

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção)

12 de Fevereiro de 2004*

No processo C-363/99,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.º CE, pelo Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Baixos), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Koninklijke KPN Nederland NV

e

Benelux-Merkenbureau,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 2.º e 3.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1),

* Língua do processo: neerlandês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

composto por: V. Skouris, exercendo funções de presidente da Sexta Secção, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen e F. Macken (relatora), juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretário: H. von Holstein, secretário adjunto,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da Koninklijke KPN Nederland NV, por K. Limperg e T. Cohen Jehoram, advocaten,

- em representação do Benelux-Merkenbureau, por J. H. Spoor e L. De Gryse, advocaten,

- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks e H. M. H. Speyart, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Koninklijke KPN Nederland NV, do Benelux-Merkenbureau e da Comissão na audiência de 15 de Novembro de 2001,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 31 de Janeiro de 2002,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por acórdão de 3 de Junho de 1999, entrado no Tribunal de Justiça em 1 de Outubro seguinte, o Gerechtshof te 's-Gravenhage apresentou, nos termos do artigo 234.º CE, nove questões prejudiciais sobre a interpretação dos artigos 2.º e 3.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

- 2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio entre a sociedade Koninklijke KPN Nederland NV (a seguir «KPN») e o Benelux Merkenbureau (Serviço das Marcas do Benelux, a seguir «SMB»), a propósito da recusa deste de proceder ao registo do sinal «Postkantoor» como marca para diversos produtos e serviços, requerido pela KPN.

Enquadramento jurídico

Regulamentação comunitária

- 3 A directiva tem por objecto, segundo o seu primeiro considerando, aproximar as legislações dos Estados-Membros relativas às marcas, a fim de suprimir as disparidades existentes susceptíveis de colocar entraves à livre circulação dos produtos, bem como à livre prestação de serviços e de falsear as condições de concorrência no mercado comum.
- 4 No entanto, como resulta do terceiro considerando da directiva, esta não tem por objectivo a aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e limita-se a aproximar as disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno.
- 5 O sétimo considerando da directiva especifica que a realização dos objectivos prosseguidos pela aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros e que os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca, por exemplo, ausência de carácter distintivo, devem ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados-Membros, que poderão assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação.
- 6 O décimo segundo considerando da directiva indica que todos os Estados-Membros da Comunidade estão vinculados pela Convenção de Paris para a

Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, revista em último lugar em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11847, p. 108), e que é necessário que as disposições da directiva estejam em harmonia completa com as da referida convenção.

- 7 O artigo 2.º da directiva, que tem por epígrafe «Sinais susceptíveis de constituir uma marca», dispõe:

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

- 8 O artigo 3.º da directiva, que enumera os motivos de recusa ou de nulidade do registo, prevê, nos n.ºs 1 e 3:

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

a) Aos sinais que não possam constituir uma marca;

b) As marcas desprovidas de carácter distintivo;

- c) As marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

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

[...]

- g) As marcas que sejam susceptíveis de enganar o público, por exemplo, no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço;

[...]

3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.º 1, alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.»

Lei uniforme do Benelux sobre as marcas

9 A lei uniforme do Benelux sobre as marcas foi alterada, com efeitos a contar de 1 de Janeiro de 1996, pelo protocolo de 2 de Dezembro de 1992, que dá nova redacção à referida lei (*Nederlands Traktatenblad* 1993, n.º 12, a seguir «LBM»), a fim de transpor a directiva para a ordem jurídica dos três Estados-Membros do Benelux.

10 O artigo 1.º da LBM prevê:

«São consideradas como marcas individuais as denominações, os desenhos, as impressões, os carimbos, as letras, os algarismos, as formas dos produtos ou da sua apresentação e os demais sinais que sejam adequados para distinguir os produtos de uma empresa.

Todavia, não podem ser consideradas como marcas as formas impostas pela natureza do próprio produto, ou que afectam o seu valor essencial ou produzam resultados industriais.»

11 O artigo 6.º *bis*, n.ºs 1 a 4, da LBM dispõe:

«1. O Benelux-Merkenbureau recusar-se-á a registar um depósito quando considerar que:

a) o sinal depositado não constitui uma marca na acepção do artigo 1.º, nomeadamente por lhe faltar todo e qualquer carácter distintivo como previsto no artigo 6.º *quinquies*, B, n.º 2, da Convenção de Paris;

b) o depósito se refere a uma marca visada no artigo 4.º, n.ºs 1 e 2.

2. A recusa do registo respeitará ao sinal constitutivo da marca na sua totalidade. Pode limitar-se a um ou vários produtos aos quais a marca é destinada.

3. O Benelux-Merkenbureau informará o depositário, imediatamente e por escrito, da sua intenção de recusar o registo no todo ou em parte, indicando-lhe as razões e dando-lhe a faculdade de lhes dar resposta num prazo fixado pelo regulamento de execução.

4. Se as objecções do Benelux-Merkenbureau contra o registo não forem retiradas no prazo fixado, o registo do depósito será recusado no todo ou em parte. O Benelux-Merkenbureau informará o depositante, imediatamente e por escrito, indicando os fundamentos da recusa e mencionando a via de recurso dessa decisão, referida no artigo 6.º *ter*.»

12 O artigo 6.º *ter* da LBM prevê:

«O depositante pode, nos dois meses subsequentes à comunicação referida no artigo 6.º *bis*, quarto parágrafo, interpor para a Cour d'appel de Bruxelas, para o Gerechtshof de Haia ou para a Cour d'appel do Luxemburgo um recurso destinado a obter uma ordem de registo do depósito. O tribunal territorialmente competente determina-se pelo domicílio do depositante, do mandatário ou pelo endereço postal mencionado no momento do depósito.»

- 13 O artigo 13.º-C, primeiro parágrafo, da LBM especifica:

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

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 14 Em 2 de Abril de 1997, a KPN depositou no SMB um pedido de registo da expressão «Postkantoor» (que se pode traduzir por «estação de correios») como marca para determinados produtos e serviços abrangidos pelas classes 16, 35 a 39, 41 e 42, na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para efeitos de registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, versão revista e alterada (a seguir «Acordo de Nice»), classes que incluem, entre outros, o papel, a publicidade, os seguros, a emissão de selos de correio, a construção, as telecomunicações, os transportes, a educação bem como a orientação e assessoria técnicas.
- 15 Por carta de 16 de Junho de 1997, o SMB informou a KPN da recusa provisória do registo, atendendo a que «o sinal Postkantoor é exclusivamente descritivo dos produtos e serviços mencionados nas classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42 relacionados com uma estação de correios» e que «[o mesmo] é destituído de todo e qualquer carácter distintivo como se refere no artigo 6.º *bis*, n.º 1, alínea a), da lei uniforme do Benelux sobre as marcas».

- 16 Por carta de 15 de Dezembro de 1997, a KPN reclamou dessa recusa, a qual foi definitivamente confirmada por carta do SMB de 28 de Janeiro de 1998.
- 17 Em 30 de Março de 1998, a KPN interpôs recurso desta recusa para o Gerechtshof te 's-Gravenhage, o qual considerou que a resposta a determinadas questões, relativas à interpretação da LBM, exigia que o assunto fosse submetido ao Tribunal de Justiça do Benelux e que a resposta a outras questões, relativas à interpretação da directiva, exigia que a questão fosse submetida ao Tribunal de Justiça.
- 18 Foi nestas condições que o Gerechtshof te 's-Gravenhage decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça as nove questões prejudiciais seguintes:

«1) O Serviço das Marcas do Benelux, ao qual o protocolo de 2 de Dezembro de 1992, que alterou a lei uniforme sobre as marcas (Trb. 1993, 12), confiou o exame dos motivos absolutos de recusa dos depósitos de marca, constante do artigo 3.º, n.º 1, conjugado com o artigo 2.º da Primeira Directiva do Conselho 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40), deve não somente tomar em conta o sinal tal como é depositado, mas também todos os factos e circunstâncias pertinentes que sejam do seu conhecimento, entre os quais os que o depositante lhe tenha comunicado (por exemplo, que, antes do depósito, o depositante tinha já usado o sinal como marca em grande escala para os produtos em questão ou que resulte de um inquérito que o uso do sinal para os produtos e/ou serviços mencionados no depósito não poderá induzir o público em erro)?

2) A resposta à [primeira] questão vale também para a apreciação que o Serviço das Marcas do Benelux tem de fazer quando examina se as objecções que

levantou ao registo foram dissipadas pelo depositante e para a sua decisão de recusar total ou parcialmente a marca, ambas visadas no artigo 6.º *bis*, n.º 4, da LBM?

- 3) A resposta à primeira questão vale também para a apreciação que os órgãos jurisdicionais nacionais têm de fazer do recurso referido no artigo 6.º *ter* da LBM?
- 4) Tendo em conta as disposições do artigo 6.º *quinqüies*, B, n.º 2, da Convenção de Paris, as marcas cujo registo é recusado ou que são susceptíveis de ser declaradas nulas, se forem registadas, em aplicação do artigo 3.º, n.º 1, *iníto* e alínea c), da directiva, incluem as marcas compostas por sinais ou por indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem ou a época de fabrico dos produtos ou da prestação dos serviços ou outras características dos produtos ou serviços, mesmo que esta composição não seja a indicação usual (a única ou a mais corrente) utilizada para esse efeito? O facto de haver poucos ou, pelo contrário, muitos concorrentes susceptíveis de utilizar indicações desta ordem tem qualquer incidência a este respeito? [v. acórdão do Tribunal de Justiça do Benelux de 19 de Janeiro de 1981, NJ 1981, 294, Ferrero & Co S.p.a./Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)].

O artigo 13.º-C da LBM, que dispõe que o direito a uma marca redigida numa das línguas nacionais ou regionais do território do Benelux se alarga de pleno direito às traduções noutra dessas línguas, tem também qualquer incidência?

- 5) a) Para apreciar se um sinal, consistente numa (nova) palavra composta por elementos que, tomados separadamente, são desprovidos de qualquer

carácter distintivo para os produtos ou serviços visados no depósito, corresponde à definição que o artigo 2.º da directiva (e o artigo 1.º da LBM) dá de uma marca, deve considerar-se que uma (nova) palavra desta natureza tem, em princípio, um carácter distintivo?

- b) Em caso de resposta negativa, deve, então, admitir-se que uma palavra desta natureza é, em princípio, desprovida de carácter distintivo [abstractando do carácter distintivo adquirido pelo uso ('inburgering')] e que só assim não sucederá quando, em razão das circunstâncias do caso, a combinação for para além da soma dos elementos?

Importa, a este respeito, ou que o sinal seja o único termo, ou pelo menos um termo usual, para indicar a qualidade ou as (a combinação das) qualidades em questão ou que existam, para este efeito, sinónimos que são razoavelmente susceptíveis de serem usados, ou que a palavra indique uma qualidade do produto ou do serviço essencial no plano comercial ou uma qualidade mais acessória?

Importa ainda que, nos termos do artigo 13.º-C da LBM, o direito a uma marca redigida numa das línguas nacionais ou regionais do território Benelux se alargue de pleno direito às traduções noutra dessas línguas?

- 6) A mera circunstância de um sinal descritivo ser simultaneamente depositado como marca para produtos e/ou serviços para os quais o sinal não é descritivo basta para poder considerar que o sinal tem, por esse facto, um carácter distintivo para esses produtos e/ou serviços [por exemplo, o sinal Postkantoor (estação de correios) para móveis]?

Em caso de resposta negativa, para saber se tal sinal descritivo possui carácter distintivo para produtos e/ou serviços dessa natureza, há que tomar em consideração a possibilidade de que, tendo em conta o seu ou os seus significados descritivos, o (uma parte do) público não entenderá esse sinal como um sinal distintivo para (todos) esses produtos ou serviços (ou para uma parte deles)?

- 7) Depois de os Estados do Benelux terem optado por submeter os depósitos de marca a um exame pelo Serviço das Marcas do Benelux antes de este proceder ao registo, a política que o Serviço das Marcas do Benelux segue nos exames realizados nos termos do artigo 6.º *bis* da LBM é (deverá ser), segundo o comentário comum dos governos, ‘uma política de circunspecção e de prudência, tendo em conta todos os interesses da vida económica e visando unicamente regularizar ou recusar os depósitos manifestamente inadmissíveis’: isto tem qualquer incidência na resposta às questões acima referidas? Na afirmativa, quais são as normas para apreciar se um depósito é ‘manifestamente inadmissível’?

Pressupõe-se que, numa acção de anulação (que pode ser intentada após o registo de um sinal), também não se exige, além da invocada nulidade do sinal depositado como marca, que o sinal seja ‘manifestamente inadmissível’.

- 8) É compatível com a economia da directiva e da Convenção de Paris registar um sinal para certos produtos ou serviços limitando o registo aos produtos e serviços que não possuam uma ou várias qualidades (por exemplo, o depósito do sinal Postkantoor para serviços que consistem em campanhas através de envios directos e emissão de selos de correio ‘desde que não estejam ligados a uma estação de correios’).
- 9) O facto de um sinal semelhante ser registado noutra Estado-Membro como marca para produtos ou serviços similares tem qualquer incidência na resposta às questões?»

Quanto às primeira a terceira questões

- 19 Com a primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.º da directiva deve ser interpretado no sentido de que uma autoridade competente em matéria de registo de marcas deve tomar em consideração, além da marca tal como é depositada, todos os factos e circunstâncias pertinentes que sejam do seu conhecimento. Com as segunda e terceira questões, que são de apreciar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta em que fase do processo ali em curso a autoridade competente deve tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes e, em caso de recurso para um órgão jurisdicional, se deve igualmente tomá-los em consideração.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

- 20 A KPN considera que, quando o SMB aprecia a possibilidade de registo de uma marca, não deve basear a sua apreciação exclusivamente na marca, mas pode tomar em consideração determinados factos do conhecimento público bem como os elementos apresentados pelo depositante. O SMB não pode, contudo, ir além dos factos e circunstâncias pertinentes que conhece no momento do depósito do pedido.
- 21 A KPN sustenta que o SMB deve aplicar os mesmos critérios tanto na fase de apreciação provisória como na de apreciação definitiva de um pedido de registo, mas, não obstante, deve poder tomar em consideração, na apreciação definitiva, os factos pertinentes levados ao seu conhecimento após a apreciação provisória.

- 22 Por fim, a KPN indica que o órgão jurisdicional a quem seja submetido um recurso de uma decisão do SMB está obrigado a apreciar os mesmos factos que foram tidos em conta por este.
- 23 O SMB afirma que está obrigado a tomar em consideração todos os factos e circunstâncias que conhece e que dizem respeito à questão de saber se a marca, tal como foi depositada, pode preencher a sua função de marca distintiva para os produtos e serviços para os quais é pedido o seu registo. Consequentemente, não se pode limitar às informações que são fornecidas pelo depositante ou às que são do conhecimento público, sendo de notar que, no caso de pretender basear-se em elementos desconhecidos do depositante, deve convidar este último a manifestar o seu ponto de vista, em conformidade com o princípio do respeito do direito de defesa.
- 24 Por outro lado, o SMB alega que esta obrigação de tomar em conta todos os factos e circunstâncias pertinentes se aplica em todas as fases do processo que ali decorre.
- 25 O SMB indica por fim, no essencial, que o órgão jurisdicional a quem foi submetido um recurso de uma das suas decisões deve avaliar o mérito do depósito com base em todos os factos e circunstâncias que eram conhecidos do SMB no momento da recusa definitiva, sem poder tomar em conta novos elementos suscitados pela primeira vez perante o referido órgão jurisdicional.
- 26 A Comissão sustenta que não é concebível uma apreciação em termos abstractos da marca depositada e da questão de saber se a mesma é abrangida por um dos motivos de recusa enunciados no artigo 3.º da directiva.

- 27 Com efeito, por um lado, para cada marca — designadamente as marcas nominativas — a resposta a esta questão depende do significado da marca, o qual depende, por seu turno, do uso que da mesma é feito dessa marca nos intercâmbios económicos e sociais, designadamente face ao público destinatário da marca em causa. Por outro, a protecção nunca é pedida em termos absolutos, mas sim no que toca a determinados produtos ou serviços a especificar no pedido de registo. A aptidão da marca para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas deve ser sempre apreciada com referência aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo.
- 28 Por fim, indica que, se os Estados-Membros mantêm toda a liberdade para fixar disposições processuais em matéria de marcas, ao invés, a manutenção das normas materiais prescritas na directiva não pode estar subordinada à fase do processo em causa, pelo que o dever de apreciar o pedido de registo tendo em conta as circunstâncias concretas impõe-se tanto relativamente à autoridade competente como em relação ao órgão jurisdicional.

Resposta do Tribunal de Justiça

- 29 No que toca à questão de saber se uma autoridade competente deve tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes quando da apreciação de um pedido de registo de marca, é de notar, em primeiro lugar, que o décimo segundo considerando da directiva especifica que «todos os Estados-Membros da Comunidade estão vinculados pela Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial» e que «é necessário que as disposições da presente directiva estejam em harmonia completa com as da Convenção de Paris».

- 30 Ora, o artigo 6.º *quinquies*, C, n.º 1, da Convenção de Paris dispõe que, «[p]ara apreciar se a marca é susceptível de protecção, deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de facto, principalmente a duração do uso da marca».
- 31 Em segundo lugar, quando aprecia um pedido de registo de marca e, para o efeito, deve determinar, designadamente, se a marca possui ou não carácter distintivo, é ou não descritiva das características dos produtos ou serviços em causa, ou se tornou ou não genérica, a autoridade competente não pode proceder a uma análise *in abstracto*.
- 32 Com efeito, quando desta apreciação, cabe à autoridade competente tomar em consideração as características próprias da marca cujo registo é requerido, entre as quais a natureza desta (nominativa, figurativa, etc.) e, se se tratar de uma marca nominativa, o seu significado, a fim de determinar se essa marca é abrangida ou não por um dos motivos de recusa do registo enunciados no artigo 3.º da directiva.
- 33 Além disso, uma vez que o registo de uma marca é sempre requerido relativamente a produtos ou serviços mencionados no pedido de registo, a questão de saber se a marca é abrangida ou não por um dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.º da directiva deve ser apreciada *in concreto* no que se refere a esses produtos ou serviços.
- 34 O carácter distintivo de uma marca, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva, deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos ditos produtos ou serviços e, por outro, em relação à percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (v., designadamente, acórdãos de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 41, e de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.ºs 46 e 75).

- 35 No âmbito da sua apreciação, a autoridade competente toma em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes, incluindo, sendo esse o caso, os resultados de um estudo apresentado pelo requerente no sentido de demonstrar, por exemplo, que a marca não é destituída de carácter distintivo ou não é enganadora.
- 36 Quanto à questão de saber, por um lado, em que fase do processo de exame seguido pela autoridade competente deve ocorrer a tomada em consideração de todos os factos e circunstâncias pertinentes e, por outro, na hipótese de a legislação nacional prever a possibilidade de interpor recurso da decisão da referida autoridade para um órgão jurisdicional, se este órgão jurisdicional deve igualmente tomar em consideração os factos e circunstâncias pertinentes, cabe sublinhar que a autoridade competente deve tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes antes de adoptar uma decisão definitiva sobre o pedido de registo de uma marca. No que se refere ao órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso da decisão tomada sobre um pedido de registo de uma marca, este deve igualmente tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes nos limites do exercício das suas competências, conforme são definidos pela regulamentação nacional aplicável.
- 37 É, portanto, de responder às primeira a terceira questões que o artigo 3.º da directiva deve ser interpretado no sentido de que uma autoridade competente em matéria de registo de marcas deve tomar em consideração, além da marca tal como é depositada, todos os outros factos e circunstâncias pertinentes.

A mesma autoridade deve tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes antes de adoptar uma decisão definitiva sobre o pedido de registo de uma marca. No que se refere ao órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso da decisão tomada sobre um pedido de registo de uma marca, este deve igualmente tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes nos limites do exercício das suas competências, conforme são definidas pela regulamentação nacional aplicável.

Quanto à nona questão

- 38 Com a nona questão, que importa apreciar em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o facto de uma marca ter sido registada num Estado-Membro para determinados produtos ou serviços tem incidência na apreciação, pela autoridade competente em matéria de registo de marcas de outro Estado-Membro, de um pedido de registo de uma marca semelhante para produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais a primeira marca foi registada.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

- 39 A KPN entende que o registo de uma marca para determinados produtos ou serviços num Estado-Membro não tem como consequência que, em todas as circunstâncias, a mesma marca ou uma marca que se lhe assemelhe deva ser igualmente registada para os mesmos produtos ou serviços em outros Estados-Membros. Com efeito, uma dada marca não tem necessariamente em si o mesmo carácter distintivo em cada uma dos Estados-Membros. Segundo a KPN, importa apreciar, em cada Estado-Membro, em que medida a marca em causa tem um carácter distintivo aos olhos do público a tomar em consideração nesse Estado-Membro.
- 40 O SMB alega que não pode tomar em conta, para efeitos de apreciação de um pedido de registo da marca, além desta marca as registadas nos outros Estados-Membros. Além disso, uma marca, se bem que originalmente destituída de carácter distintivo, pode ter sido registada noutra Estado-Membro porque aí adquiriu um carácter distintivo pelo uso e o depositante conseguiu que este fosse aceite. Por fim, segundo o SMB, uma marca não adquire carácter distintivo

porque outra marca também desprovida de carácter distintivo foi erradamente registada. São inevitáveis erros de apreciação, mas não devem ser obrigatoriamente reproduzidos ao abrigo de uma compreensão errónea dos princípios gerais do direito, como a protecção da confiança legítima ou da segurança jurídica.

- 41 A Comissão indica que um registo definitivo efectuado num Estado-Membro após o controlo dos motivos de recusa pode constituir uma indicação para as autoridades competentes de outros Estados-Membros, quando efectuam um controlo nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) a d), da directiva. Contudo, no que se refere às marcas nominativas, tal registo apenas será relevante se a expressão em causa fizer parte de uma das línguas da legislação sobre as marcas em questão. De qualquer modo, tal registo só constitui uma indicação e não pode substituir a apreciação que devem fazer as autoridades competentes de outros Estados-Membros com base nas circunstâncias concretas de cada caso, tendo em conta a protecção dos meios interessados nos referidos Estados-Membros.

Resposta do Tribunal de Justiça

- 42 Como foi indicado no n.º 32 do presente acórdão, cabe à autoridade competente tomar em consideração as características próprias da marca cujo registo é requerido, a fim de determinar se a mesma é abrangida ou não por um dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.º da directiva. Além disso, como é lembrado no n.º 33 do presente acórdão, o registo de uma marca é sempre requerido relativamente a produtos ou serviços mencionados no pedido de registo.

- 43 Assim, o facto de uma marca ter sido registada num primeiro Estado-Membro para determinados produtos ou serviços não pode ter qualquer relevância quanto à questão de saber se uma marca semelhante, cujo registo é pedido no segundo Estado-Membro para produtos ou serviços semelhantes, é abrangida ou não por um dos motivos de recusa do registo enunciados no artigo 3.º da directiva.
- 44 É, portanto, de responder à nona questão que o facto de uma marca ter sido registada num Estado-Membro para determinados produtos ou serviços não tem qualquer incidência na apreciação, pela autoridade competente em matéria de registo de marcas de outro Estado-Membro, de um pedido de registo de uma marca semelhante para produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais a primeira marca foi registada.

Quanto à quarta questão

- 45 Na primeira parte da quarta questão, que importa apreciar em terceiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva se opõe ao registo de uma marca que é composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar características dos produtos ou serviços para os quais o registo é requerido, quando existem sinais ou indicações mais habituais para designar as mesmas características. Pergunta igualmente se o número reduzido ou elevado de concorrentes que podem ter interesse em utilizar os sinais ou indicações que compõem a marca influencia a resposta a esta questão. Na segunda parte da quarta questão, o órgão jurisdicional pergunta quais as consequências para a aplicação desta disposição decorrentes de uma legislação nacional que prevê que o direito exclusivo conferido pelo registo, por uma autoridade competente numa zona em que coexistem várias línguas oficialmente reconhecidas, de uma marca redigida numa destas línguas abrange de pleno direito as traduções nas outras línguas.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

- 46 Segundo a KPN, não é invulgar que uma marca validamente registada tenha um determinado carácter evocativo ou descritivo. Não pode, contudo, ser recusado o registo de tal marca, mesmo se evoca espontaneamente, para um determinado público, características dos produtos para os quais é registada. Sinais que, no momento do depósito, não são uma indicação usual de uma determinada qualidade dos produtos, mas apenas têm um carácter evocativo, não constituem sinais visados no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva.
- 47 A KPN acrescenta que importa saber se os concorrentes têm soluções alternativas, porque quanto mais numerosas forem as soluções, menor é o risco de se limitarem as possibilidades de um concorrente de empregar um sinal evocativo como sinal distintivo.
- 48 O SMB considera que o motivo de recusa constante do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva tem aplicação quando uma marca é exclusivamente constituída por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar características dos produtos ou dos serviços para os quais esse registo é pedido, sendo indiferente que existam outras possibilidades para além da utilização desses sinais ou indicações para designar as mesmas características. Esta análise é confirmada pelo acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779).
- 49 O SMB alega, por outro lado, que a questão de saber se poucos ou muitos concorrentes podem utilizar os sinais ou indicações em causa não é um critério decisivo para a aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva.

- 50 Por fim, de acordo com o SMB, no direito de marcas do Benelux, o território Benelux é uno e indivisível, pelo que se um sinal é apenas descritivo num único dos Estados-Membros do Benelux ou só numa das línguas do Benelux ou não tem aí carácter distintivo por outra razão, o seu registo enquanto marca deve ser recusado para a totalidade do território Benelux.
- 51 Baseando-se no acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, a Comissão alega que a proibição de marcas descritivas enunciada no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva tem por objectivo permitir que os sinais descritivos de características dos produtos possam ser livremente usados por todos. A este propósito, não é necessário que exista um risco actual ou concreto de monopolização para proibir esse tipo de marcas. Além disso, não é relevante o facto de os sinais ou as indicações que podem ser utilizados para descrever características dos produtos terem ou não sinónimos.
- 52 Por fim, no entendimento da Comissão, a questão de saber se podem ser atingidos poucos ou muitos concorrentes pela monopolização resultante do registo de uma marca composta exclusivamente por tais sinais ou indicações não tem também importância.

Resposta do Tribunal de Justiça

- 53 No que se refere à primeira parte da questão, é de lembrar que, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, é recusado o registo de marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar características dos produtos ou serviços para os quais o registo é requerido.

- 54 Como o Tribunal de Justiça já declarou (acórdãos já referidos *Windsurfing Chiemsee*, n.º 25; *Linde e o.*, n.º 73, e *Libertel*, n.º 52), o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva prossegue um fim de interesse geral, que exige que esses sinais ou indicações possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposição impede, portanto, que os referidos sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca.
- 55 Com efeito, este interesse geral implica que todos os sinais ou indicações que possam servir para designar características dos produtos ou serviços para os quais é requerido o registo sejam deixados à livre disposição de todas as empresas de modo a que possam utilizá-los ao descrever as mesmas características dos seus próprios produtos. As marcas compostas exclusivamente por tais sinais ou indicações não podem, portanto, ser objecto de registo, salvo através da aplicação do artigo 3.º, n.º 3, da directiva.
- 56 Nestas condições, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, a autoridade competente deve apreciar se uma marca cujo registo é requerido constitui actualmente, para os meios interessados, uma descrição das características dos produtos ou serviços em causa ou se é razoável considerar que tal possa ser o caso futuramente (v., neste sentido, acórdão *Windsurfing Chiemsee*, já referido, n.º 31). Se, na sequência deste exame, a autoridade competente chegar à conclusão de que assim é, não deve, com base na dita disposição, proceder ao registo da marca.
- 57 É indiferente que existam outros sinais ou indicações mais usuais do que aqueles que compõem a referida marca para designar as mesmas características de produtos ou serviços mencionados no pedido de registo. Com efeito, embora o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva preveja que, para ser abrangida pelo motivo de recusa do registo aí referido, a marca deve ser composta «exclusivamente» por sinais ou indicações que possam servir para designar características dos produtos ou serviços em questão, não exige, ao invés, que estes sinais ou indicações sejam um modo exclusivo de designação das referidas características.

- 58 Do mesmo modo, não é determinante que seja ou não importante o número de concorrentes que possam ter interesse em utilizar os sinais ou as indicações de que é composta a marca. Com efeito, qualquer operador que proponha actualmente, bem como qualquer outro operador susceptível de propor futuramente, produtos ou serviços concorrentes daqueles para os quais é requerido o registo deve poder utilizar livremente os sinais ou indicações que possam servir para descrever características dos seus produtos ou serviços.
- 59 No que concerne à segunda parte da quarta questão, quando, como no processo principal, a legislação nacional aplicável prevê que o direito exclusivo conferido pelo registo, por uma autoridade competente numa zona em que coexistem várias línguas oficialmente reconhecidas, de uma marca nominativa redigida numa destas línguas abrange de pleno direito as traduções nas outras línguas, tal disposição equivale na realidade ao registo de várias marcas diferentes.
- 60 Por conseguinte, a referida autoridade deve verificar relativamente a cada uma destas traduções que a mesma não é composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar as características dos produtos ou serviços para os quais o registo é requerido.
- 61 Importa, portanto, responder à quarta questão que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva se opõe ao registo de uma marca que é composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar características dos produtos ou dos serviços para os quais o registo é requerido, e isto mesmo quando existem sinais ou indicações mais habituais para designar as mesmas características e independentemente do número de concorrentes que podem ter interesse em utilizar os sinais ou indicações que compõem a marca.

Quando a legislação nacional aplicável prevê que o direito exclusivo conferido pelo registo, por uma autoridade competente numa zona em que coexistem várias línguas oficialmente reconhecidas, de uma marca nominativa redigida numa destas línguas abrange de pleno direito as traduções nas outras línguas, a referida autoridade deve verificar relativamente a cada uma dessas traduções que a mesma não é composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar características desses produtos ou serviços.

Quanto à sexta questão

- 62 Na primeira parte da sexta questão, que deve ser examinada em quarto lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.º, n.º 1, da directiva deve ser interpretado no sentido de que uma marca que seja descritiva das características de determinados produtos ou serviços mas não das características de outros produtos ou serviços, na acepção da alínea c) desta disposição, deve ser entendida como tendo necessariamente carácter distintivo relativamente a esses outros produtos ou serviços, na acepção da alínea b) da referida disposição. Em caso de resposta negativa, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, na segunda parte desta questão, se, para determinar se tal marca é ou não destituída de carácter distintivo relativamente a determinados produtos ou serviços em relação aos quais não é descritiva, importa tomar em conta a possibilidade de o público não apreender esta marca como distintiva para esses produtos ou serviços devido ao facto de ser descritiva das características de outros produtos ou serviços.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

- 63 A KPN sustenta, por um lado, que, se, por «sinal descritivo», o órgão jurisdicional de reenvio visa uma expressão da linguagem corrente, nesse caso,

se aquela expressão for depositada enquanto marca para produtos ou serviços em relação aos quais não é descritiva, estão preenchidas as condições citadas nos artigos 1.º e 3.º da directiva no que se refere ao seu carácter distintivo. Por outro, em seu entender, o carácter distintivo de uma marca deve ser aferido relativamente aos produtos ou serviços para os quais é depositada e não em relação aos produtos ou serviços que podem ter ligação com os produtos e serviços para os quais a marca é depositada.

64 No entender do SMB, uma marca como Postkantoor pode, designadamente, servir para indicar o destino dos produtos ou serviços, por exemplo, de móveis destinados a ser utilizados numa estação de correios. Nestas condições, o facto de a marca poder ser apreendida pelo público interessado como uma indicação relativa a uma característica dos produtos ou serviços em causa, designadamente o destino, torna a marca inapta para constituir uma marca na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva.

65 No entanto, mesmo que o público não identifique a marca Postkantoor para produtos e serviços determinados como uma indicação na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, a mesma continua a ser inapta para servir de marca por força desta disposição. Com efeito, segundo o SMB, não é tanto o modo como a marca é actualmente apreendida pelo público em causa que interessa à referida disposição, mas a questão de saber se pode servir no comércio para designar características ou circunstâncias que a mesma evoca. Além disso, importa ter em consideração a percepção razoavelmente previsível que, no futuro, terão da marca as categorias interessadas do público.

66 A Comissão alega, por um lado, que o carácter distintivo de uma marca depende ao mesmo tempo dos produtos ou serviços para os quais é pedida a protecção e da percepção do consumidor médio dos referidos produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Considera, por outro lado, que os motivos de recusa de registo visados, respectivamente, nas alíneas b) e c) do artigo 3.º, n.º 1, da directiva devem ser apreciados separadamente, não obstante

as sobreposições que podem surgir na prática. Nestas condições, não basta que uma marca não seja exclusivamente descritiva em relação a esses produtos ou serviços para concluir que possui carácter distintivo relativamente aos produtos ou serviços em causa.

Resposta do Tribunal de Justiça

- 67 No que se refere à primeira parte da questão, por um lado, decorre do artigo 3.º, n.º 1, da directiva que cada um dos motivos de recusa de registo mencionados nessa disposição é independente dos demais, exigindo exame separado (v., designadamente, acórdão Linde e o., já referido, n.º 67). Tal é o caso, em especial, dos motivos de recusa de registo enunciados, respectivamente, nas alíneas b), c) e d) da referida disposição, mesmo quando exista uma sobreposição evidente dos respectivos âmbitos de aplicação (v., neste sentido, acórdão de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. I-6959, n.ºs 35 e 36).
- 68 Além disso, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, cabe interpretar os diferentes motivos de recusa de registo enumerados no artigo 3.º da directiva à luz do interesse geral subjacente a cada um deles (v., designadamente, acórdãos de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 77; Linde e o., já referido, n.º 71; e Libertel, já referido, n.º 51).
- 69 Daí decorre que o facto de uma marca não se enquadrar num desses motivos não permite concluir que não possa ser abrangida por outro (v., neste sentido, acórdão Linde e o., já referido, n.º 68).

- 70 A autoridade competente não pode, portanto, concluir, em especial, que uma marca não é destituída de carácter distintivo relativamente a determinados produtos ou serviços pelo simples facto de os não descrever.
- 71 Por outro lado, como se referiu no n.º 34 do presente acórdão, o carácter distintivo de uma marca, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva, deve ser apreciado relativamente aos produtos ou serviços mencionados no pedido de registo.
- 72 Além disso, nos termos do artigo 13.º da directiva, «[q]uando existam motivos para recusa do registo [...] apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que o registo da marca foi pedido [...], a recusa do registo [...] abrange [...] apenas esses produtos ou serviços».
- 73 Daí decorre que, quando o registo de uma marca é pedido para diversos produtos ou serviços, a autoridade competente deve verificar se a marca não é abrangida por nenhum dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.º, n.º 1, da directiva relativamente a cada um desses produtos ou serviços e pode chegar a conclusões diferentes consoante os produtos ou serviços considerados.
- 74 Consequentemente, a autoridade competente não pode concluir que a marca não é destituída de carácter distintivo para determinados produtos ou serviços pelo simples motivo de ser descritiva de características de outros produtos ou serviços, muito embora o seu registo seja pedido para o conjunto destes produtos ou serviços.

- 75 No que toca à segunda parte da questão, o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, como foi recordado no n.º 34 do presente acórdão, por um lado, relativamente aos produtos ou serviços para os quais o registo da marca é pedido e, por outro, relativamente à percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.
- 76 Daí decorre que se, no termo do exame do pedido de registo de uma marca, a autoridade competente concluir, atento o conjunto dos factos e circunstâncias pertinentes, que o consumidor médio de determinados produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento, apreende uma marca como sendo destituída de carácter distintivo relativamente a esses produtos ou serviços, deve recusar o registo dessa marca para esses produtos ou serviços nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva.
- 77 Ao invés, é indiferente que o consumidor médio de outros produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento, apreenda a mesma marca como descritiva das características desses outros produtos ou serviços, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva.
- 78 Com efeito, não resulta do artigo 3.º da directiva nem de qualquer disposição desta que o carácter descritivo de uma marca relativamente a determinados produtos ou serviços constitua um motivo de recusa do registo dessa marca para outros produtos e serviços. Ora, como se refere no sétimo considerando da directiva, os motivos de recusa relativos à própria marca são enumerados de modo exaustivo.
- 79 Cabe, assim, responder à sexta questão que o artigo 3.º, n.º 1, da directiva deve ser interpretado no sentido de que uma marca que seja descritiva das características de determinados produtos ou serviços mas não das características

de outros produtos ou serviços, na aceção da alínea c) desta disposição, não pode ser entendida como tendo necessariamente carácter distintivo relativamente a esses outros produtos ou serviços, na aceção da alínea b) da referida disposição.

É indiferente que uma marca seja descritiva das características de determinados produtos ou serviços, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, para efeitos da apreciação do carácter distintivo da mesma marca relativamente a outros produtos ou serviços, na aceção do mesmo número, alínea b).

Quanto à quinta questão

80 A título liminar, é de lembrar, em primeiro lugar, que o artigo 2.º da directiva tem por objecto definir os tipos de sinais susceptíveis de constituir uma marca (acórdão de 12 de Dezembro de 2002, Sieckmann, C-273/00, Colect., p. I-11737, n.º 43), independentemente dos produtos ou serviços para os quais a protecção pode ser pedida (v., neste sentido, acórdãos Sieckmann, já referido, n.ºs 43 a 55; Libertel, já referido, n.ºs 22 a 44, e de 27 de Novembro de 2003, Shield Mark, C-283/01, Colect., p. I-14313, n.ºs 34 a 41). Prevê designadamente que podem constituir marcas «palavras» e «letras», desde que sejam adequadas para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

81 À luz desta disposição, não há qualquer razão para considerar que uma palavra como «Postkantoor» não é, relativamente a determinados produtos ou serviços, apta a desempenhar a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exhibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto ou serviço de

outros que tenham proveniência diversa (v., designadamente, acórdãos de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28; Merz & Krell, já referido, n.º 22; e Libertel, já referido, n.º 62). Consequentemente, a interpretação do artigo 2.º da directiva afigura-se inútil para a resolução do litígio.

- 82 Resulta, contudo, da redacção da quinta questão que o órgão jurisdicional de reenvio pretende na realidade saber se uma marca cujo registo é pedido relativamente a determinados produtos ou serviços é ou não abrangida por um motivo de recusa do registo. Assim, deve entender-se a questão no sentido de que o órgão jurisdicional de reenvio pede a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, da directiva.
- 83 Em segundo lugar, como resulta do n.º 15 do presente acórdão, no processo principal, o SMB baseou-se no carácter «exclusivamente descritivo [do sinal Postkantoor] para os produtos e serviços [em causa] relacionados com uma estação de correios» para daí deduzir que a marca Postkantoor não possuía carácter distintivo.
- 84 Assim, a eventual falta de carácter distintivo da marca Postkantoor, considerada pelo órgão jurisdicional de reenvio, procede da conclusão de que a mesma é descritiva de características dos produtos e serviços em causa como sendo composta exclusivamente por elementos que são eles próprios descritivos das referidas características.
- 85 A este propósito, e como já observámos no n.º 67 do presente acórdão, embora cada um dos motivos de recusa do registo mencionado no artigo 3.º, n.º 1, da directiva seja independente dos demais, exigindo exame separado, existe uma sobreposição evidente dos respectivos âmbitos de aplicação dos fundamentos enunciados nas alíneas b), c) e d), da referida disposição.

- 86 Em especial, uma marca nominativa que seja descritiva das características de produtos ou de serviços, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, é, por esse facto, necessariamente destituída de carácter distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou serviços, na acepção da mesma disposição, alínea b), da directiva. Uma marca pode, contudo, ser destituída de carácter distintivo relativamente a produtos ou a serviços por outras razões para além do seu eventual carácter descritivo.
- 87 Por conseguinte, a fim de dar uma resposta útil ao órgão jurisdicional de reenvio, deve entender-se que, na sua quinta questão, que cabe examinar em quinto lugar, este órgão jurisdicional pergunta, no essencial, se o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva deve ser interpretado no sentido de que uma marca constituída por uma palavra composta por elementos, sendo cada um descritivo de características dos produtos ou serviços em relação aos quais o registo é pedido, pode ser entendida como não sendo ela própria descritiva das características dos referidos produtos ou serviços e, se assim for, em que condições. Nesta perspectiva, pergunta se o facto de a palavra ter ou não sinónimos ou de as características dos produtos ou serviços que é susceptível de descrever serem essenciais ou acessórias no plano comercial tem alguma importância.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

- 88 A KPN afirma que, quando os elementos que compõem uma marca são destituídos de qualquer carácter distintivo relativamente aos produtos ou serviços em relação aos quais o registo é pedido, também a marca, a maior parte das vezes, será igualmente destituída desse carácter. Ao invés, se os elementos que compõem a marca não são destituídos de qualquer carácter distintivo, mas são unicamente evocativos dos produtos ou serviços em causa, pelo que podem em teoria ser utilizados no comércio para evocar algumas das suas qualidades, a marca pode, contudo, ter um carácter distintivo relativamente aos referidos produtos ou serviços.

- 89 No entender do SMB, cada marca, composta ou não, deve obedecer aos critérios impostos nos artigos 2.º e 3.º, n.º 1, alíneas b) a d), da directiva. Uma nova combinação de palavras em que cada uma é destituída de carácter distintivo não pode, por esse simples facto, ser distintiva.
- 90 O SMB sustenta que a questão consiste a maior parte das vezes em saber se uma combinação de palavras em que cada uma seja simplesmente descritiva das características dos produtos em causa consegue, não obstante, adquirir carácter distintivo suficiente de modo a que a marca constituída por esta combinação de palavras não seja ela própria descritiva na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva. A este propósito, se a combinação é apenas a mera adição de dois elementos não distintivos, porque descritivos, esta combinação, se bem que nova em sentido estrito, não será a maior parte das vezes considerada distintiva.
- 91 Por fim, o facto de existirem sinónimos de uma marca por hipótese descritiva não constitui critério decisivo da validade de tal marca.
- 92 No entender da Comissão, uma marca composta por elementos em que cada um é destituído de qualquer carácter distintivo relativamente aos produtos ou serviços visados no pedido é ela própria igualmente destituída, em regra geral, salvo consagração pelo uso, de qualquer carácter distintivo, a menos que circunstâncias conexas, como uma modificação gráfica ou semântica da combinação dos referidos elementos, confirmem à marca uma característica adicional susceptível de a tornar apta, no seu conjunto, a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Tal apreciação deve, no entanto, ser sempre baseada nas circunstâncias concretas de cada caso em análise.

Resposta do Tribunal de Justiça

- 93 Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, será recusado 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 a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos.
- 94 Como observámos no n.º 68 do presente acórdão, há que interpretar os diferentes motivos de recusa de registo enumerados no artigo 3.º da directiva à luz do interesse geral subjacente a cada um deles.
- 95 Resulta dos n.ºs 54 e 55 do presente acórdão que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das características dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca.
- 96 Para que uma marca constituída por uma palavra resultante de uma combinação de elementos, como a que está em causa no processo principal, seja considerada descritiva, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, não basta que se comprove um eventual carácter descritivo relativamente a cada um dos seus elementos. Tal carácter deve ser verificado em relação à própria palavra.
- 97 Não é, aliás, necessário que os sinais ou indicações que constituem a marca visados no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva sejam efectivamente utilizados,

no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser objecto de uma recusa do registo, em aplicação da referida disposição, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou serviços em causa [v., neste sentido, a propósito das disposições idênticas do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), acórdão de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colect., p. I-12447, n.º 32].

- 98 Em regra geral, a simples combinação de elementos em que cada um é descritivo de características dos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido é ela própria descritiva das referidas características, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva. Com efeito, o simples facto de juntar esses elementos sem lhes introduzir uma alteração não habitual, designadamente de ordem sintáctica ou semântica, apenas pode produzir uma marca composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar as características dos referidos produtos ou serviços.
- 99 Contudo, tal combinação pode não ser descritiva, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, desde que crie uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples reunião dos referidos elementos. Tratando-se de uma marca nominativa, que se destina tanto a ser ouvida como a ser lida, tal condição deve ser satisfeita no que se refere simultaneamente à impressão auditiva e visual produzida pela marca.
- 100 Assim, uma marca constituída por uma palavra composta por elementos, sendo cada um descritivo de características dos produtos ou serviços em relação aos quais o registo é pedido, é ela própria descritiva das referidas características, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, salvo se existir um afastamento perceptível entre a palavra e a simples adição dos elementos que a constituem, o

que pressupõe que, devido ao carácter inabitual da combinação relativamente aos referidos produtos ou serviços, a palavra crie uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples reunião das indicações trazidas pelos elementos que a constituem, de modo que prevalece a soma dos referidos elementos, ou a palavra entrou na linguagem corrente e adquiriu um significado que lhe é próprio, pelo que é doravante autónoma relativamente aos elementos que a compõem. Neste último caso, há então que verificar se a palavra que adquiriu um significado próprio não é ela mesma descritiva na acepção da mesma disposição.

101 Por outro lado, pela razão referida no n.º 57 do presente acórdão, é indiferente, para efeitos de apreciar se essa marca é abrangida pelo motivo de recusa de registo enunciado no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, que existam ou não sinónimos que permitam designar as mesmas características dos produtos ou serviços mencionados no pedido de registo.

102 É também indiferente que as características dos produtos ou serviços que são susceptíveis de ser descritas sejam essenciais ou acessórias no plano comercial. Com efeito, a redacção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva não distingue em função das características que os sinais ou indicações que compõem a marca possam designar. De facto, à luz do interesse geral subjacente à referida disposição, qualquer empresa deve poder utilizar livremente tais sinais ou indicações para descrever qualquer característica dos seus próprios produtos, independentemente da sua importância no plano comercial.

103 Por último, respondeu-se já, nos n.ºs 59 e 60 do presente acórdão, à questão da incidência de uma disposição nacional como o artigo 13.º-C, primeiro parágrafo, da LBM sobre a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva.

104 Importa, assim, responder à quinta questão que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva deve ser interpretado no sentido de que uma marca constituída por uma

palavra composta por elementos, sendo cada um descritivo de características dos produtos ou serviços em relação aos quais o registo é pedido, é ela própria descritiva das características dos referidos produtos ou serviços, na acepção da referida disposição, salvo se existir um afastamento perceptível entre a palavra e a simples adição dos elementos que a compõem, o que pressupõe que, devido ao carácter inabitual da combinação relativamente aos referidos produtos ou serviços, a palavra crie uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples reunião das indicações trazidas pelos elementos que a compõem, de modo que prevalece a soma dos referidos elementos, ou a palavra entrou na linguagem corrente e adquiriu um significado que lhe é próprio, pelo que é doravante autónoma relativamente aos elementos que a compõem. Neste último caso, há então que verificar se a palavra que adquiriu um significado próprio não é ela mesma descritiva na acepção da mesma disposição.

Para efeitos de apreciar se essa marca é abrangida pelo motivo de recusa de registo enunciado no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, é indiferente que existam ou não sinónimos que permitam designar as mesmas características dos produtos ou serviços mencionados no pedido de registo ou que as características dos produtos ou serviços que são susceptíveis de serem descritas sejam essenciais ou acessórias no plano comercial.

Quanto à oitava questão

- 105 Na oitava questão, que cabe apreciar em sexto lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se a directiva ou a Convenção de Paris se opõem a que uma autoridade competente em matéria de registo de marcas registe uma marca para determinados produtos ou determinados serviços na condição de estes não apresentarem uma característica determinada.

106 O órgão jurisdicional de reenvio especifica, a tal propósito, que a questão visa saber se a marca Postkantoor pode ser registada, por exemplo, para serviços que consistem em campanhas através de envios directos e na emissão de selos de correio «desde que não estejam ligados a um serviço de correio».

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

107 A KPN sustenta que esta questão não está regulamentada na directiva, de modo que não cabe na competência do Tribunal de Justiça. A título subsidiário, alega que tais limitações são admissíveis e é possível admitir ou mesmo exigir exclusões no pedido de registo.

108 O SMB alega que, de acordo com a directiva, embora as questões processuais sejam da competência dos Estados-Membros, a aquisição e a conservação do direito sobre a marca estão em princípio subordinadas, em todos esses Estados, às mesmas condições. Entre estas figura a obrigação de que a redacção do registo responda às normas admitidas no plano internacional, designadamente à classificação prevista no Acordo de Nice.

109 Ora, as disposições do Acordo de Nice não autorizam a registar a falta de uma característica determinada não objectivamente definível como subcategoria de uma lista de produtos ou serviços.

110 A Comissão alega, em primeiro lugar, que o Tribunal de Justiça não é competente para se pronunciar quanto à compatibilidade de uma disposição nacional com a Convenção de Paris. Em segundo lugar, baseando-se no Regulamento n.º 40/94, a Comissão sustenta que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva não se opõe a

que as marcas que são descritivas de determinados produtos ou serviços sejam recusadas em relação a uma parte dos produtos ou serviços enumerados no pedido de registo, prática que é igualmente seguida pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).

Resposta do Tribunal de Justiça

- 111 Importa lembrar que o Acordo de Nice reparte os produtos e os serviços em classes a fim de facilitar o registo das marcas. Cada classe agrupa diversos produtos ou diversos serviços.
- 112 Embora uma empresa possa pedir o registo de uma marca em relação à totalidade dos produtos ou à totalidade dos serviços que são abrangidos por uma dessas classes, nenhuma disposição da directiva a proíbe de pedir o registo apenas em relação a alguns desses produtos ou serviços.
- 113 Do mesmo modo, quando o registo de uma marca é pedido em relação à totalidade de uma classe do Acordo de Nice, a autoridade competente pode, nos termos do artigo 13.º da directiva, registar a marca apenas para alguns dos produtos ou dos serviços que pertencem a essa classe se, por exemplo, a marca for destituída de carácter distintivo relativamente aos outros produtos ou aos outros serviços mencionados no pedido.
- 114 Ao invés, não pode ser admitido que, quando o registo é pedido para determinados produtos ou serviços, a autoridade competente possa registar a marca apenas na medida em que os referidos produtos ou serviços não apresentem uma característica determinada.

- 115 Tal prática seria susceptível de provocar uma insegurança jurídica quanto ao alcance da protecção da marca. Os terceiros — em especial os concorrentes — só estão, em regra geral, informados relativamente a certos produtos ou serviços, não se alargando a protecção conferida pela marca àqueles produtos ou serviços que apresentem uma característica determinada, e poderiam assim ser levados a renunciar à utilização dos sinais ou indicações que compõem a marca e são descritivos dessa característica para descrever os seus próprios produtos.
- 116 Opondo-se a directiva a tal prática não é necessário apreciar o pedido de interpretação da Convenção de Paris.
- 117 Nestas condições, é de responder à oitava questão que a directiva se opõe a que uma autoridade competente em matéria de registo de marcas registre uma marca para determinados produtos ou determinados serviços na condição de estes não apresentarem uma característica determinada.

Quanto à sétima questão

- 118 Na sétima questão, que importa apreciar em último lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 3.º da directiva se opõe à prática de uma autoridade competente em matéria de registo de marcas que visa unicamente recusar o registo de marcas manifestamente inadmissíveis.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

- 119 Segundo a KPN, ao prever, no artigo 3.º, n.º 1, que pode ser recusado o registo de marcas, ou estas serem declaradas nulas após o seu registo, a directiva permite expressamente aos Estados-Membros registar marcas susceptíveis de serem posteriormente declaradas nulas. Daí que os Estados-Membros tenham a liberdade de prever que, na fase de registo, apenas sejam recusadas as marcas «manifestamente inadmissíveis». É-lhes igualmente lícito determinar as marcas que devem ser consideradas «manifestamente inadmissíveis» e as que o não devem. A aplicação deste critério pode consistir em proceder ao registo de uma marca, mesmo que exista uma dúvida razoável de que esta possua carácter distintivo suficiente. Ao invés, no quadro de uma acção de declaração de nulidade de uma marca registada, os critérios enunciados nos artigos 1.º a 3.º da directiva devem ser aplicados de modo estrito.
- 120 O SMB e a Comissão consideram, em contrapartida, que, após a entrada em vigor da directiva, os Estados do Benelux já não podem fazer fé nos comentários comuns dos respectivos governos sobre a LBM nem na jurisprudência anterior do Tribunal de Justiça do Benelux, que caducou por força da directiva, devendo antes tomar por base o texto, o objecto e o alcance do artigo 3.º da directiva. Ora, esta disposição não faz qualquer distinção entre os pedidos de registo «inadmissíveis» e os «manifestamente inadmissíveis».

Resposta do Tribunal de Justiça

- 121 Resulta do ponto I, n.º 6, último parágrafo, da exposição de motivos do protocolo de 2 de Dezembro de 1992, que altera a LBM, que «a política de controlo do SMB [...] deverá ser prudente e reservada, tendo em conta todos os interesses da vida

económica e ser orientada unicamente para regularizar ou recusar os pedidos manifestamente inadmissíveis» e que «o exame se deverá conter nos limites fixados pela jurisprudência estabelecida no Benelux, especialmente a do Tribunal de Justiça do Benelux».

122 A este propósito, importa lembrar que, embora o terceiro considerando da directiva preveja que a aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas não se afigura necessária actualmente, o sétimo considerando específica que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada estão, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros e que, para o efeito, os motivos de recusa do registo relativos à própria marca são enumerados de modo exaustivo na directiva.

123 Além disso, o sistema da directiva assenta num controlo prévio ao registo, muito embora esta estabeleça também um controlo *a posteriori*. A análise dos motivos de recusa enunciados, designadamente, no artigo 3.º da directiva, efectuada quando do pedido de registo, deve ser rigorosa e completa a fim de evitar que sejam registadas marcas indevidamente (v., neste sentido, acórdão Libertel, já referido, n.º 59).

124 Assim, a autoridade competente de um Estado-Membro deve recusar proceder ao registo de qualquer marca que seja abrangida por um dos motivos de recusa de registo previstos na directiva, designadamente, no seu artigo 3.º

125 Ora, o artigo 3.º da directiva não procede a qualquer distinção entre as marcas que não podem ser registadas e as que «manifestamente» não podem ser registadas. Por conseguinte, a autoridade competente não pode proceder ao registo de marcas que sejam abrangidas por motivos de recusa de registo previstos neste artigo com o pretexto de que estas não são «manifestamente inadmissíveis».

- 126 Cabe, assim, responder à sétima questão que o artigo 3.º da directiva se opõe à prática de uma autoridade competente em matéria de registo de marcas que visa unicamente recusar o registo das marcas «manifestamente inadmissíveis».

Quanto às despesas

- 127 As despesas efectuadas pela Comissão, que apresentou observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo *Gerechthof te 's-Gravenhage*, por acórdão de 3 de Junho de 1999, declara:

- 1) O artigo 3.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em

matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que uma autoridade competente em matéria de registo de marcas deve tomar em consideração, além da marca tal como é depositada, todos os factos e circunstâncias pertinentes.

A mesma autoridade deve tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes antes de adoptar uma decisão definitiva sobre o pedido de registo de uma marca. No que se refere ao órgão jurisdicional para o qual foi interposto recurso da decisão tomada sobre um pedido de registo de uma marca, este deve igualmente tomar em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes nos limites do exercício das suas competências, conforme são definidos pela regulamentação nacional aplicável.

- 2) O facto de uma marca ter sido registada num Estado-Membro para determinados produtos ou serviços não tem qualquer incidência na apreciação, pela autoridade competente em matéria de registo de marcas de outro Estado-Membro, de um pedido de registo de uma marca semelhante para produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais a primeira marca foi registada.

- 3) O artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104 opõe-se ao registo de uma marca que é composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar características dos produtos ou dos serviços para os quais o registo é requerido, e isto mesmo quando existem sinais ou indicações mais habituais para designar as mesmas características e independentemente do número de concorrentes que podem ter interesse em utilizar os sinais ou indicações que compõem a marca.

Quando a legislação nacional aplicável prevê que o direito exclusivo conferido pelo registo, por uma autoridade competente numa zona em que co-

existem várias línguas oficialmente reconhecidas, de uma marca nominativa redigida numa destas línguas abrange de pleno direito as traduções nas outras línguas, a referida autoridade deve verificar relativamente a cada uma dessas traduções que a mesma não é composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar características desses produtos ou serviços.

- 4) O artigo 3.º, n.º 1, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que uma marca que seja descritiva das características de determinados produtos ou serviços mas não das características de outros produtos ou serviços, na acepção da alínea c), desta disposição, não pode ser entendida como tendo necessariamente carácter distintivo relativamente a esses outros produtos ou serviços, na acepção da alínea b), da referida disposição.

É indiferente que uma marca seja descritiva das características de determinados produtos ou serviços, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104, para efeitos da apreciação do carácter distintivo da mesma marca relativamente a outros produtos ou serviços, na acepção do mesmo número, alínea b).

- 5) O artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que uma marca constituída por uma palavra composta por elementos, sendo cada um descritivo de características dos produtos ou serviços em relação aos quais o registo é pedido, é ela própria descritiva das características dos referidos produtos ou serviços, na acepção da referida disposição, salvo se existir um afastamento perceptível entre a palavra e a simples adição dos elementos que a compõem, o que pressupõe que, devido ao carácter inabitual da combinação relativamente aos referidos produtos ou serviços, a palavra crie uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples reunião das indicações trazidas pelos elementos que a compõem, de modo que prevalece a soma dos referidos elementos, ou a palavra entrou na linguagem corrente e adquiriu um significado que lhe é próprio, pelo que é doravante autónoma relativamente aos elementos que a compõem. Neste último caso, há então que verificar se a palavra que adquiriu

um significado próprio não é ela mesma descritiva na acepção da mesma disposição.

Para efeitos de apreciar se essa marca é abrangida pelo motivo de recusa de registo enunciado no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, é indiferente que existam ou não sinónimos que permitam designar as mesmas características dos produtos ou serviços mencionados no pedido de registo ou que as características dos produtos ou serviços que são susceptíveis de serem descritas sejam essenciais ou acessórias no plano comercial.

- 6) A Directiva 89/104 opõe-se a que uma autoridade competente em matéria de registo de marcas registe uma marca para determinados produtos ou determinados serviços na condição de estes não apresentarem uma característica determinada.
- 7) O artigo 3.º da Directiva 89/104 opõe-se à prática de uma autoridade competente em matéria de registo de marcas que visa unicamente recusar o registo das marcas «manifestamente inadmissíveis».

Skouris

Gulmann

Cunha Rodrigues

Schintgen

Macken

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Fevereiro de 2004.

O secretário

O presidente

R. Grass

V. Skouris