

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

25 de Janeiro de 2007*

No processo C-321/03,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), por decisão de 6 de Junho de 2003, entrado no Tribunal de Justiça em 24 de Julho de 2003, no processo

Dyson Ltd

contra

Registrar of Trade Marks,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: A. Rosas, presidente de secção, J. Malenovský e A. Ó Caoimh (relator), juízes,

* Língua do processo: inglês.

advogado-geral: P. Léger,
secretário: B. Fülöp, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 25 de Abril de 2006,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Dyson Ltd, por H. Carr, QC, e D. R. Barron, solicitor,
- em representação do Governo do Reino Unido, por C. Jackson e, em seguida, por E. O'Neill e C. White, na qualidade de agentes, assistidas por M. Tappin, barrister,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks e N. B. Rasmussen, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 14 de Setembro de 2006,

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 3.º, n.º 3, 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 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Dyson Ltd (a seguir «Dyson») ao Registrar of Trade Marks (a seguir «Registrar»), a propósito da recusa de este último registar duas marcas, consistindo cada uma num receptáculo ou câmara de recolha (a seguir «caixa de recolha») transparente, que faz parte da superfície externa de um aspirador.

Quadro jurídico

Regulamentação comunitária

- 3 A directiva tem por objectivo, nos termos do seu primeiro considerando, aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, com vista a suprimir as 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.
- 4 O sétimo considerando da directiva enuncia que «a realização dos objectivos prosseguidos pela aproximação pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros» e que, «para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais susceptíveis de constituir uma marca desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas [...]».

- 5 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.»

- 6 O artigo 3.º da directiva, que tem por epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», prevê, nos seus 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) Às marcas desprovidas de carácter distintivo;

- c) Às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o

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

[...]

e) Aos sinais constituídos exclusivamente:

- pela forma imposta pela própria natureza do produto,
- pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico,
- pela forma que confira um valor substancial ao produto;

[...]

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

Legislação nacional

- 7 As sections 1(1) e 3(1) da Lei relativa às marcas de 1994 (Trade Marks Act 1994, a seguir «Lei de 1994») dispõem o seguinte:

«1. (1) Para efeitos da presente lei, entende-se por ‘marca’ qualquer sinal susceptível de representação gráfica e que seja adequado a distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Uma marca pode consistir, especificamente, em palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, ou na forma do produto ou da respectiva embalagem.

[...]

3. (1) Será recusado o registo:

(a) de sinais que não cumpram os requisitos previstos na section 1(1);

(b) de marcas desprovidas de carácter distintivo;

- (c) de 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) de marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

Não será recusado o registo de uma marca, nos termos das alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu carácter distintivo.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 8 Desde 1993, a Dyson fabrica e comercializa o aspirador Dual Cyclone, um aspirador sem saco, que recolhe o lixo e o pó numa caixa de plástico transparente, integrada no aparelho.

- 9 Em 10 de Dezembro de 1996, a sociedade Notetry Ltd, pertencente a James Dyson, requereu junto do Registrar o registo de seis marcas para «aparelhos para limpar, dar brilho e aplicação de detergente em chãos e tapetes; aspiradores; aparelhos para aplicação de detergente em tapetes; enceradoras; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos», pertencentes à classe 9 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado. Este pedido prosseguiu em nome da Dyson, a partir de 5 de Fevereiro de 2002.

- 10 O referido pedido foi retirado no que diz respeito a quatro destas marcas, mas foi mantido para as outras duas, que eram descritas do seguinte modo: «[a] marca consiste num receptáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador, como representado na figura». Cada uma destas descrições vinha acompanhada da representação de um ou outro dos dois modelos de aspirador sem saco, fabricado e comercializado pela Dyson.
- 11 O pedido foi indeferido por decisão do Registrar, confirmada pelo Hearing officer em 23 de Julho de 2002. A Dyson recorreu desta última decisão para a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Esta considerou que as duas marcas em causa eram desprovidas de carácter distintivo, na acepção da section 3(1)(b) da Lei de 1994 e que, além disso, eram descritivas das características dos produtos constantes do pedido de registo, na acepção da section 3(1)(c) da mesma lei. Pelo contrário, a High Court coloca a questão de saber se, à data do pedido, isto é, em 1996, as referidas marcas tinham adquirido um carácter distintivo pelo uso, na acepção do segundo parágrafo da section 3(1) da Lei de 1994.
- 12 A este respeito, a High Court considera que, em 1996, os consumidores, por um lado, reconheciam a caixa de recolha transparente como um indício do facto de que estavam perante um aspirador sem saco e, por outro, estavam informados, graças à publicidade e à ausência de produto concorrente no mercado — uma vez que a Dyson detinha, à época, um monopólio de facto deste tipo de produto —, de que os aspiradores sem saco eram aspiradores fabricados pela Dyson. Pelo contrário, sublinha que, à época, a caixa de recolha transparente ainda não tinha sido activamente promovido como marca pela Dyson. Assim, à luz do n.º 65 do acórdão de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475), interroga-se sobre se um mero monopólio de facto é suficiente para conferir carácter distintivo, tendo em conta a associação feita entre o produto e o produtor, ou se é necessário exigir ainda a promoção do sinal como marca.

13 Neste contexto, a High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça as duas questões prejudiciais seguintes:

«1) Quando o requerente da marca usou um sinal (que não é uma forma) constituído por uma característica que desempenha uma função e faz parte da imagem de um novo tipo de produto e obteve relativamente a este, até ao momento do pedido, um monopólio de facto, é suficiente, para que o sinal tenha adquirido carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da [directiva], que, no momento do pedido, uma parte significativa do público interessado tenha sido levado a associar os produtos que exibem esse sinal ao requerente e não a qualquer outro produtor?

2) Em caso de resposta negativa, o que é necessário para que o sinal adquira carácter distintivo e, em particular, exige-se que o seu utilizador o tenha promovido como marca?»

14 Por despacho de 12 de Outubro de 2004, o Tribunal de Justiça suspendeu a instância, nos termos do artigo 54.º, terceiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, até ser proferida a decisão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias pondo termo aos processos Dyson/IHMI (aspirador) (T-278/02), no qual se suscitava a mesma questão de interpretação que no presente processo.

15 No recurso que interpôs perante o Tribunal de Justiça, a Dyson pediu a anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), pela qual esta recusou o registo de uma marca para «[a]parelhos para limpar, dar brilho e aplicação de detergente em chãos e

tapetes; aspiradores; aparelhos para aplicação de detergente em tapetes; enceradoras; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos». No formulário de pedido de registo, a Dyson descrevia a marca pedida do seguinte modo:

«A marca consiste num receptáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador».

- 16 Tendo a Dyson retirado posteriormente o referido pedido de registo, o Tribunal de Primeira Instância declarou, por despacho de 14 de Novembro de 2005, que o recurso tinha ficado sem objecto e que, portanto, não havia que conhecer do recurso, nos termos do artigo 113.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância. Em consequência, a instância perante o Tribunal de Justiça foi retomada nesse mesmo dia.

Quanto às questões prejudiciais

- 17 Com as suas questões, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, em que condições um sinal é susceptível de adquirir carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da directiva, quando, como no presente caso, o operador que o utiliza deteve um monopólio de facto do produto com este sinal, antes da apresentação do seu pedido de marca.
- 18 Decorre da decisão de reenvio que as questões foram colocadas a propósito de um pedido através do qual a Dyson pretendia registar duas marcas que, nos termos do referido pedido, consistem «num receptáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador, como representado na figura».

- 19 Como a Dyson esclareceu por diversas vezes, quer nas suas observações escritas quer na audiência, e como o próprio órgão jurisdicional declarou na sua decisão de reenvio, este pedido não visa obter o registo de uma marca para uma ou várias formas determinadas de receptáculo de recolha transparente — uma vez que as formas representadas graficamente no referido pedido eram apenas exemplos de um tal receptáculo —, mas obter o registo de uma marca para o próprio receptáculo. Além disso, é pacífico que estas marcas consistem, não numa cor determinada mas na ausência de uma cor concreta, isto é, na transparência, que permite ao consumidor verificar a quantidade de pó acumulado na caixa de recolha e saber quando é que este último está cheio.
- 20 Daqui decorre que o pedido de registo de marcas no processo principal tem por objecto todas as formas imagináveis de uma caixa de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador.
- 21 Nas suas observações escritas e na audiência, a Comissão das Comunidades Europeias sustentou que o objecto deste pedido não constitui um «sinal» na acepção do artigo 2.º da directiva e que, portanto, não pode ser registado como marca. Embora esta questão não tenha sido suscitada pelo órgão jurisdicional de reenvio, é, por conseguinte, necessário, antes de proceder, se for caso disso, à interpretação das disposições do artigo 3.º da directiva, verificar se o objecto do referido pedido preenche as condições previstas no artigo 2.º desta directiva.
- 22 Segundo a Dyson e o Governo do Reino Unido, o Tribunal de Justiça não pode, no âmbito de um reenvio prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, suscitar oficiosamente uma questão que não foi abordada pelo órgão jurisdicional de reenvio. Na audiência, as partes referidas sublinharam a este respeito que, durante o procedimento administrativo, o Registrar, após ter posto objecções quanto ao facto de o objecto do pedido da Dyson ser um sinal susceptível de constituir uma marca, retirou as referidas objecções quando a Dyson desistiu de quatro das seis marcas cujo registo era inicialmente pedido.

- 23 Há que recordar que, segundo a jurisprudência, é exclusivamente ao órgão jurisdicional de reenvio que cabe definir o objecto das questões que pretende submeter ao Tribunal de Justiça. Com efeito, compete apenas aos órgãos jurisdicionais nacionais, aos quais é submetido o litígio e que devem assumir a responsabilidade da decisão judicial a proferir, apreciar, face às particularidades de cada caso, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial, para poderem proferir a sua decisão, como a pertinência das questões que colocam ao Tribunal de Justiça (v., neste sentido, acórdãos de 16 de Março de 1999, *Castelletti*, C-159/97, *Colect.*, p. I-1597, n.º 14, bem como de 6 de Julho de 2006, *Kersbergen-Lap e Dams-Schipper*, C-154/05, *Colect.*, p. I-0000, n.º 21).
- 24 Porém, mesmo que, no plano formal, o órgão jurisdicional de reenvio limite o seu pedido à interpretação de certas disposições comunitárias pertinentes, essa circunstância não obsta a que o Tribunal de Justiça forneça ao órgão jurisdicional nacional todos os elementos de interpretação do direito comunitário que possam ser úteis para a apreciação do litígio que lhe foi submetido, quer esse órgão jurisdicional nacional lhes tenha ou não feito referência no enunciado das suas questões (v., neste sentido, acórdãos de 29 de Abril de 2004, *Weigel*, C-387/01, *Colect.*, p. I-4981, n.º 44, e de 21 de Fevereiro de 2006, *Ritter-Coulais*, C-152/03, *Colect.*, p. I-1711, n.º 29).
- 25 Ora, por força do artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da directiva, será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos aos sinais que não possam constituir uma marca. Assim, esta disposição obsta a que sejam registados os sinais que não preencham as condições impostas pelo artigo 2.º da directiva, a qual tem por objecto definir os tipos de sinais susceptíveis de constituir uma marca (v., neste sentido, acórdão *Philips*, já referido, n.º 38).
- 26 Nestas condições, contrariamente ao que defendem a Dyson e o Governo do Reino Unido, apesar de a redacção das questões do órgão jurisdicional de reenvio se referir unicamente ao artigo 3.º da directiva e de o referido órgão jurisdicional não ter abordado, no litígio principal, a questão de saber se o objecto do pedido em causa

pode ser considerado um sinal susceptível de constituir uma marca na acepção do artigo 2.º da referida directiva, importa, a título prévio, examinar esta última questão (v., neste sentido, acórdão de 6 de Maio de 2003, *Libertel*, C-104/01, *Colect.*, p. I-3793, n.º 22).

27 Nos termos do artigo 2.º da directiva, todos os sinais podem constituir marcas, desde que sejam, por um lado, susceptíveis de representação gráfica e, por outro, adequados a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas (acórdãos *Philips*, já referido, n.º 32, e de 12 de Dezembro de 2002, *Sieckmann*, C-273/00, *Colect.*, p. I-11737, n.º 39).

28 Daqui resulta que, para ser susceptível de constituir uma marca nos termos do artigo 2.º da directiva, o objecto de qualquer pedido deve preencher três requisitos. Em primeiro lugar, deve constituir um sinal. Em segundo lugar, o referido sinal deve ser susceptível de representação gráfica. Em terceiro lugar, o sinal deve ser adequado a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas (v., neste sentido, acórdãos *Libertel*, já referido, n.º 23, e de 24 de Junho de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, *Colect.*, p. I-6129, n.º 22).

29 Segundo a Comissão, o pedido apresentado pela Dyson não preenche o primeiro destes requisitos, dado que tem por objecto um conceito, neste caso, o conceito de caixa de recolha transparente de um aspirador, independentemente da forma. Ora, dado que um conceito não é susceptível de ser apreendido por um dos cinco sentidos físicos e apela unicamente à imaginação, não é um «sinal» na acepção do artigo 2.º da directiva. Se um conceito pudesse constituir uma marca, seria posta em causa a lógica subjacente ao artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva, que é, designadamente, evitar que a protecção do direito das marcas leve a conferir ao seu titular um monopólio das soluções técnicas ou características utilitárias de um

produto. Assim, não deve ser possível obter esta vantagem registando todas as formas que uma certa característica funcional possa revestir, o que poderia acontecer se fosse possível registar um conceito susceptível de englobar numerosas manifestações físicas.

- 30 Em contrapartida, a Dyson, apoiada quanto a este aspecto pelo Governo do Reino Unido, sustenta que, embora seja verdade, como indicou na audiência, que um conceito não é um sinal susceptível de ser registado como marca, o seu pedido tem por objecto um «sinal» na acepção do artigo 2.º da directiva. O conceito de «sinal», que a jurisprudência define de forma ampla, compreende, com efeito, qualquer mensagem susceptível de ser apreendida por um dos cinco sentidos físicos. Ora, decorre do processo principal que os consumidores associam à Dyson a caixa de recolha transparente que é objecto do pedido. Além disso, o consumidor pode, por um lado, ver a referida caixa de recolha, que constitui uma parte física do aspirador e, por outro, constatar que é transparente. Em consequência, a Dyson entende que a caixa de recolha transparente é visualmente perceptível e não pode, portanto, ser considerada fruto da imaginação do consumidor.
- 31 A este respeito, importa lembrar que, nos termos do artigo 2.º da directiva, os sinais susceptíveis de constituir uma marca são, nomeadamente, as palavras, incluindo os nomes de pessoas, os desenhos, as letras, os números, a forma do produto ou da respectiva embalagem.
- 32 Embora a referida disposição só mencione sinais susceptíveis de percepção visual, de tipo bidimensional ou tridimensional, e que podem, portanto, ser representados através de letras ou de caracteres escritos, ou de uma imagem, resulta, porém, tanto do referido artigo 2.º como do sétimo considerando da directiva, que se refere a uma «lista ilustrativa» de sinais susceptíveis de constituir uma marca, que esta enumeração não é exaustiva. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça já declarou que, embora o artigo 2.º da directiva não mencione os sinais que não são, em si mesmos, visualmente perceptíveis, como os sons ou os cheiros, não os exclui expressamente (acórdão Sieckmann, já referido, n.ºs 43 e 44, bem como acórdão de 27 de Novembro de 2003, *Shield Mark*, C-283/01, *Colect.*, p. I-14313, n.ºs 34 e 35).

- 33 Não obstante, sob pena de privar esta condição de substância, não se pode admitir que o objecto de qualquer pedido de marca constitui necessariamente um sinal na acepção do artigo 2.º da directiva.
- 34 Como o Tribunal de Justiça já indicou, o objectivo desta exigência é, designadamente, impedir que o direito das marcas seja desvirtuado de modo a obter uma vantagem concorrencial indevida (acórdão Heidelberger Bauchemie, já referido, n.º 24).
- 35 Ora, no caso em apreço, é pacífico que o objecto do pedido no processo principal é, não um tipo particular de caixa de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador mas, de maneira geral e abstracta, todas as formas imagináveis de uma tal caixa de recolha.
- 36 A este respeito, a Dyson não pode sustentar que o objecto do seu pedido no processo principal é visualmente perceptível. Com efeito, o que o consumidor pode identificar visualmente não é o objecto deste pedido, mas duas das suas representações gráficas que figuram neste último. Ora, estas representações não podem ser consideradas o objecto do pedido, dado que, como a Dyson sublinhou várias vezes, constituem unicamente exemplos dele.
- 37 Daqui resulta que, ao invés dos pedidos que deram origem aos acórdãos Sieckmann e Shield Mark, já referidos, o objecto do pedido no processo principal pode revestir vários aspectos diferentes e, portanto, não está determinado. Como o advogado-geral destacou, essencialmente, no n.º 51 das suas conclusões, a forma, as dimensões, a apresentação e a composição deste objecto dependem, com efeito, tanto dos modelos de aspiradores desenvolvidos pela Dyson como das inovações tecnológicas. Do mesmo modo, a transparência permite utilizar cores variadas.

- 38 Ora, tendo em conta a exclusividade inerente ao direito das marcas, o titular de uma marca relativa a um tal objecto indeterminado obteria, contrariamente ao objectivo visado pelo artigo 2.º da directiva, uma vantagem concorrencial indevida, na medida em que teria o direito de impedir que os seus concorrentes oferecessem aspiradores apresentando na sua superfície externa qualquer tipo de caixa de recolha transparente, independentemente da sua forma.
- 39 Daqui resulta que o objecto do pedido no processo principal consiste, na realidade, numa mera propriedade do produto em causa e não constitui, portanto, um «sinal» na acepção do artigo 2.º da directiva (v., neste sentido, acórdão Libertel, já referido, n.º 27).
- 40 Por conseguinte, há que responder ao órgão jurisdicional de reenvio que o artigo 2.º da directiva deve ser interpretado no sentido de que o objecto de um pedido de registo de marcas, como o apresentado no processo principal, que abrange todas as formas imagináveis de um receptáculo ou caixa de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador, não constitui um «sinal» na acepção desta disposição e, portanto, não é susceptível de constituir uma marca na acepção do referido artigo.
- 41 Nestas condições, não é necessário interpretar o artigo 3.º, n.º 3, da directiva.

Quanto às despesas

- ⁴² Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

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

O artigo 2.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o objecto de um pedido de registo de marcas, como o apresentado no processo principal, que abrange todas as formas imagináveis de um receptáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador, não constitui um «sinal» na acepção desta disposição e, portanto, não é susceptível de constituir uma marca na acepção do referido artigo.

Assinaturas