EUROPOLIS ter carácter distintivo intrínseco e, em alternativa, por ter sido aceite como marca antes da data do pedido.

20. O Gerechtshof considera que o sinal EUROPOLIS consiste exclusivamente em sinais e indicações que podem ser utilizados no comércio para designar características dos serviços e que não dispõe de carácter distintivo intrínseco.

6 — V. acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland («Postkantoor») (C-363/99, Colect., p. I-1619, n.º 13), onde esta disposição é inteiramente reproduzida.

21. Em relação ao carácter distintivo adquirido, o Gerechtshof observa que as partes discordam quanto às condições ao abrigo das quais o sinal pode adquirir carácter distintivo através do uso. O IMB alega que é necessário que, através do uso, o sinal seja considerado uma marca pelo público relevante em todo o território Benelux e, portanto, em cada um dos três países do Benelux. A Bovemij argumenta que, desde que as outras condições sejam satisfeitas, é suficiente que um sinal seja considerado uma marca pelo público relevante numa parte substancial do território Benelux e, no presente caso, apenas nos Países Baixos.

22. O Gerechtshof submeteu então ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais [7]:

«1) Deve o artigo 3.º, n.º 3, da directiva ser interpretado no sentido de que, para a aquisição de carácter distintivo (no caso vertente por uma marca Benelux) pelo uso, na acepção desse número, é necessário que, antes da data do depósito, o sinal seja percebido como uma marca pelo público-alvo na totalidade do território Benelux, portanto na Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos?

Em caso de resposta negativa à primeira questão:

2) A condição do registo estabelecida no artigo 3.º, n.º 3, da directiva é satisfeita, na acepção desse número, se o sinal, como consequência do uso, for percebido como marca pelo público-alvo numa parte considerável do território Benelux? Esta parte considerável pode também ser constituída apenas, por exemplo, pelos Países Baixos?

3) a) Na apreciação da questão da aquisição de carácter distintivo pelo uso, na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da directiva, de um sinal — composto por uma ou mais palavras de uma língua oficial de um Estado-Membro (ou, como neste caso, do Benelux) — deverão ter-se em conta as áreas linguísticas no interior desse território?

b) Para o registo como marca, no caso de se verificarem as restantes condições do registo, é necessário e suficiente que o sinal seja percebido

7 — Na própria decisão de reenvio, a questão identificada como «primeira questão» é uma questão autónoma submetida pelo tribunal nacional ao Tribunal de Justiça do Benelux. Alterei, deste modo, a identificação das segunda a quarta questões da decisão de reenvio para primeira a terceira questões, e passarei a referi-las assim na parte restante das presentes conclusões.

como marca pelo público-alvo numa parte considerável da área linguística do Estado-Membro (ou, no caso vertente, do território Benelux) onde essa língua é oficialmente falada?»

23. Foram apresentadas observações escritas pela Bovemij, pelo IMB, pela Comissão e pelos Países Baixos. As partes e a Comissão estiveram representadas na audiência. O Reino Unido apenas na audiência apresentou alegações.

Apreciação

24. As questões referidas enquadram-se em dois grupos. Em primeiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se, ao apreciar se um sinal adquiriu carácter distintivo através do uso na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da directiva das marcas, deve ser tida em consideração a percepção do público-alvo em todo o território Benelux (primeira questão), ou apenas numa parte substancial do território Benelux (segunda questão). Essas questões são enquadradas em termos de marcas em geral. Em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio levantou dois problemas relativos especificamente às marcas nominativas [8]. As perguntas daí resultantes questionam a relevância das comunidades linguísticas na apreciação do carácter distintivo através do uso ao abrigo do artigo 3.º, n.º 3. Dada a matéria do processo perante o órgão jurisdicional de reenvio, considero útil responder a todas as questões por referência às marcas nominativas.

Observações preliminares

25. É vantajoso começar por examinar três problemas. Primeiro, como é que as marcas nominativas se enquadram no regime da directiva, e como é que foram consideradas pelo Tribunal de Justiça. Segundo, com que base determinou o Tribunal se uma marca (e mais particularmente uma marca nominativa) é «desprovida [...] de carácter distintivo» [artigo 3.º, n.º 1, alínea b)] e/ou se é descritiva [artigo 3.º, n.º 1, alínea c)]. Terceiro, como é que o Tribunal abordou a apreciação do «carácter distintivo através do uso» para os efeitos do artigo 3.º, n.º 3. Feito este enquadramento, as questões específicas referidas poderão então ser analisadas de forma relativamente sucinta.

8 — Na terceira questão submetida.

Marcas nominativas

26. O artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da directiva das marcas proíbe o registo de «marcas desprovidas de carácter distintivo».

27. O artigo 3.°, n.° 1, alínea c), proíbe o registo das «marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica [...] ou outras características dos mesmos».

28. No contexto da directiva das marcas, as palavras podem ser utilizadas de duas formas. Primeiro, uma palavra ou uma combinação de palavras pode servir para designar alguma(s) característica(s) de um produto. As palavras utilizadas para esse efeito não são susceptíveis de registo por via do disposto no artigo 3.°, n.° 1, alínea c). São, do mesmo modo, necessariamente desprovidas de carácter distintivo no que respeita a esse produto, na acepção do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), tal como o Tribunal já decidiu [9]. Segundo, uma palavra ou combinação de palavras pode *identificar* um produto (ainda que o possa incidentalmente descrever em tal processo). Tal marca nominativa é susceptível de registo como marca uma vez que não é abrangida pelo artigo 3.°, n.° 1, alínea b), ou pelo artigo 3.°, n.° 1, alínea c).

29. O artigo 3.°, n.° 1, alínea c), de acordo com a jurisprudência, prossegue um interesse público específico, nomeadamente o de que todos os sinais ou indicações que sirvam para designar características dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos [10]. O interesse público na proibição do registo e protecção como marca de uma combinação de palavras descritiva é claro. Tal registo impede outras empresas (e assim potenciais concorrentes) de utilizar termos óbvios para descrever os seus produtos aos consumidores [11], colocando-os desse modo em desvantagem concorrencial. Tal situação iria contrariar directamente o objectivo da

9 — V., por exemplo, acórdão Postkantoor, já referido na nota 6, n.° 86, e acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Colect., p. I-1699, n.° 19).

10 — Acórdão Campina Melkunie, já referido na nota 9, n.° 35. V., também, acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.° 25), e de 6 de Maio de 2003, Libertel (C-104/01, Colect., p. I-3793, n.° 52).

11 — V. acórdão de 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C-53/01, C-54/01 e C-55/01, Colect., p. I-3161, n.os 73 e 74), e acórdão Campina Melkunie, já referido na nota 9, n.° 36.

directiva das marcas, que implementa uma harmonização parcial de forma a remover «disparidades susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum» [12].

Análise nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), e/ou do artigo 3.º, n.º 1, alínea c)

30. Ao apreciar, nos termos dos artigos 3.º, n.º 1, alínea b), e 3.º, n.º 1, alínea c), se (respectivamente) uma marca não tem carácter distintivo ou se é descritiva dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo [13], o que é determinante é a percepção dessa marca pela «categoria relevante de pessoas». A referida categoria relevante tem sido definida como o conjunto de pessoas no comércio e os consumidores médios dos produtos e serviços em questão que estejam normalmente informados e razoavelmente atentos [14].

31. O Tribunal tem reconhecido que, devido a diferenças linguísticas, culturais, sociais e económicas entre os Estados-Membros, uma marca que não tenha carácter distintivo ou que seja descritiva dos produtos ou serviços em questão num Estado-Membro pode não o ser noutro Estado-Membro [15], e pode assim ser legitimamente registada nesse segundo Estado-Membro. Aliás, o Tribunal defendeu recentemente que os artigos 3.º, n.º 1, alínea b), e 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva das marcas não proíbem o registo num Estado-Membro de um sinal que consista numa palavra ou palavras da língua de outro Estado-Membro no qual esse sinal não tenha carácter distintivo, excepto quando a categoria relevante de pessoas no Estado-Membro em que é pedido o registo

12 — Primeiro considerando.

13 — Dado o interesse público na proibição do registo de palavras ou combinações de palavras descritivas, talvez não surpreenda o facto de o Tribunal de Justiça não estabelecer, em geral, uma particular distinção entre o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), e o artigo 3.º, n.º 1, alínea c). Assim, no acórdão Postkantoor, a apreciação do carácter distintivo foi levada a cabo nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (v., por exemplo, n.ºs 29 a 35), enquanto a discussão do interesse público foi enquadrada nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c) (v. n.ºs 53 a 58). No contexto das disposições equivalentes do regulamento da marca comunitária, a posição é definida menos nitidamente. V. conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo IHMI/Wrigley (C-191/01 P, Colect., p. I-12447, n.ºs 51 a 53, e jurisprudência aí referida).

14 — V. acórdãos Windsurfing Chiemsee, já referido na nota 10, n.º 29, e Postkantoor, já referido na nota 6, n.º 75.

15 — Acórdão de 9 de Março de 2006, Matratzen Concord (C-421/04, Colect., p. I-2303, n.º 25), no qual o Tribunal referiu, por analogia, o acórdão de 26 de Novembro de 1996, Graffione (C-313/94, Colect., p. I-6039, n.º 22). O processo Graffione tratou da apreciação do carácter enganador de uma marca para os efeitos do artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da directiva. Nesse contexto, o efeito das diferenças linguísticas, culturais e sociais entre Estados-Membros é examinado nas conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo Graffione, n.º 10, e nas conclusões do advogado-geral C. Gulmann no processo Clinique (C-315/92, Colect., p. I-317, n.º 18).

seja capaz de identificar o significado da palavra ou palavras [16].

32. Em outros termos, as palavras que transmitem significado através da sua capacidade de descrever produtos ou serviços não podem ser registadas como marcas, mas quando deixem de transmitir significado devido a diferenças linguísticas, não podem desempenhar uma função descritiva. Não existe, assim, obstáculo ao seu registo que resulte do artigo 3.°, n.° 1.

33. Assim, a capacidade linguística da categoria relevante de pessoas para identificar o significado de um sinal que consista numa palavra ou palavras deve ser tida em consideração ao proceder à apreciação nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), e/ou do artigo 3.°, n.° 1, alínea c).

Artigo 3.°, n.° 3

34. Para determinar se uma marca adquiriu carácter distintivo através do uso, para os efeitos do artigo 3.°, n.° 3, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que demonstrem que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto de bens (ou serviços) das outras empresas [17].

35. No acórdão Windsurfing Chiemsee, o Tribunal sugeriu que os seguintes factores podem ser tidos em consideração na apreciação do carácter distintivo de uma marca nos termos do artigo 3.°, n.° 3: a quota de mercado detida pela marca; a intensidade, a área geográfica e a duração do uso da marca; a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover; a proporção da categoria relevante de pessoas que identificam os produtos (ou serviços) como provenientes de uma empresa determinada graças à marca e as declarações das câmaras de comércio e indústria ou de outras associações profissionais [18]. Esses factores relacionam-se com a) o uso que é feito da marca e b) a questão de esse uso permitir aos comerciantes e público-alvo a identificação

16 — Acórdão Matratzen Concord, já referido na nota 15, n.° 26. V., também, as conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs nesse processo, n.os 46, 47 e 50.

17 — V. acórdãos Windsurfing Chiemsee, n.° 49, e Libertel, n.° 67, ambos referidos na nota 10. Os n.os 62 a 67 do acórdão Libertel contêm uma análise ponderada e útil da função da marca, da definição do público-alvo e da sua percepção da marca, e de como a familiarização através do uso conduz à capacidade distintiva adquirida.

18 — Acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido na nota 10, n.° 51.

de produtos ou serviços como tendo origem numa determinada empresa.

36. Ao efectuar essa apreciação global de saber se uma marca adquiriu carácter distintivo através do uso, deve considerar-se se o público-alvo, ou pelo menos uma fracção significativa deste, identifica graças à marca os produtos (ou serviços) como provenientes de uma empresa determinada [19]. Deve ter-se em consideração a presumível percepção do consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento [20].

37. Estes requisitos para a aplicação do artigo 3.°, n.° 3, reflectem o que o Tribunal afirmou relativamente à apreciação nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), e/ou do artigo 3.°, n.° 1, alínea c). O que é lógico. Se uma marca é em primeira análise insusceptível de registo porque a categoria relevante de pessoas, detendo níveis razoáveis de informação e capacidades razoáveis de observação, tenderia a considerá-la inerentemente desprovida de carácter distintivo e/ou descritiva, deve questionar-se se essa percepção, na mesma categoria de pessoas, terá sido excluída por a marca ter adquirido carácter distintivo através do uso [21].

38. Serão as capacidades linguísticas da categoria relevante de pessoas (que, ao contrário dos factores indicados no acórdão Windsurfing Chiemsee, não se relacionam com a efectiva utilização de uma marca nominativa ou com a sua identificação com o produto) significativas na apreciação da aquisição de carácter distintivo através do uso? Tal dependerá de as palavras utilizadas serem, ou não, entendidas como descritivas, logo à partida. Quando a categoria relevante não interprete um significado nas palavras, o registo não será proibido pelo artigo 3.°, n.° 1. Não haverá, assim, necessidade de considerar se o carácter distintivo foi adquirido para os efeitos do artigo 3.°, n.° 3. Quando o facto de as palavras transmitirem normalmente um significado descritivo para a categoria relevante de pessoas represente um obstáculo ao registo, será então relevante avaliar se, para

19 — Acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido na nota 10, n.° 52. Daí em diante, esse teste passou a ser aplicado de forma consistente. V., por exemplo, acórdão de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475, n.os 61 e segs.). Interpreto «significativa» não no sentido de necessariamente a maioria da categoria relevante, mas pelo menos uma parte considerável desta.

20 — Acórdão Philips, já referido na nota 19, n.° 63.

21 — A este respeito, pode estabelecer-se legitimamente um paralelo entre a estrutura do artigo 3.°, n.° 1, e do artigo 3.°, n.° 3, da directiva das marcas, por um lado, e entre a estrutura do artigo 7.°, n.° 1, e do artigo 7.°, n.° 3, do regulamento da marca comunitária, por outro. Uma vez que a estrutura lógica é a mesma, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Março de 2000, Ford Motor/IHMI (OPTIONS) (T-91/99, Colect., p. II-1925, n.° 27), pode, manifestamente, ser também aplicado aqui. Porém, tal não significa, na minha perspectiva, que o argumento territorial do regulamento da marca comunitária, tal como explicou o Tribunal de Primeira Instância no acórdão Ford, deva, do mesmo modo, ser transposto para o contexto da directiva das marcas (v. n.° 44, *infra*).

essas pessoas, a marca nominativa adquiriu ainda assim carácter distintivo através do uso e, deste modo, se torna susceptível de registo ao abrigo do artigo 3.º, n.º 3.

39. Esta abordagem parece-me decorrer da estrutura do artigo 3.º O artigo 3.º, n.º 3, limita os motivos de recusa do registo indicados no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b), c) e d). Apenas necessita de ser aplicado nos casos em que a falta de carácter distintivo foi demonstrada nos termos do artigo 3.º, n.º 1. Faz assim sentido aplicá-lo, quando o seja, nos mesmos parâmetros que aqueles utilizados para identificar a original falta de carácter distintivo.

40. Nestas circunstâncias, passarei às questões específicas submetidas pelo tribunal nacional.

Primeira e segunda questões: âmbito territorial de apreciação

41. Estas duas questões perguntam se é adequado fazer referência à categoria relevante de pessoas em parte do território Benelux, ou em todo esse território.

42. O Tribunal já decidiu no acórdão General Motors [22] que, ao aplicar o artigo 5.º, n.º 2, da directiva das marcas [23], o território Benelux deve ser equiparado ao território de um Estado-Membro. Chegou à conclusão que, para os efeitos do artigo 5.º, n.º 2, basta que o prestígio da marca do Benelux exista numa parte substancial do território Benelux, que pode corresponder a uma parte de um dos seus países [24].

43. O que foi dito a respeito do âmbito da directiva no contexto do artigo 5.º, n.º 2, pode ser igualmente sustentado para o artigo 3.º da mesma. Não faria sentido afirmar que basta uma marca ter prestígio numa parte substancial do território Bene-

22 — Acórdão de 14 de Setembro de 1999 (C-375/97, Colect., p. I-5421, n.º 29).

23 — O artigo 5.º, n.º 2, estabelece que: «Qualquer Estado-Membro poderá [...] estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique».

24 — *Ibidem*.

lux, que pode corresponder a uma parte de um dos seus países, para que o titular da marca possa invocar o artigo 5.º, n.º 2, e ainda assim manter que uma marca deve adquirir carácter distintivo através do uso na totalidade do território Benelux para que possa ser registada.

44. A posição do IMB, nomeadamente, de que o sinal deve ser considerado uma marca em todo o território Benelux antes de poder ser registado — é baseada no acórdão Ford [25]. Este acórdão tratou de apreciar se uma marca tinha adquirido carácter distintivo suficiente através do uso para ser registada como marca comunitária nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do regulamento da marca comunitária. Parece-me que o raciocínio aplicado no acórdão Ford para a apreciação territorial não é adequado para determinar se foi adquirido carácter distintivo através do uso por uma marca nacional nos termos da directiva das marcas.

45. A marca comunitária e as marcas nacionais são conceptualmente diferentes. Ao considerar conferir-se a uma marca reconhecimento de nível comunitário nos termos estabelecidos pelo regulamento da marca comunitária, é razoável exigir que o titular da marca demonstre o carácter distintivo adquirido através do uso numa maior área geográfica. A marca comunitária tem um carácter unitário em toda a Comunidade [26]. O registo nacional de uma marca apenas lhe confere esse carácter no Estado-Membro em causa [27]. É significativo que o artigo 7.º, n.º 2, do regulamento da marca comunitária estabeleça que o artigo 7.º, n.º 1, deve ser aplicado mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade. Não existe, porém, disposição correspondente no artigo 3.º da directiva das marcas. Uma vez que a marca comunitária é uma marca unitária que, se registada, terá eficácia em todo o território comunitário, é adequado impor a condição contida no artigo 7.º, n.º 2. Tal marca não deve ser registada caso existam, em qualquer parte da Comunidade, motivos de recusa. As mesmas considerações não são aplicáveis ao registo de marcas nacionais harmonizadas nos termos da directiva das marcas.

46. Além disso, as duas medidas visam situações diferentes. Apesar de ambas terem em vista favorecer o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno [28], a directiva das marcas fá-lo de forma mais limitada, implementando uma harmonização

25 — Já referido na nota 21.

26 — V. o artigo 1.º, n.º 2, do regulamento da marca comunitária.

27 — Ou, no caso de uma marca do Benelux, em toda a Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos.

28 — V., respectivamente, o primeiro considerando de cada medida.

parcial do regime da marca nacional. Em contrapartida, o regulamento da marca comunitária cria um novo tipo de direito de propriedade intelectual, nomeadamente, uma marca comunitária.

47. Finalmente, o Tribunal decidiu sobre a interpretação do artigo 5.°, n.° 2, da directiva das marcas, no acórdão General Motors, com o conhecimento de que, no âmbito do sistema do Benelux de registo de marcas, o registo a nível nacional (ou sub-Benelux) não é possível [29]. Fez já assim implicitamente a distinção que estabeleci aqui entre as duas medidas.

48. Nestes termos, concluo que não é necessário, para os efeitos de apreciação da aquisição de carácter distintivo através do uso de uma marca nominativa nos termos do artigo 3.°, n.° 3, da directiva das marcas, ter em consideração a totalidade do território Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo) se, por motivos linguísticos, a categoria relevante de pessoas, como previamente definida para os efeitos do artigo 3.°, n.° 1, for apenas encontrada em partes de tal território.

Terceira questão, alíneas a) e b): comunidades linguísticas e proporções relevantes

49. Concordo com as alegações do IMB e dos Países Baixos ao considerarem que as comunidades linguísticas num Estado-Membro ou no território Benelux devem ser tidas em consideração na apreciação do carácter distintivo adquirido através do uso de um sinal que consista numa palavra ou palavras.

50. Pelos motivos que já expliquei, a categoria relevante de pessoas para os efeitos do artigo 3.°, n.° 3, deve ser aquela que constitui a base para a recusa do registo nos termos do artigo 3.°, n.° 1. No presente caso, essa é a categoria de pessoas (de língua neerlandesa) para as quais o órgão jurisdicional de reenvio considerou que EUROPOLIS não tem carácter distintivo. O carácter distintivo adquirido pressupõe a inicial falta de carácter distintivo. Numa situação como a aqui em apreço, presume-se que essa falta inicial de carácter distintivo é limitada a uma comunidade linguística em particular. É, assim, apenas no âmbito dessa comunidade linguística que

29 — Assim, o facto de, em certo sentido, a marca do Benelux ser também uma marca «unitária» para os efeitos do território Benelux, não impediu o Tribunal de concluir que o prestígio numa fracção do território Benelux, ainda que numa parte de um dos seus países, é suficiente para os efeitos do artigo 5.°, n.° 2.

o carácter distintivo deve ser adquirido para os efeitos de registo [30].

51. A questão remanescente é qual a proporção da categoria relevante de pessoas que deve considerar a marca como identificando os produtos ou serviços em causa provenientes de uma determinada empresa (de forma que se possa dizer que adquiriu carácter distintivo através do uso para os efeitos do artigo 3.º, n.º 3)?

52. Parece-me que inerente à análise da questão de saber se uma marca nominativa proposta é «desprovida de carácter distintivo» [artigo 3.º, n.º 1, alínea b)] e/ou descritiva [artigo 3.º, n.º 1, alínea c)] está a ideia de que uma significativa proporção da categoria relevante de pessoas deve identificá-la dessa forma. Numa categoria razoavelmente extensa, é estatisticamente provável encontrar alguns dados que se afastem da norma [31]. Quando se chega à conclusão do que é «normal» nessa categoria, o que interessa é a história contada pelos dados considerados como um todo. Dado que o efeito de permitir o registo de uma marca nominativa é o de privar outras empresas da possibilidade de utilizar essas palavras de forma descritiva, o que pode ter um efeito negativo na concorrência no mercado, é importante impedir que uma marca nominativa seja registada nos termos do artigo 3.º, n.º 3, a não ser que uma proporção significativa da categoria relevante de pessoas a perceba efectivamente como identificando, de forma distintiva, a origem dos produtos ou serviços aos quais se aplica.

53. Assim, caso se possa esperar razoavelmente que uma proporção significativa de pessoas compreenda o significado da marca cujo registo é pedido [de forma que, à partida, não tenha carácter distintivo para os efeitos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), e/ou seja descritiva no sentido do artigo 3.º, n.º 1, alínea c)], a questão relevante será a de saber se uma proporção significativa dessas mesmas pessoas que identificam na marca um sentido a percebem como identificando os produtos ou serviços em causa provenientes de uma determinada empresa (de forma que se possa dizer que adquiriu carácter distintivo através do uso para os efeitos do artigo 3.º, n.º 3). Em contrapartida, o registo não deverá ser conferido ao abrigo do

30 — A este propósito, lembro que no acórdão Libertel, já referido na nota 10, o Tribunal enfatizou, no n.º 76, que a autoridade competente «não pode proceder a uma análise *in abstracto*, devendo essa análise ser necessariamente efectuada *in concreto*. Esta análise deve ter em conta todas as circunstâncias relevantes do caso em exame [...]». Quando, como no presente caso, a situação *in concreto* implica necessariamente uma apreciação que tem em consideração as diferenças linguísticas, o aspecto linguístico deve ser mantido de forma consistente em toda a análise.

31 — Aqui, existem dois valores de dados possíveis: distintivo ou não distintivo.

artigo 3.°, n.° 3, quando um sinal se tornou distintivo apenas para uma pequena, por oposição a significativa, proporção da categoria relevante de pessoas no território Benelux.

54. Existem desvantagens óbvias na abordagem inversa — isto é, permitir o registo desde que se mostre que apenas uma pequena proporção da categoria relevante de pessoas em todo o território considera que o sinal se tornou distintivo. Em primeiro lugar, tal levaria a uma situação em que a marca continuaria a ser descritiva dos produtos ou serviços para o restante da categoria relevante [32] e, mesmo assim, não poderia ser usada por outras empresas por ter sido registada ao abrigo do artigo 3.°, n.° 3. Tal situação iria prejudicar o interesse público visado pelo artigo 3.°, n.° 1, alínea c), de que todos os sinais ou indicações que possam servir para designar características dos produtos ou serviços para os quais se pede o registo possam ser livremente utilizados por todos [33].

55. Em segundo lugar, iria implicar que o artigo 3.°, n.° 3, pudesse ser aplicado independentemente do artigo 3.°, n.° 1. Isso iria não só contra a redacção do artigo 3.°, n.° 3, que indica que o artigo 3.°, n.° 3, limita o artigo 3.°, n.° 1, mas poderia também criar o paradoxo de ambas as previsões — que têm efeitos opostos — poderem ser preenchidas simultaneamente no mesmo território. Tal situação iria tornar incoerente qualquer tentativa de apreciar a susceptibilidade de registo de uma marca que pudesse ser considerada simultaneamente descritiva e distintiva no mesmo território.

56. Lembro também que, segundo o artigo 13.° C, n.° 1, da LUB, o direito exclusivo a uma marca expressa numa das línguas nacionais ou regionais do território Benelux se estende automaticamente à sua tradução em outra dessas línguas. Apesar de este não ser um aspecto suscitado na decisão de reenvio, parece-me que a existência de tal disposição também milita contra a permissão do registo de uma marca nominativa com base no carácter distintivo adquirido através do uso quando este é apenas reconhecido por uma pequena proporção da categoria relevante de pessoas em parte do território. Tal disposição aumenta o efeito restritivo do registo da marca. Salienta assim a importância de *não* ultrapassar o interesse público visado pelo artigo 3.°, n.° 1, alínea b), e pelo artigo 3.°, n.° 1, alínea c), salvo quando a

32 — Por hipótese, uma proporção maior.

33 — V. n.° 29, *supra*, e jurisprudência aí referida.

aquisição do carácter distintivo através do uso tenha sido solidamente estabelecida [34].

57. Pelas razões expostas, rejeito o argumento avançado pela Bovemij e pelos Países Baixos, ao aplicar os argumentos do acórdão General Motors por analogia, de que será suficiente que o sinal seja considerado uma marca pelo sector relevante do público numa parte substancial da comunidade linguística relevante no (Estado-Membro ou) território Benelux no qual a língua em questão é uma língua oficial. Não é difícil imaginar circunstâncias em que um sinal ou indicação se possa ter tornado distintivo através do uso em apenas uma parte substancial de uma subparte específica de uma comunidade linguística no Benelux [35]. Tal subparte, parece-me, poderá englobar apenas uma pequena proporção da categoria relevante de pessoas [36]. Pelos motivos que apresentei, essa é uma base insuficiente para se estabelecer o carácter distintivo adquirido através do uso. De preferência, deve-se considerar que pelo menos uma proporção significativa da categoria relevante de pessoas deve identificar os produtos ou serviços em questão como provenientes de uma empresa determinada. Tal categoria relevante de pessoas deve corresponder à comunidade linguística no Estado-Membro (ou, aqui, no território Benelux) como um todo.

58. Concordo nestes termos com a Comissão quando afirma que, quando o registo de uma marca nominativa seja recusado por ser desprovida de qualquer carácter distintivo [artigo 3.º, n.º 1, alínea b)] e/ou por ser descritiva [artigo 3.º, n.º 1, alínea c)] numa língua em particular, tal marca só poderá ser registada ao abrigo do artigo 3.º, n.º 3, quando se possa demonstrar que a marca adquiriu carácter distintivo através do uso em toda a comunidade linguística relevante.

59. Ao afirmá-lo, devo esclarecer que não aceito a sugestão da Comissão de que se deva transpor, para o contexto da directiva das marcas, a análise dos artigos 7.º, n.º 1, a 7.º, n.º 3, do regulamento da marca comunitária estabelecida pelo Tribunal de Primeira Instância no acórdão Ford [37]. Como já indiquei anteriormente, considero que existem diferenças significativas entre as duas medidas que tornam essa transposição inadequada.

34 — Este aspecto não foi convenientemente desenvolvido no presente processo. Parece-me que, se a tradução (de Europolis, por exemplo, para francês, como Europolice) não existisse antes do pedido de registo ser efectuado, o termo traduzido não poderia (por definição) ter adquirido carácter distintivo através do uso para os efeitos do artigo 3.º, n.º 3. Uma vez que a tradução tenderá a reflectir o carácter distintivo adquirido do original, é, porém, consequentemente, menos provável que venha a ser abrangida pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea b), e/ou artigo 3.º, n.º 1, alínea c).

35 — Por exemplo, a Flandres.

36 — Enquanto a comunidade linguística relevante seria constituída por todas as pessoas de língua neerlandesa no território Benelux, não apenas na Flandres mas também (pelo menos) nos Países Baixos e na região bilingue de Bruxelas.

37 — V. n.ºs 25 a 27 do acórdão, já referido na nota 21, *supra*.

Conclusão

60. Pelos motivos acima expostos, considero que o Tribunal de Justiça deve responder da seguinte forma às questões submetidas pelo Gerechtshof:

Primeira e segunda questões

Não é necessário, para efeitos de apreciação da aquisição de carácter distintivo de uma marca nominativa através do uso nos termos do artigo 3.°, n.° 3, da directiva das marcas, ter em consideração a totalidade do território Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo) se, por motivos linguísticos, a categoria relevante de pessoas, como foi previamente definida para os efeitos do artigo 3.°, n.° 1, for apenas encontrada em partes de tal território.

Terceira questão

As comunidades linguísticas num Estado-Membro ou no território Benelux devem ser tidas em consideração na apreciação do carácter distintivo adquirido através do uso de um sinal que consista numa ou mais palavras.

Quando o registo de uma marca nominativa seja recusado por ser desprovida de qualquer carácter distintivo [artigo 3.°, n.° 1, alínea b)] e/ou por consistir inteiramente numa palavra ou palavras descritivas numa língua em particular [artigo 3.°, n.° 1, alínea c)], tal marca só poderá ser registada ao abrigo do artigo 3.°, n.° 3, quando se possa demonstrar que a marca adquiriu carácter distintivo através do uso em toda a comunidade linguística relevante (nomeadamente, do Estado-Membro, ou do território Benelux considerado como um todo).