

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Oitava Secção)

25 de Outubro de 2007*

No processo C-238/06 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, entrado em 25 de Maio de 2006,

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, com sede em Unterhaching (Alemanha), representada por R. e H. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Oitava Secção),

composto por: G. Arestis, presidente de secção, R. Silva de Lapuerta e E. Juhász (relator), juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

secretário: B. Fülöp, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 24 de Maio de 2007,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

- 1 Através do presente recurso, a sociedade Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (a seguir «Develey») pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 15 de Março de 2006, Develey/IHMI (Forma de uma garrafa de plástico) (T-129/04, Colect., p. II-811, a seguir «acórdão recorrido»), que negou provimento ao recurso de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 20 de Janeiro de 2004, que recusa o registo de uma marca tridimensional (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

Direito internacional

Convenção de Paris

- 2 No plano internacional, o direito das marcas é regulado pela Convenção para a Protecção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de Março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de Julho de 1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11851, p. 305, a seguir «Convenção de Paris»). Todos os Estados-Membros da Comunidade Europeia são partes desta Convenção.

- 3 O artigo 2.º, n.º 1, da Convenção de Paris prevê:

«Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que respeita à protecção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem actualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Por consequência, terão a mesma protecção que estes e o mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.»

4 O artigo 6.º quinquies, A e B, da Convenção de Paris dispõe:

«A.

1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registada no país de origem será admitida a registo e como tal protegida nos outros países da União, com as restrições a seguir indicadas. Estes países poderão, antes de procederem ao registo definitivo, exigir a junção de um certificado do registo no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização deste certificado.

2) Será considerado país de origem o país da União em que o requerente tem um estabelecimento industrial ou comercial efectivo e não fictício, e, se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União em que ele tem o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União.

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

i) Quando forem susceptíveis de implicar lesão de direitos adquiridos por terceiros no país em que a protecção é requerida;

ii) Quando forem desprovidas de qualquer carácter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no

comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a protecção é requerida;

- iii) Quando forem contrárias à moral ou à ordem pública e, especialmente, as que forem susceptíveis de enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que infringe qualquer disposição da legislação sobre as marcas, salvo o caso de a própria disposição respeitar à ordem pública.

Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10.º-bis.»

Direito decorrente do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio

- 5 O artigo 2.º, n.º 1, do Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (a seguir «acordo ADPIC»), que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio, assinado em Marrakech, em 15 de Abril de 1994, e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO L 336, p. 1), dispõe:

«No que diz respeito às partes II, III e IV do presente acordo, os membros devem observar o disposto nos artigos 1.º a 12.º e no artigo 19.º da Convenção de Paris (1967).»

Direito comunitário

- 6 O último considerando do preâmbulo da Decisão 94/800 tem a seguinte redacção:

«Considerando que, pela sua natureza, o Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio e seus anexos não pode ser invocado directamente nos tribunais da Comunidade e dos Estados-Membros».

- 7 O décimo segundo considerando 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), tem a seguinte redacção:

«Considerando que todos os Estados-Membros da Comunidade estão vinculados pela Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial; que é necessário que as disposições da presente directiva estejam em harmonia completa com as da Convenção de Paris; que as obrigações dos Estados-Membros decorrentes dessa Convenção não são afectadas pela presente directiva; que, se necessário, é aplicável o segundo parágrafo do artigo 234.º do Tratado».

- 8 O artigo 3.º, n.º 1, alínea b), dessa directiva prevê:

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

b) [À]s marcas desprovidas de carácter distintivo.»

- 9 O quinto considerando do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado, tem a seguinte redacção:

«Considerando que o direito de marcas comunitário não substitui, porém, os direitos de marcas dos Estados-Membros; que, com efeito, não parece justificável obrigar as empresas a depositarem as suas marcas como marcas comunitárias, uma vez que as marcas nacionais continuam a ser necessárias às empresas que não pretendem que as suas marcas sejam protegidas à escala comunitária».

- 10 O artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, relativo aos motivos absolutos de recusa, dispõe no seu n.º 1:

«1. Será recusado o registo:

[...]

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;

[...]

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

- i) De marcas que incluam emblemas, insígnias ou escudos que não os abrangidos pelo artigo 6.º ter da Convenção de Paris e que apresentem um interesse público particular, a não ser que as entidades competentes tenham autorizado o respectivo registo.»
- 11 Nos termos do artigo 34.º desse regulamento, intitulado «Reivindicação da antiguidade da marca nacional»:

«1. O titular de uma marca anterior registada num Estado-Membro, incluindo as marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro, que deposite um pedido de marca idêntica para registo como marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca anterior foi registada, ou que estejam incluídos nesses produtos ou serviços, pode prevalecer-se, em relação à marca comunitária da antiguidade da marca anterior no que diz respeito ao Estado-Membro no qual ou para o qual a marca foi registada.

2. O único efeito da antiguidade, nos termos do presente regulamento, é o de, no caso do titular da marca comunitária renunciar à marca anterior ou a deixar caducar, ser considerado como se continuasse a beneficiar dos mesmos direitos que teria se a marca anterior continuasse registada.

3. A antiguidade reivindicada para a marca comunitária caduca se o titular da marca anterior cuja antiguidade foi reivindicada for declarado destituído dos seus direitos ou se essa marca for declarada nula ou for objecto de renúncia antes do registo da marca comunitária.»

- 12 O artigo 35.º do Regulamento n.º 40/94, intitulado «Reivindicação da antiguidade após registo da marca comunitária», prevê:

«1. O titular de uma marca comunitária que seja titular de uma marca anterior idêntica registada num Estado-Membro, incluindo marcas registadas no território do Benelux, ou de uma marca anterior idêntica objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro, para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca anterior tenha sido registada ou neles contidos, pode prevalecer-se da antiguidade da marca anterior no que diz respeito ao Estado-Membro no qual ou para o qual ela foi registada.

2. São aplicáveis os n.ºs 2 e 3 do artigo 34.º»

- 13 Segundo o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, as decisões do IHMI serão fundamentadas e só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

- 14 O artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94, intitulado «Exame oficioso dos factos», tem a seguinte redacção:

«1. No decurso do processo, o Instituto procederá ao exame oficioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O Instituto pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.»

15 Em conformidade com o artigo 108.º do Regulamento n.º 40/94:

«1. O requerente ou o titular de uma marca comunitária pode requerer a transformação do seu pedido ou da sua marca comunitária em pedido de marca nacional:

- a) Na medida em que o pedido de marca comunitária seja recusado, retirado ou considerado retirado;
- b) Na medida em que a marca comunitária deixe de produzir efeitos.

2. A transformação não ocorre:

- a) Quando o titular da marca comunitária tenha perdido os seus direitos por falta de uso dessa marca, a não ser que no Estado-Membro para o qual a transformação foi pedida a marca comunitária tenha sido utilizada em condições que constituam uso real nos termos da legislação do referido Estado-Membro;

b) Tendo em vista a protecção num Estado-Membro onde, de acordo com a decisão do Instituto ou do órgão jurisdicional nacional, o pedido ou a marca comunitária estejam feridos de um motivo de recusa de registo, de revogação ou de nulidade.

3. O pedido de marca nacional com origem na transformação de um pedido ou de uma marca comunitária beneficia, no Estado-Membro em causa, da data de depósito ou da data de prioridade desse pedido ou dessa marca e, se for caso disso, da antiguidade de uma marca desse Estado reivindicada nos termos do artigo 34.º ou do artigo 35.º

4. Se um pedido de marca comunitária for considerado retirado, o Instituto deve dirigir ao requerente uma comunicação concedendo-lhe um prazo de três meses a contar dessa comunicação para apresentar um requerimento de transformação.

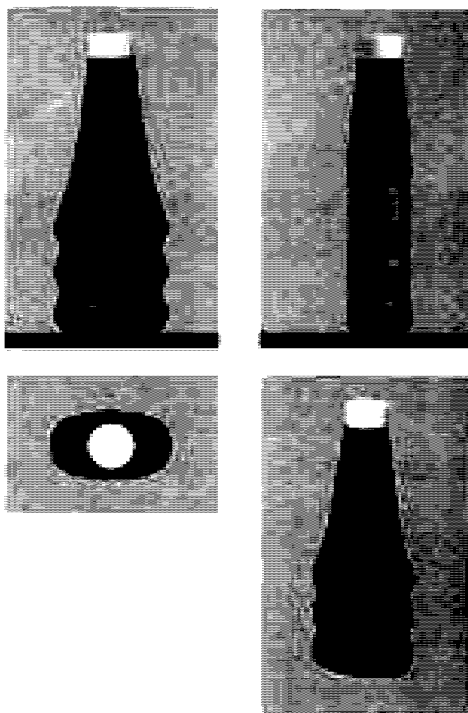
5. Quando o pedido de marca comunitária for retirado ou a marca comunitária deixar de produzir efeitos por motivo da inscrição de uma renúncia ou da não renovação do registo, o requerimento de transformação deve ser apresentado no prazo de três meses a contar da data em que o pedido de marca comunitária tiver sido retirado ou em que a marca comunitária tiver deixado de produzir efeitos.

6. Se o pedido de marca comunitária for recusado por uma decisão do Instituto ou se a marca deixar de produzir efeitos na sequência de uma decisão do Instituto ou de um tribunal de marcas comunitárias, o requerimento de transformação deve ser apresentado no prazo de três meses a contar da data em que essa decisão se tenha tornado definitiva.

7. A disposição que é objecto do artigo 32.º deixa de produzir efeitos se o requerimento não for apresentado no prazo concedido.»

Antecedentes do litígio

- 16 A Develey apresentou em 14 de Fevereiro de 2002 um pedido de registo de marca comunitária ao IHMI, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94, reivindicando a prioridade de um depósito inicial na Alemanha com data de 16 de Agosto de 2001.
- 17 Esse pedido dizia respeito ao registo de um sinal tridimensional que se apresenta sob a forma de uma garrafa e que é abaixo reproduzido (a seguir «marca pedida»):



18 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido são abrangidos pelas classes 29, 30 e 32 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, e correspondem, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:

- classe 29: «Pimentos, concentrado de tomate, leite e lacticínios, iogurte, natas, óleos e gorduras comestíveis»;
- classe 30: «Especiarias; temperos; mostarda, produtos à base de mostarda; maionese, produtos à base de maionese; vinagre, produtos à base de vinagre; bebidas produzidas à base de vinagre; unguentos; relish; aromas e essências alimentares; ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico enquanto aromas para a confecção de alimentos; rábano preparado; ketchup e preparados à base de ketchup, molhos de frutos; molhos para saladas, cremes para saladas»;
- classe 32: «Bebidas de fruta e sumo de sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas».

19 Por decisão de 1 de Abril de 2003, o examinador recusou o pedido de registo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. O examinador concluiu que, por um lado, o IHMI não está vinculado pelos registos nacionais anteriores e que, por outro, a forma da marca pedida não apresenta nenhum elemento invulgar e facilmente identificável que lhe permita ser distinguida das formas habituais disponíveis no mercado e lhe confira uma função indicadora da origem comercial.

- 20 Através da decisão controvertida, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso interposto pela Develey, que se baseava, designadamente, no carácter invulgar e especial da garrafa em questão. A Câmara de Recurso seguiu a argumentação do examinador. Acrescentou que, no que respeita a uma marca constituída pela forma da embalagem, era necessário ter em consideração o facto de que a percepção do público-alvo não era necessariamente a mesma que no caso de uma marca nominativa, figurativa ou tridimensional, independente do aspecto do produto que designa. Com efeito, o consumidor final em causa presta habitualmente mais atenção à etiqueta colocada na garrafa do que à simples forma do recipiente nu e incolor.
- 21 Segundo a Câmara de Recurso, a marca pedida não apresenta nenhuma característica suplementar que lhe confira a capacidade de ser distinguida claramente das formas correntes disponíveis e de permanecer gravada na memória do consumidor como indicação da origem. Com efeito, considerou que a concepção especial invocada pela Develey só se revela após um exame analítico prolongado, que o consumidor médio em causa não efectua.
- 22 A Câmara de Recurso observou que a Develey não podia invocar o registo da marca pedida no registo das marcas alemão, uma vez que tal registo nacional, embora possa ser tomado em consideração, não é, no entanto, decisivo. Além disso, segundo a mesma, os documentos de registo apresentados pela Develey não precisam os fundamentos com base nos quais o registo do sinal em causa tinha sido aceite.

Recurso no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

- 23 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 1 de Abril de 2004, a Develey interpôs recurso de anulação da decisão controvertida. A Develey apresentou quatro fundamentos de recurso. Estes fundamentos e, como tal, o recurso, foram julgados improcedentes pelo Tribunal de Primeira Instância.

- 24 Segundo o primeiro fundamento, o IHMI não respeitou o ónus da prova, o que constitui uma violação do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e uma violação do artigo 6.º quinquies da Convenção de Paris. Com efeito, a Develey sustentou que o IHMI devia ter provado a inexistência de carácter distintivo quando chamou a atenção para o facto de que a forma em questão seria apreendida como a forma de uma garrafa corrente e não como um indicador da origem comercial.
- 25 O Tribunal de Primeira Instância precisou que a Convenção de Paris não é pertinente a este respeito, uma vez que o seu artigo 6.º quinquies, que diz respeito à protecção e ao registo das marcas apresentadas noutro Estado signatário da Convenção de Paris, não contém disposições que regulem a repartição do ónus da prova nos processos de registo de marcas comunitárias. O Tribunal de Primeira Instância recordou de seguida que, no âmbito do exame dos motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, o papel do IHMI é decidir se o pedido de marca cai no âmbito desse motivo de recurso e que, por força do artigo 74.º, n.º 1, do mesmo regulamento, o IHMI tem de examinar oficiosamente os factos relevantes que poderão conduzir à aplicação de um motivo absoluto de recusa.
- 26 O Tribunal de Primeira Instância reconheceu que, quando a Câmara de Recurso conclui pela inexistência de carácter distintivo intrínseco de uma marca pedida, pode basear o seu exame em factos resultantes da experiência prática geralmente adquirida da comercialização de produtos de consumo geral, factos esses que são susceptíveis de ser conhecidos por qualquer pessoa e são, designadamente, conhecidos pelos consumidores desses produtos. Sublinhou que, na medida em que a recorrente invoca o carácter distintivo da marca pedida, não obstante o exame da Câmara de Recurso, compete-lhe fornecer indicações concretas e fundadas que demonstrem que a marca pedida é dotada de carácter distintivo intrínseco ou de carácter distintivo adquirido através da utilização.
- 27 O segundo fundamento diz respeito à violação do artigo 6.º quinquies, A, n.º 1, da Convenção de Paris, na medida em que o IHMI privou o registo nacional anterior de

protecção. A Develey alegou que, ao decidir que a marca pedida era desprovida de carácter distintivo no território da Comunidade, o IHMI tinha efectivamente considerado inválida, e portanto desprovida de protecção no território alemão, a marca alemã anterior que protegia o mesmo sinal, registada no Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto alemão das patentes e das marcas).

- 28 O Tribunal de Primeira Instância indicou que, mesmo supondo que o artigo 6.º quinquies da Convenção de Paris se impõe ao IHMI, o direito das marcas comunitário não substitui, por força do quinto considerando do Regulamento n.º 40/94, os direitos das marcas dos Estados-Membros. Por conseguinte, a decisão controvertida não afecta a validade nem a protecção do registo nacional anterior no território alemão. O Tribunal de Primeira Instância acrescentou que, de todo o modo, o artigo 6.º quinquies, B, alínea ii), dessa Convenção prevê a possibilidade de recusa do registo no caso de a marca pedida ser desprovida de carácter distintivo.
- 29 Segundo o terceiro fundamento, o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, o artigo 6.º quinquies da Convenção de Paris e o artigo 2.º, n.º 1, do acordo ADPIC foram violados, visto que o IHMI não examinou suficientemente o registo nacional anterior. A Develey alegou que o IHMI deve ter em consideração os registos nacionais anteriores e, subsidiariamente, que resulta da concordância da base jurídica constituída pela Directiva 89/104 e pelo Regulamento n.º 40/94 que o IHMI e a Administração nacional em causa devem aplicar os mesmos critérios previstos nos dois diplomas. O IHMI devia, por consequência, explicar por que razão aplica esses critérios de forma diferente da Administração nacional.
- 30 Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância afastou a referência à Convenção de Paris e ao acordo ADPIC, por estes últimos não preverem o dever de fundamentação das decisões e serem desprovidos de pertinência no âmbito desse fundamento. De seguida, precisou que os artigos 34.º e 35.º do Regulamento

n.º 40/94 não podem ter por objecto ou por efeito garantir ao titular de uma marca nacional o registo da mesma como marca comunitária e que o regime comunitário de marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de normas e prosseguindo objectivos especificamente seus, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional. Por último, o Tribunal de Primeira Instância recordou que a Câmara de Recurso teve devidamente em consideração a existência do registo nacional e que a decisão controvertida explica de forma clara e unívoca os fundamentos que levaram essa Câmara a não seguir a decisão do Deutsches Patent- und Markenamt.

31 O quarto fundamento diz respeito a uma violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que o IHMI não teve em consideração o carácter distintivo da marca pedida nem o facto de as características desta última não terem qualquer função técnica. A este respeito, a Develey alegou que basta um mínimo de carácter distintivo para que uma marca possa ser objecto de registo e acrescentou que não há que aplicar um critério mais estrito para apreciar o carácter distintivo de uma marca tridimensional. A Develey defendeu que o consumidor orienta a sua escolha em função da forma da garrafa e, apenas depois de ter identificado o produto desejado, verificará a sua escolha com a ajuda da etiqueta. Segundo a Develey, o consumidor médio está, pois, plenamente apto a apreender a forma da embalagem dos produtos em causa como uma indicação da origem comercial dos mesmos. A título subsidiário, alega que nenhuma das características da marca pedida tem uma função técnica.

32 O Tribunal de Primeira Instância recordou que os critérios de apreciação do carácter distintivo de marcas tridimensionais constituídas pela forma de um produto não são diferentes dos aplicáveis às outras categorias de marcas e que o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou aos serviços para os quais é pedido o registo e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público-alvo. Além disso, o Tribunal de Primeira Instância precisou que, ao examinar-se o carácter distintivo de uma marca, há que apreciar a impressão de conjunto por ela produzida.

- 33 O Tribunal de Primeira Instância indicou que, no caso vertente, os produtos visados pela marca pedida são produtos alimentares de consumo corrente e que, por conseguinte, o público-alvo é constituído por todos os consumidores. Segundo o Tribunal de Primeira Instância, há, pois, que apreciar o carácter distintivo da marca pedida tendo em consideração a presumível expectativa de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
- 34 No que respeita à marca pedida, o Tribunal de Primeira Instância observou, em primeiro lugar, que os consumidores médios não têm por hábito presumir a origem dos produtos baseando-se na sua forma ou no seu acondicionamento, na falta de qualquer elemento gráfico ou textual, e que esses consumidores atribuem, em primeiro lugar, uma simples função de acondicionamento às garrafas que contêm tais produtos. De seguida, depois de ter analisado as características que contribuem, segundo a Develey, para o carácter distintivo da garrafa, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que essas características não criam uma impressão global susceptível de pôr em causa a conclusão de que a marca pedida não diverge de modo significativo da norma ou dos hábitos do sector. Por último, o Tribunal de Primeira Instância acrescentou que a alegada inexistência de uma função técnica das características da marca pedida não pode influir na inexistência de carácter distintivo da mesma.

Pedidos das partes

- 35 Através do seu recurso, a Develey pede ao Tribunal de Justiça que:

- anule o acórdão recorrido;
- anule a decisão controvertida ou, a título subsidiário, reenvie o processo ao Tribunal de Primeira Instância; e

— condene o IHMI nas despesas das duas instâncias.

36 O IHMI pede ao Tribunal de Justiça que:

— negue provimento ao recurso, e

— condene a Develey nas despesas.

Quanto ao recurso

37 A título liminar, importa examinar se as disposições do acordo ADPIC e da Convenção de Paris são directamente aplicáveis no âmbito deste processo.

38 Relativamente ao acordo ADPIC, cumpre recordar que, segundo o último considerando do preâmbulo da Decisão 94/800, o Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio, incluindo os seus anexos, não pode ser invocado directamente nos tribunais da Comunidade e dos Estados-Membros.

39 Além disso, o Tribunal de Justiça já declarou que as disposições desse acordo não têm efeito directo e que não são susceptíveis de criar, para os particulares, direitos que estes possam invocar directamente em juízo ao abrigo do direito comunitário (v., neste sentido, acórdãos de 23 de Novembro de 1999, Portugal/Conselho,

C-149/96, Colect., p. I-8395, n.ºs 42 a 48; de 14 de Dezembro de 2000, Dior e o., C-300/98 e C-392/98, Colect., p. I-11307, n.ºs 44 e 45; e de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Colect., p. I-10989, n.º 54).

- 40 As disposições da Convenção de Paris também não podem ser invocadas directamente no caso vertente.
- 41 Com efeito, em primeiro lugar, a Comunidade não é parte, contrariamente ao que acontece com o acordo ADPIC, da Convenção de Paris.
- 42 Em segundo lugar, nos casos em que considerou necessário atribuir a certas disposições da Convenção de Paris um efeito directo, o legislador comunitário fez referência expressa às mesmas no Regulamento n.º 40/94, designadamente, no que respeita aos motivos absolutos de recusa, no artigo 7.º, n.º 1, alíneas h) e i), do mesmo. Em contrapartida, há que observar que esse n.º 1 não faz a mesma referência no que respeita ao carácter distintivo das marcas e que o legislador comunitário previu uma disposição autónoma a esse respeito no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.
- 43 Em terceiro lugar, é verdade que o efeito directo da Convenção de Paris pode decorrer da remissão que é feita no artigo 2.º, n.º 1, do acordo ADPIC, todavia, na falta de aplicabilidade directa deste acordo, essa remissão não pode conduzir à aplicabilidade directa da referida Convenção.
- 44 Consequentemente, no presente processo, nem o acordo ADPIC nem a Convenção de Paris são aplicáveis e o Tribunal de Justiça examinará apenas os fundamentos do recurso relativos a uma violação do Regulamento n.º 40/94 por parte do Tribunal de Primeira Instância.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo ao desrespeito das regras relativas ao ónus da prova

Argumentos das partes

- 45 A Develey alega que o Tribunal de Primeira Instância violou o artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, relativo ao ónus da prova. Além disso, segundo a Develey, o Tribunal de Primeira Instância devia ter anulado a decisão controvertida, uma vez que ele próprio constatou o carácter distintivo da marca pedida, ao admitir no n.º 52 do acórdão recorrido que essa marca se destaca das marcas correntes no comércio.
- 46 A Develey sustenta ainda que o raciocínio do Tribunal de Primeira Instância, relativamente à orientação dos consumidores no momento da sua escolha, é contrário à sua jurisprudência [acórdãos de 3 de Dezembro de 2003, Nestlé Waters France/IHMI (Forma de uma garrafa), T-305/02, Colect., p. II-5207, n.º 34, e de 24 de Novembro de 2004, Henkel/IHMI (Forma de um frasco branco e transparente), T-393/02, Colect., p. II-4115, n.º 34]. A utilização da forma como indicador da origem do produto tem alguma importância, visto que os consumidores fazem uma selecção prévia com base na forma da embalagem e só depois prestam atenção à etiqueta.
- 47 O IHMI defende que o processo de registo de uma marca é um processo administrativo e que procede, por força do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, a um exame oficioso dos factos. O conceito de repartição do ónus da prova só assume, pois, importância se determinados factos continuarem por provar. O IHMI considera que o Tribunal de Primeira Instância ilustrou correctamente os princípios relativos à administração e à apreciação das provas que lhe incumbe num tal processo. Em todo o caso, segundo o IHMI, o dever de fundamentação das suas decisões não deve ser confundido com qualquer tipo de obrigação de prova.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 48 Em primeiro lugar, como recordado pelo Tribunal de Primeira Instância nos n.ºs 15 e 16 do acórdão recorrido, no âmbito da análise da existência de motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, o papel do IHMI consiste em decidir se o pedido de registo de marca cai no âmbito desses motivos.
- 49 Importa acrescentar, de seguida, que, em virtude do artigo 74.º, n.º 1, do mesmo regulamento, o IHMI deve examinar oficiosamente os factos pertinentes que podem levá-lo a aplicar um motivo absoluto de recusa.
- 50 Por último, há que observar, como acertadamente recordado no n.º 21 do acórdão recorrido, que, na medida em que a recorrente invoca o carácter distintivo da marca pedida, não obstante o exame do IHMI, é a ela que compete fornecer indicações concretas e fundadas que demonstrem que a marca pedida é dotada de carácter distintivo intrínseco ou de carácter distintivo adquirido através do uso.
- 51 Por conseguinte, há que considerar que o Tribunal de Primeira Instância não desrespeitou as regras que regulam o ónus da prova.
- 52 Quanto às acusações relativas à alegada apreciação errada do carácter distintivo da marca pedida, há que examiná-las no âmbito do quinto fundamento.

53 Nestas condições, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à ilegalidade da confirmação da invalidação de um registo nacional anterior

Argumentos das partes

54 A Develey alega que, mediante a decisão controvertida, o IHMI declarou que a marca pedida também era desprovida de carácter distintivo na Alemanha. Ao confirmar essa decisão, o Tribunal de Primeira Instância invalidou, nos termos do artigo 108.º do Regulamento n.º 40/94, uma marca idêntica previamente registada no Estado-Membro.

55 Segundo o IHMI, o Tribunal de Primeira Instância declarou correctamente que a decisão controvertida não afecta nem a validade nem a protecção do registo nacional anterior no território alemão. O IHMI recorda que as autoridades nacionais examinam sempre se as marcas nacionais e as marcas cujo registo é pedido podem ser protegidas segundo o direito das marcas nacional e independentemente das decisões do IHMI.

Apreciação do Tribunal de Justiça

56 Como acertadamente recordado pelo Tribunal de Primeira Instância no n.º 25 do acórdão recorrido, a decisão controvertida, que recusou o registo da marca pedida como marca comunitária, não afecta a validade nem a protecção do registo nacional anterior no território alemão.

- 57 Com efeito, nos termos do quinto considerando do Regulamento n.º 40/94, a que o Tribunal de Primeira Instância fez correctamente referência nesse mesmo número do acórdão recorrido, o direito das marcas comunitário não substitui os direitos das marcas dos Estados-Membros.
- 58 É, pois, possível não apenas que, devido a diferenças linguísticas, culturais, sociais e económicas, uma marca desprovida de carácter distintivo num Estado-Membro não o seja noutro Estado-Membro (v., neste sentido, acórdão de 9 de Março de 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Colect., p. I-2303, n.º 25, e, por analogia, no que respeita ao carácter enganador de uma marca, acórdão de 26 de Novembro de 1996, Graffione, C-313/94, Colect., p. I-6039, n.º 22) mas igualmente que uma marca desprovida de tal carácter à escala da Comunidade não o seja num Estado-Membro da mesma.
- 59 Importa acrescentar que, contrariamente ao defendido pela Develey, as disposições do artigo 108.º do Regulamento n.º 40/94 não afectam de nenhum modo esta conclusão.
- 60 Por conseguinte, há que julgar esse fundamento improcedente.

Quanto ao terceiro e quarto fundamentos, relativos, por um lado, à desvirtuação dos factos e violação do dever de fundamentação no que respeita ao registo nacional anterior e, por outro, a exigências idênticas relativas ao carácter distintivo que vinculam o examinador nacional e o IHMI

Argumentos das partes

- 61 No âmbito destes fundamentos, a Develey acusa o Tribunal de Primeira Instância de se ter baseado numa constatação de facto errada e de ter ignorado uma parte dos

seus argumentos. Afirmar ter apresentado o certificado de registo emitido pelo Deutsches Patent- und Markenamt, do qual resulta que a marca pedida foi registada com base num carácter distintivo intrínseco e não num carácter distintivo adquirido através da utilização.

- 62 A Develey alega que o acórdão recorrido está ferido de falta de fundamentação no que respeita ao exame do registo nacional anterior. Além disso, dado que o direito das marcas está harmonizado, o IHMI e o examinador nacional devem fazer as mesmas exigências quanto ao carácter distintivo.
- 63 No que respeita à verificação dos factos, o IHMI alega que, durante o processo que nele correu os seus trâmites, foram as explicações dos representantes da Develey as que foram pouco informativas e limitadas a alegações inverificáveis relativas ao registo alemão. Visto que as razões precisas que levaram a admitir esse registo continuaram por conhecer pela Câmara de Recurso do IHMI, o Tribunal de Primeira Instância não pode ser acusado de ter desvirtuado os factos a esse respeito.
- 64 Quanto à falta de fundamentação, o IHMI recorda que a sua obrigação de fundamentar as decisões individuais tem por duplo objectivo, por um lado, permitir aos interessados conhecerem as justificações da medida adoptada para defenderem os seus direitos e, por outro, permitir ao juiz comunitário exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão. O IHMI considera que o facto de a Develey não concordar com a fundamentação da Câmara de Recurso e com a confirmação da mesma pelo Tribunal de Primeira Instância não é suficiente para alegar uma falta de fundamentação do acórdão recorrido. Segundo o IHMI, o Tribunal de Primeira Instância declarou acertadamente que a fundamentação da decisão controvertida era suficiente, pelo que esse acórdão não podia de nenhum modo ser posto em causa à luz do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- ⁶⁵ No que respeita à decisão do Deutsches Patent- und Markenamt invocada pela Develey, basta recordar, como fez o Tribunal de Primeira Instância no n.º 32 do acórdão recorrido, que o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de normas e prossequindo objectivos especificamente seus, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional.
- ⁶⁶ Por conseguinte, a marca pedida só pode ser apreciada com base na regulamentação comunitária pertinente e a decisão nacional não pode, em todo o caso, pôr em causa nem a legalidade da decisão controvertida nem a legalidade do acórdão recorrido.
- ⁶⁷ Assim, essa acusação deve ser considerada inoperante.
- ⁶⁸ Quanto à alegação de apreciação incorrecta dos factos e de fundamentação insuficiente, há que declarar que o Tribunal de Primeira Instância refere, no n.º 34 desse acórdão, o n.º 55 da decisão controvertida, segundo o qual o registo da marca pedida no registo das marcas alemão não é vinculativo para o regime comunitário das marcas e os registos que existem nos Estados-Membros constituem um facto que apenas pode ser tomado em consideração no contexto do registo de uma marca comunitária, sem ser decisivo.
- ⁶⁹ Daí resulta que o Tribunal de Primeira Instância não apreciou erradamente os factos relativos ao registo nacional anterior e que não se pode defender que o acórdão recorrido está ferido de falta de fundamentação no que respeita a esse registo.

70 Consequentemente, essa acusação não deve proceder.

71 Por último, no que respeita à acusação de que, dado que o direito das marcas está harmonizado, o IHMI e o examinador nacional deviam fazer as mesmas exigências quanto ao carácter distintivo, há que observar que essa acusação não procede, visto que, por um lado, o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo e que, por outro, é possível que uma marca desprovida de carácter distintivo num Estado-Membro ou no sistema comunitário não o seja noutro Estado-Membro.

72 Além disso, como já foi recordado relativamente às acusações precedentes, os registos existentes nos Estados-Membros não são mais do que um facto que pode ser tomado em consideração no âmbito do registo de uma marca comunitária, devendo a marca pedida ser apreciada com base na regulamentação comunitária pertinente.

73 Daqui resulta que o IHMI não é obrigado a tomar como suas as exigências e a apreciação da autoridade competente em matéria de marcas do país de origem nem a registar a marca pedida com base na consideração dessa autoridade nacional segundo a qual o sinal é simplesmente sugestivo e não directamente descritivo.

74 Assim, esta acusação é desprovida de fundamento.

75 Nestas condições, há que julgar este fundamento improcedente.

Quanto ao quinto fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 76 Através deste fundamento, a Develey sustenta, por um lado, que o Tribunal de Primeira Instância não demonstrou correctamente qual era a impressão de conjunto produzida pela marca pedida. Não examinou uma das características dessa marca, a saber, que o corpo da garrafa, achatado e largo que caracteriza a maior parte das perspectivas de frente e de verso, é convexo, terminando no topo num arco de ângulo ligeiramente pontiagudo e que a impressão assim dada é a de um portal. Ora, esta característica contribui consideravelmente para a impressão de conjunto, visto que confere ao corpo da garrafa a aparência de um portal. A Develey considera que uma apreciação global, tendo em conta esta característica, deve levar à conclusão de que a marca pedida tem carácter distintivo.
- 77 Alega, por outro lado, que o Tribunal de Primeira Instância, quando apreciou o carácter distintivo da marca pedida em relação aos produtos visados, não procedeu a uma distinção entre as diferentes categorias, como as dos produtos alimentares e de tempero muito líquidos, líquidos, mais espessos, sólidos ou em pó. Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância colocou erradamente o conjunto dos produtos visados pelo pedido de registo na mesma situação.
- 78 Segundo o IHMI, este fundamento, que compreende exclusivamente acusações relativas à apreciação dos factos pelo Tribunal de Primeira Instância, deve ser julgado improcedente.

Apreciação do Tribunal de Justiça

79 Resulta de jurisprudência assente que o carácter distintivo de uma marca, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, significa que esta marca permite identificar o produto para o qual o registo é pedido como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, distinguir este produto dos de outras empresas (acórdãos de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-473/01 P e C-474/01 P, Colect., p. I-5173, n.º 32, e de 21 de Outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Colect., p. I-10031, n.º 42). Este carácter distintivo deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público relevante (acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido, n.º 33, e acórdão de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C-24/05 P, Colect., p. I-5677, n.º 23).

80 Segundo jurisprudência igualmente assente, os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais constituídas pela forma do próprio produto não são diferentes dos critérios aplicáveis às outras categorias de marcas. No entanto, no âmbito da aplicação desses critérios, importa atender ao facto de que a percepção do consumidor médio não é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional, constituída pela aparência do próprio produto, e no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa. Com efeito, os consumidores médios não têm por hábito presumir a origem dos produtos baseando-se na sua forma ou na do seu acondicionamento, na falta de qualquer elemento gráfico ou textual, podendo, por isso, tornar-se mais difícil provar o carácter distintivo quando se trata de uma marca tridimensional do que quando se trata de uma marca nominativa ou figurativa (acórdão de 7 de Outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI, C-136/02 P, Colect., p. I-9165, n.º 30, e acórdão Storck/IHMI, já referido, n.ºs 24 e 25).

81 Nestas condições, só não é desprovida de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, uma marca que, de forma

significativa, diverge da norma ou dos hábitos do sector e, por essa razão, é susceptível de cumprir a sua função essencial de origem (acórdão de 12 de Janeiro de 2006, *Deutsche SiSi-Werke/IHMI*, C-173/04 P, Colect., p. I-551, n.º 31, e acórdão *Storck/IHMI*, já referido, n.º 26).

- 82 Para apreciar se uma marca é ou não desprovida de carácter distintivo, há que ter em consideração a impressão de conjunto que produz. Todavia, isso não implica que não haja que proceder, num primeiro momento, a uma análise sucessiva dos diferentes elementos de apresentação utilizados para essa marca. Com efeito, pode ser útil, no decurso da apreciação global, analisar cada um dos elementos constitutivos da marca em causa (v., neste sentido, acórdão de 30 de Junho de 2005, *Eurocermex/IHMI*, C-286/04 P, Colect., p. I-5797, n.ºs 22, 23 e jurisprudência aí referida).
- 83 Resulta do acórdão recorrido que o Tribunal de Primeira Instância identificou e aplicou correctamente ao caso vertente os critérios estabelecidos pela jurisprudência.
- 84 O Tribunal de Primeira Instância procedeu, acertadamente, nos n.ºs 50 a 53 do acórdão recorrido, a uma análise dos diferentes elementos que compõem a forma representada pela marca pedida e, de seguida, nos n.ºs 53 e 54 desse acórdão, a uma análise da sua impressão de conjunto, a fim de apreciar se essa marca é desprovida ou não de carácter distintivo.
- 85 A este respeito, há que salientar, por um lado, que aquando da análise dos diferentes elementos de apresentação utilizados por uma marca pedida, o interessado não pode exigir a possibilidade de determinar a ordem pela qual essa análise é feita, o grau de decomposição desses elementos ou os termos empregues.

- 86 Assim, no caso vertente, do facto de alguns termos precisos não constarem da análise do Tribunal de Primeira Instância, tais como «o corpo convexo» ou «a impressão de um portal», não decorre que não tenham sido tidas em conta certas características que contribuem, segundo a Develey, para o carácter distintivo.
- 87 Por outro lado, visto que, para apreciar se uma marca é ou não desprovida de carácter distintivo, importa ter em consideração a impressão de conjunto que produz, a confirmação da existência desse carácter distintivo não decorre automaticamente de uma eventual observação segundo a qual uma das características dessa marca a afasta da sua forma habitual.
- 88 Por conseguinte, a Develey não pode sustentar que o Tribunal de Primeira Instância devia ter anulado a decisão controvertida por ter admitido, no n.º 52 do acórdão recorrido, que a «única característica que afasta a marca pedida da forma habitual é constituída pelas concavidades laterais».
- 89 Além disso, o Tribunal de Primeira Instância precisou, no n.º 53 do acórdão recorrido, que «mesmo que essa característica pudesse ser considerada invulgar, não é suficiente, por si só, para influenciar a impressão de conjunto produzida pela marca pedida numa medida tal que esta última divirja de forma significativa da regra ou dos hábitos do sector e, por isso, seja susceptível de cumprir a sua função essencial de origem».
- 90 Consequentemente, não se pode sustentar que o Tribunal de Primeira Instância não apreciou correctamente a impressão de conjunto produzida pela marca pedida.

- 91 Relativamente à acusação de que não se procedeu a qualquer distinção entre as diferentes características de produtos visados, importa recordar que o Tribunal de Justiça já declarou que, nos termos da Directiva 89/104, quando uma autoridade competente recusa o registo de uma marca, é obrigada a indicar na sua decisão a conclusão a que chegou relativamente a cada um dos produtos e dos serviços objecto do pedido de registo. No entanto, quando o mesmo motivo de recusa é oposto relativamente a uma categoria ou a um grupo de produtos ou de serviços, a autoridade competente pode limitar-se a uma fundamentação global relativamente a todos os produtos ou serviços em causa (acórdão de 15 de Fevereiro de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Colect., p. I-1455, n.º 38).
- 92 Ora, partindo do princípio de que essa jurisprudência vincula o Tribunal de Primeira Instância, há que observar que este declarou, nos n.ºs 46 e 47 do acórdão recorrido, que os produtos visados pela marca pedida são produtos alimentares de consumo corrente e que os consumidores atribuem, em primeiro lugar, uma simples função de acondicionamento às garrafas que contêm esses produtos. Além disso, como resulta do n.º 18 do presente acórdão, os produtos para os quais o registo foi pedido são abrangidos apenas por três classes de produtos do acordo de Nice.
- 93 Daí resulta que não se pode sustentar que o Tribunal de Primeira Instância se limitou erradamente a uma fundamentação global em relação aos produtos referidos.
- 94 Nestas condições, há que concluir que o Tribunal de Primeira Instância, ao declarar que a marca pedida era desprovida de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, não cometeu qualquer erro de direito à luz dessa disposição e da jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça.
- 95 Quanto à acusação relativa às conclusões do Tribunal de Primeira Instância atinentes às características do público relevante, à atitude dos consumidores e à

orientação destes últimos, importa assinalar, por um lado, que essas conclusões pertencem ao âmbito das apreciações de natureza factual e, por outro, que a Develey não acusa o Tribunal de Primeira Instância de ter desvirtuado os factos a esse respeito.

96 A verificação da existência ou não de uma divergência significativa, na acepção do n.º 81 do presente acórdão, pertence igualmente ao âmbito das apreciações de facto.

97 Ora, nos termos dos artigos 225.º CE e 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. Só o Tribunal de Primeira Instância é competente, por um lado, para apurar os factos, salvo no caso de a inexactidão material das suas conclusões resultar dos elementos do processo que lhe foram submetidos, e, por outro, para apreciar esses factos. A apreciação dos factos não constitui, portanto, excepto em caso de desvirtuação dos elementos que lhe foram apresentados, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no quadro de um recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância (acórdãos de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 22, e de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.º 41).

98 Por conseguinte, esta acusação é inadmissível.

99 Assim, o quinto fundamento deve ser julgado parcialmente improcedente e parcialmente inadmissível.

100 Dado que todos os fundamentos apresentados pela Develey foram considerados improcedentes, há que negar provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

- ¹⁰¹ Por força do disposto no artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aplicável ao presente recurso nos termos do artigo 118.º do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da Develey e tendo esta sido vencida nos seus fundamentos, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Oitava Secção) decide:

- 1) É negado provimento ao recurso.**
- 2) A Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG é condenada nas despesas.**

Assinaturas