



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
NILO JÄÄSKINEN
apresentadas em 26 de janeiro de 2012¹

Processos apensos C-90/11 e C-91/11

Alfred Strigl
contra
Deutsches Patent- und Markenamt
e
Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
contra
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

[pedidos de decisão prejudicial apresentados pelo Bundespatentgericht (Alemanha)]

«Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c) — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c) — Marca nominativa constituída por um sintagma descritivo e uma sequência de letras não descritiva, se considerada isoladamente, correspondente às letras iniciais das palavras que constituem o referido sintagma — Caráter descritivo — Caráter distintivo — Critérios de apreciação — Imperativo de disponibilidade — Função distintiva da marca»

I – Introdução

1. Os dois reenvios prejudiciais, apresentados pelo Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes, Alemanha), objeto das presentes conclusões, prendem-se com a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas².

2. Nos processos principais, as marcas nominativas controvertidas são constituídas por diversos elementos. Estas marcas, no caso vertente *Multi Markets Fund MMF* e *NAI — Der Natur-Aktien-Index*, são ambas constituídas por um sintagma descritivo que é precedido ou seguido, conforme o caso, por uma sequência de letras (abreviatura) não descritiva, se considerada isoladamente, correspondente às letras iniciais das palavras que constituem o referido sintagma nominativo.

3. Nestes processos, o Tribunal de Justiça é chamado a completar a sua jurisprudência em matéria de marcas e, mais especificamente, a decidir sobre o alcance dos dois fundamentos de recusa ou de nulidade enumerados no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95, baseados, por um lado, na ausência de caráter distintivo e, por outro, na constituição exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar as características do produto ou do serviço visado pela marca.

1 — Língua original: francês.

2 — JO L 299, p. 25.

4. Nesta matéria, o aquilatar da proteção dos interesses do requerente ou do titular de uma marca, por um lado, e da necessidade de ter em conta interesses gerais, por outro, está constantemente a suscitar interrogações. Os referidos interesses gerais consistem, nomeadamente, em não restringir indevidamente a disponibilidade de sinais descritivos (imperativo de disponibilidade) e em permitir ao consumidor ou ao utilizador final do produto ou do serviço em causa distinguir estes últimos de outros produtos e serviços com uma proveniência diferente (função distintiva). As questões submetidas pelo Bundespatentgericht procuram, em substância, identificar elementos pertinentes a fim de precisar a relação existente entre estas duas categorias de objetivos que regem o direito das marcas.

II – Quadro jurídico

A – *Direito da União*

5. Sob a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», o artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95³ dispõe:

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

[...]

- b) A marcas desprovidas de carácter distintivo;
- c) A 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;

[...]»

B – *Direito nacional*

6. As disposições do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95 correspondem, em substância, às disposições do artigo 8.º, n.º 2, pontos 1 e 2 da lei relativa às marcas e outros sinais (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, a seguir «*MarkenG*»). Estas disposições preveem:

«(2) Será recusado o registo a marcas

- 1. que não tenham qualquer carácter distintivo em relação aos produtos ou serviços;
- 2. 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 dos produtos ou da prestação dos serviços, ou outras características dos mesmos [...]

3 — A este respeito, importa salientar que a redação das disposições do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95 corresponde à do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).

III – Litígios no processo principal, questões prejudiciais e tramitação no Tribunal de Justiça

A – Processo Strigl (C-90/11)

7. A. Strigl apresentou em 2008 um pedido de registo relativo à marca nominativa *Multi Markets Fund MMF* ao Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto Alemão das Patentes e das Marcas), para designar serviços da classe 36 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»).

8. Estes serviços são descritos da seguinte maneira, a saber: «seguros (consultoria, venda e mediação de seguros); consultoria de seguros; negócios financeiros (serviços de institutos bancários e de crédito, consultoria financeira, investimentos, administração de instrumentos de gestão fiduciária, assuntos monetários); negócios imobiliários (administração de imóveis e edifícios, mediação imobiliária); consultoria patrimonial e financeira».

9. Por duas decisões, de 23 de maio e de 11 de setembro de 2008, o Deutsches Patent- und Markenamt negou provimento ao pedido de registo com base no artigo 8.º, n.º 2, pontos 1 e 2, do MarkenG. A este respeito, entendeu, em substância, que a expressão «Multi Markets Fund» designava um fundo que investe em muitos mercados diferentes. Considerou também facilmente concebível que o público reconheça a sequência «MMF» como a abreviatura evidente dos três primeiros elementos nominativos do sinal, uma vez que esta abreviatura segue diretamente estes três elementos e coincide com as respetivas letras iniciais.

10. O Deutsches Patent- und Markenamt daí deduziu que, na sua globalidade, o sinal não assumia um significado autónomo da soma dos seus elementos. Mesmo admitindo que seria possível atribuir significados diferentes à sequência de letras «MMF» quando considerada de maneira isolada, entendeu, porém, que as opções se reduziam manifestamente quando fosse considerada em conjunto com os restantes elementos da marca e os serviços para os quais o sinal foi pedido.

11. A. Strigl interpôs recurso para o Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes) para anulação das decisões do Deutsches Patent- und Markenamt de recusa do registo desta marca nominativa. Considerou que esta última reveste numerosos significados. O facto de o elemento «MMF» poder corresponder a toda uma série de abreviaturas bastaria, em seu entender, para descartar a tese segundo a qual este sinal pode ser utilizado de forma descritiva.

12. Considerando que a solução do referido recurso depende da interpretação da Diretiva 2008/95, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve também aplicar-se o motivo de recusa do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e/ou c), da Diretiva [2008/95] a um sinal nominativo composto pela [justaposição] de uma combinação de palavras descritiva e de uma sequência de letras não descritiva, quando a sequência de letras é entendida pelo público como uma abreviatura das palavras descritivas, na medida em que reproduz as respetivas letras iniciais, podendo, deste modo, a marca global ser compreendida como uma combinação de indicações ou abreviaturas mutuamente explicativas e descritivas?»

B – Processo Securvita (C-91/11)

13. A marca nominativa *NAI — Der Natur-Aktien-Index* foi registada em 2001 junto do Deutsches Patent- und Markenamt em nome da sociedade Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (a seguir «Securvita») para os seguintes serviços da classe 36 do Acordo de Nice: «seguros; negócios financeiros, negócios monetários, negócios imobiliários».

14. Em 2007, a sociedade Öko Invest Verlagsgesellschaft mbH (a seguir «Öko-Invest») pediu a anulação da referida marca, alegando que a sequência de letras «NAI» é utilizada no setor financeiro como abreviatura do sintagma «Natur-Aktien-Index». Em apoio do seu recurso, a Öko-Invest alega que, na medida em que o referido sintagma situado imediatamente após a sequência de letras «NAI» constitui uma indicação descritiva, a sequência de letras, apercebida como uma simples abreviatura do sintagma, não pode deixar de ser também considerada uma indicação descritiva.

15. Por decisão de 28 de maio de 2008, o Deutsches Patent- und Markenamt deferiu o pedido da Öko-Invest e anulou a referida marca, considerando que ao seu registo era aplicável o fundamento de recusa previsto no artigo 8.º, n.º 2, ponto 1, do MarkenG. Em seu entender, a marca, considerada na sua totalidade, esgotava-se numa combinação de indicações com carácter exclusivamente descritivo antecedidas da respetiva abreviatura, ou seja, a sequência de letras «NAI», que era reconhecida como tal pelo público.

16. Em apoio do recurso que interpôs para o Bundespatentgericht contra esta decisão, a sociedade Securvita alegou que nenhum motivo de recusa podia ser oposto a esta marca. Em particular, fez referência ao facto de a Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marca, desenhos e modelos) (IHMI) ter aceite o seu pedido de marca comunitária *NAI* — *Der Natur-Aktien-Index*, por decisão tomada em 15 de outubro de 2009 no processo R 1630/2008-4, tendo considerado que esta marca constituía um sinal com carácter distintivo e não descritivo⁴.

17. Nestas circunstâncias, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve também aplicar-se o motivo de recusa do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e/ou c), da Diretiva [2008/95] a um sinal nominativo composto pela [justaposição] de uma sequência de letras não descritiva, se considerada isoladamente, e de uma combinação de palavras descritiva, quando a sequência de letras é entendida pelo público como uma abreviatura das palavras descritivas, na medida em que reproduz as respetivas letras iniciais, podendo, deste modo, a marca global ser compreendida como uma combinação de indicações ou abreviaturas mutuamente explicativas e descritivas?»

18. Os pedidos de decisão prejudicial submetidos pelo Bundespatentgericht deram entrada na secretaria do Tribunal de Justiça em 25 de fevereiro de 2011.

19. Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça, de 26 de maio de 2011, os processos C-90/11 e C-91/11 foram apensos para efeitos da audiência e do acórdão.

20. Foram apresentadas observações escritas por uma das partes no processo principal, a sociedade Securvita, pelos Governos italiano e polaco e pela Comissão Europeia. Nenhum dos intervenientes requereu a realização de audiência.

4 — Por outro lado, a sociedade Securvita apresentou um pedido no IHMI com vista ao registo como marca comunitária do sinal «Natur-Aktien-Index» (sem a abreviatura «NAI»). O examinador recusou o registo da referida marca em 14 de fevereiro de 2007. Foi negado provimento ao recurso interposto desta decisão em 26 de maio de 2008 pela Quarta Câmara de Recurso do IHMI no processo R 525/2007-4. O recurso interposto desta decisão foi, por sua vez, declarado manifestamente inadmissível por despacho do Tribunal de Primeira Instância da Comunidades Europeias de 30 de junho de 2009, Securvita/IHMI (Natur-Aktien-Index) (T-285/08, Colet., p. II-2171).

IV – Análise

A – Observações gerais

1. Preliminares

21. Importa desde logo referir que as disposições da Diretiva 2008/95 são próximas das do Regulamento n.º 207/2009. No caso vertente, os motivos de recusa ou de nulidade da Diretiva 2008/95, cuja interpretação é pedida pelo órgão jurisdicional de reenvio, são, como já salientei, idênticos aos motivos absolutos de recusa referidos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do referido regulamento. Em razão desta identidade, farei igualmente referência à jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa às disposições do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009⁵.

22. No que diz respeito à resposta às questões prejudiciais, não é necessário operar uma distinção entre as questões submetidas nos dois processos principais, uma vez que a questão de direito suscitada pelo órgão jurisdicional de reenvio é, em substância, a mesma. Graças à inclusão, na sua primeira parte, da expressão «se considerada isoladamente»⁶, a questão prejudicial no processo Securvita revela-se, ainda que similar em substância, mais precisa do que a submetida no processo Strigl. Por esta razão, partirei da formulação da questão no processo Securvita para efeitos das presentes conclusões.

23. No âmbito dos presentes processos, o órgão jurisdicional de reenvio procura, em substância, saber como deve ser apreciada, relativamente aos motivos de recusa ou de nulidade constantes do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e/ou c), da Diretiva 2008/95, uma marca constituída, por um lado, por um sintagma descritivo e, por outro, por uma sequência de letras que reproduz as letras iniciais das palavras desse sintagma e que pode, enquanto tal, ser considerada não descritiva.

2. Quanto às declarações de renúncia

24. Uma vez que as marcas controvertidas são constituídas por elementos descritivos e por elementos não descritivos, se considerados isoladamente, importa estabelecer um paralelo com o sistema instituído pelo Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, ao abrigo do artigo 37.º, n.º 2, do referido regulamento, o IHMI pode subordinar o registo da marca à condição de o requerente declarar que não invocará o direito exclusivo a respeito de um elemento da marca que é desprovido de carácter distintivo (igualmente denominada *disclaimer*) quando a inclusão deste elemento na marca puder criar dúvidas a respeito da extensão da respetiva proteção (a seguir «declaração de renúncia»)⁷.

5 — Todavia, importa precisar que a jurisprudência em causa diz maioritariamente respeito à Primeira Diretiva 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), e ao Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), substituídos, respetivamente, pela Diretiva 2008/95 e pelo Regulamento n.º 207/2009.

6 — Em alemão: «isoliert betrachtet».

7 — A Diretiva 2008/95 não prevê tal declaração de renúncia. Porém, uma vez que as questões processuais não fazem parte da harmonização visada pela referida diretiva, as legislações nacionais dos Estados-Membros podem prever tal característica. Não excludo, portanto, que a existência de uma declaração de renúncia na ordem jurídica de certos Estados-Membros possa ter influência na apreciação das marcas controvertidas.

25. Todavia, nos termos do Regulamento n.º 207/2009, a possibilidade concedida ao IHMI de solicitar uma declaração de renúncia à requerente da marca de modo algum implica que tal declaração possa ter um qualquer impacto na questão de saber se um sinal pode ou não ser registado. Regra geral, o registo de uma marca que consiste em vários elementos, sendo alguns descritivos ou não distintivos, só é recusado se esta for desprovida de carácter distintivo na sua globalidade⁸.

26. Embora as declarações de renúncia possam ter um impacto na análise da extensão da proteção de uma marca no caso de um conflito de marcas, verifica-se que o IHMI não faz uso desta possibilidade conferida pelo Regulamento n.º 207/2009. Pelo contrário, o IHMI aplica o princípio segundo o qual os sinais constituídos por vários elementos não podem ser objeto de proteção relativamente a apenas um deles⁹.

3. Quanto aos interesses gerais subjacentes aos motivos de recusa ou de nulidade

27. No âmbito da análise dos motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95, importa ter devidamente em conta as finalidades que prosseguem e os interesses gerais que lhes estão subjacentes. Razão pela qual se afigura útil tecer algumas observações a esse respeito.

28. Segundo jurisprudência assente, os diferentes motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.º da Diretiva 2008/95, bem como os motivos absolutos de recusa que constam do artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009, devem ser interpretados à luz do interesse geral subjacente a cada um deles¹⁰.

29. Em primeiro lugar, no tocante à finalidade do motivo de recusa ou de nulidade referido no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, esta disposição tem por objeto assegurar a realização do objetivo de interesse geral que consiste em poderem os sinais ou as indicações descritivas de características dos produtos ou dos serviços para os quais o registo foi pedido ser usados livremente por todos¹¹.

30. A rácio subjacente ao motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 traduz, portanto, a necessidade de garantir a disponibilidade de certos sinais e de assegurar, assim, que estes possam ser livremente utilizados por todos os operadores no setor em causa¹². Este princípio, que tem a sua origem no direito nacional alemão («Freihaltebedürfnis»), constitui, pois, um elemento essencial para efeitos da interpretação deste motivo de recusa ou de nulidade¹³.

8 — V. «Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System», Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011, o qual pode ser consultado no endereço http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

9 — V., neste sentido, n.º 73 das conclusões apresentadas pelo advogado-geral P. Mengozzi no processo na origem do acórdão de 14 de setembro de 2010, *Lego Juris/IHMI* (C-48/09 P, Colet., p. I-8403).

10 — V., a este respeito, no contexto da interpretação dos motivos de recusa previstos no artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009, acórdãos de 19 de abril de 2007, *IHMI/Celltech* (C-273/05 P, Colet., p. I-2883, n.º 74), e de 15 de setembro de 2005, *BioID/IHMI* (C-37/03 P, Colet., p. I-7975, n.º 59 e jurisprudência referida). No que diz respeito aos motivos de recusa ou de nulidade enumerados no artigo 3.º da Diretiva 2008/95, v., nomeadamente, acórdão de 12 de fevereiro de 2004, *Campina Melkunie* (C-265/00, Colet., p. I-1699, n.º 34 e jurisprudência referida).

11 — V., a este respeito, nomeadamente, acórdãos de 10 de março de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI* (C-51/10 P, Colet., p. I-1541, n.º 37 e jurisprudência referida), e de 23 de outubro de 2003, *IHMI/Wrigley* (C-191/01 P, Colet., p. I-12447, n.º 31 e jurisprudência referida), bem como acórdão *Campina Melkunie*, já referido (n.º 35 e jurisprudência referida).

12 — No que diz respeito às características da doutrina alemã, v., nomeadamente, Frisch, A., *Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2007.

13 — O advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer já analisou de maneira aprofundada o âmbito e a origem do imperativo de disponibilidade no direito alemão (nos n.ºs 33 e segs. das conclusões que apresentou no processo na origem do acórdão de 10 de abril de 2008, *adidas AG e adidas Benelux BV*, C-102/07, Colet., p. I-2439), pelo que me posso limitar a algumas observações introdutórias que permitam compreender melhor o papel deste conceito no contexto do direito da União Europeia.

31. Decorre deste imperativo de disponibilidade que o motivo absoluto de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 deve, por conseguinte, impedir que os sinais ou as indicações descritivos visados por este imperativo sejam reservados para uma só empresa em razão do seu registo enquanto marca¹⁴. Todavia, diversamente da doutrina alemã, o Tribunal de Justiça realçou que a aplicação do motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 não depende da existência de um imperativo de disponibilidade que seja concreto, atual ou sério, e que é portanto irrelevante conhecer o número de concorrentes que têm ou poderão ter interesse em utilizar o sinal em causa¹⁵.

32. Em segundo lugar, no que por sua vez diz respeito ao motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o interesse geral pertinente está estreitamente ligado à função essencial da marca, ou seja, a que tem por objeto permitir ao consumidor ou ao utilizador final distinguir sem confusão possível os produtos ou os serviços cobertos pela marca de outros produtos ou serviços que tenham uma proveniência diferente¹⁶.

33. Importa ter em mente estes interesses gerais no momento da análise das questões prejudiciais submetidas.

B – *Apreciação dos motivos de recusa ou de nulidade*

1. Quanto à relação entre o carácter descritivo e o carácter distintivo de uma marca

34. A título preliminar, devo sublinhar que os motivos de recusa ou de nulidade referidos no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95 estão estreitamente ligados. Com efeito, quando o carácter exclusivamente descritivo tenha sido estabelecido em conformidade com a referida alínea c), é possível recorrer à alínea b) do referido artigo. Por outras palavras, a falta de carácter distintivo de uma marca nominativa decorre da natureza descritiva do sinal e não o inverso¹⁷.

35. Conduzirei a minha análise com base neste postulado. Neste contexto, é todavia necessário recordar que um sinal pode ser desprovido de carácter distintivo por razões diversas do seu eventual carácter descritivo¹⁸ e que a falta de carácter distintivo de um sinal não se pode basear unicamente no seu carácter descritivo sem ter em conta os diferentes interesses gerais que estão subjacentes aos dois motivos de recusa¹⁹.

36. Importa igualmente notar que, contrariamente ao que a Comissão alegou nas suas observações escritas, é necessário operar uma distinção entre os diferentes motivos de recusa ou de nulidade enunciados no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95. Com efeito, segundo jurisprudência assente, mesmo que exista uma certa sobreposição dos seus âmbitos de aplicação, cada um dos motivos é independente dos demais e exige um exame separado²⁰.

14 — V., neste sentido, nomeadamente, acórdão de 12 de janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/I (C-173/04 P, Colet., p. I-551, n.º 62 e jurisprudência referida); acórdão IHMI/Celltech, já referido (n.º 75); e acórdão de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colet., p. I-2779, n.º 25).

15 — V., neste sentido, acórdão Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, já referido (n.º 39 e jurisprudência referida).

16 — Na jurisprudência, o Tribunal de Justiça exprimiu esta ideia, que remete para a função distintiva da marca, de várias maneiras. V., nomeadamente, acórdãos de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, Colet., p. I-8625, n.ºs 37 e 39); de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, Colet., p. I 6011, n.º 80); de 8 de maio de 2008, Eurohypo/IHMI (C-304/06 P, Colet., p. I-3297, n.º 56 e jurisprudência referida); e de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colet., p. I-10273, n.º 51).

17 — V., igualmente, n.º 43 das conclusões apresentadas pelo advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no processo na origem ao acórdão de 19 de setembro de 2002, DKV/IHMI (C-104/00 P, Colet., p. I-7561).

18 — V., neste sentido, acórdão Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, já referido (n.º 46 e jurisprudência referida).

19 — Acórdão Eurohypo/IHMI, já referido (n.ºs 55 a 62).

20 — V., neste sentido, acórdão Eurohypo/IHMI, já referido (n.º 54 e jurisprudência referida).

37. Neste contexto, importa, por outro lado, assinalar que o Tribunal de Justiça já declarou que o carácter descritivo de uma marca composta por várias palavras ou por uma palavra e um número pode ser analisado, em parte, quanto a cada um dos seus termos, considerados isoladamente, mas que, em todo o caso, deve igualmente ser reconhecido quanto ao conjunto que tais termos formam²¹.

38. Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, regra geral, a simples combinação de elementos, cada um dos quais descreve as características dos produtos ou serviços em relação aos quais o registo é pedido, é ela própria descritiva dessas características, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95. Contudo, tal combinação pode não ser descritiva, na aceção da referida disposição, desde que crie uma impressão suficientemente distanciada da que é produzida pela simples reunião dos referidos elementos²².

39. Além disso, o facto de cada um destes elementos, considerado separadamente, ser desprovido de carácter distintivo não exclui que a combinação que formam possa apresentar tal carácter²³.

40. No que toca a marcas nominativas, como as que estão em causa nos processos principais, constituídas por palavras descritivas ligadas a uma sequência de letras que corresponde às letras iniciais das referidas palavras e que, se considerada isoladamente, pode ser considerada não descritiva, a questão que se suscita é a de saber se a justaposição da abreviatura que apresenta um carácter não descritivo, quando considerada isoladamente, a um sintagma descritivo, pode conduzir a que estes elementos nominativos, considerados globalmente, adquiram um carácter não descritivo, ou mesmo distintivo, como exigido para o registo de tal marca.

41. Por outras palavras, nos processos principais, cabe determinar se uma única e mesma sequência de letras para produtos e serviços idênticos deve ser sempre apreciada do mesmo modo, independentemente da questão de saber se a marca versa sobre essa sequência enquanto tal ou sobre uma combinação da sequência com outros elementos descritivos.

42. Neste contexto, é útil referir que, segundo o Tribunal de Justiça, uma marca nominativa que seja descritiva das características de produtos ou de serviços, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, é necessariamente desprovida de carácter distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou serviços²⁴.

43. Tendo em conta estes elementos, é necessário iniciar a apreciação das marcas em causa por uma análise dos elementos pelos quais estas são compostas, antes de proceder ao exame global das mesmas.

2. Quanto aos elementos que constituem as marcas

44. No que respeita, por um lado, ao processo Strigl e à marca *Multi Markets Fund MMF*, o órgão jurisdicional de reenvio considera, em substância, que o sintagma «Multi Markets Fund» constitui uma indicação que serve para designar os serviços visados no pedido, ou seja, os serviços fornecidos muito especialmente no quadro de um fundo que investe em diferentes mercados. Refere igualmente que o público relevante poderá facilmente compreender as palavras que compõem o sintagma «Multi Markets Fund», quer sejam consideradas isoladamente quer o sejam no conjunto que formam.

21 — V., entre outros, despacho de 6 de fevereiro de 2009, MPDV Mikrolab/IHMI (C-17/08 P, Colet., p. I-16, n.º 38 e jurisprudência referida).

22 — Acórdão Campina Melkunie, já referido (n.ºs 39 e 40).

23 — V., a este respeito, acórdão de 13 de janeiro de 2011, Media-Saturn-Holding/IHMI (C-92/10 P, n.º 36), e acórdãos, já referidos, Eurohypo/IHMI (n.º 41) e BioID/IHMI (n.º 29).

24 — V., nomeadamente, acórdão de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Colet., p. I-1619, n.º 86).

45. No que respeita à sequência de letras «MMF», considerada isoladamente, o órgão jurisdicional de reenvio indica que esta deve ser considerada uma combinação de letras à qual não é possível atribuir, isoladamente, um significado descritivo. Todavia, salienta que esta sequência de letras segue diretamente o sintagma «Multi Markets Fund», o que o leva a concluir que esta será entendida pelo público pertinente como a abreviatura do referido sintagma. Tal entendimento corresponde, em seu entender, à perceção natural e óbvia do consumidor médio normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

46. No que respeita, por outro lado, ao processo Securvita e à marca *NAI — Natur-Aktien-Index*, o termo «Natur-Aktien-Index» descreve, de forma equivalente aos termos «Öko-Aktien», «Umweltaktien» e «grüne Aktien», as ações de empresas com uma orientação ecológica e, desse modo, um determinado género de títulos. Por outro lado, o sinal «Natur-Aktie» é muito utilizado para descrever características de diversos produtos do setor financeiro. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o sintagma descreve, do ponto de vista do público pertinente, as características dos serviços visados pela marca, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95.

47. No que respeita à sequência de letras «NAI», que antecede com um travessão o sintagma «Der Natur-Aktien-Index», o órgão jurisdicional de reenvio salienta que não constitui uma abreviatura corrente e comumente compreendida que possa ser considerada, pelo público pertinente, uma indicação das características dos serviços para os quais a marca foi registada. Por conseguinte, considerada isoladamente, a sequência de letras «NAI» não pode servir para designar, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, uma característica dos serviços para os quais a marca foi registada.

3. Quanto à impressão global produzida pelas marcas

48. Realço desde já que, apesar de se poder considerar que sequências de letras como as que estão em causa nos processos principais revestem um carácter distintivo, se consideradas isoladamente, no que respeita aos serviços visados pelas marcas em causa, é também certo que a perceção do público pertinente não deve ser analisada apenas a respeito dos diferentes elementos que constituem a marca, mas sobretudo a respeito da impressão global que esta produz.

49. Ora, no que respeita à impressão global criada pelas marcas em causa nos processos principais, o órgão jurisdicional de reenvio sublinha que as três letras maiúsculas em causa, respetivamente «MMF» e «NAI», concordam com as três palavras dos sintagmas em questão, ou seja, «Multi Markets Fund» e «Natur-Aktien-Index». Assim o público pode facilmente reconhecer a sequência de letras como a abreviatura do sintagma que, conforme o caso, a antecede ou a segue.

50. Relativamente à constituição da marca *NAI — Der Natur-Aktien-Index*, importa igualmente referir que a sequência de letras «NAI» é seguida de um travessão que a liga ao sintagma. Este travessão pode ser considerado, tal como resulta da decisão de reenvio, como reforçando a impressão global, segundo a qual se trata de uma simples abreviatura do sintagma que a segue. A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio refere que esta conclusão não é posta em causa pelo facto de a abreviatura «NAI» não conter a primeira letra do artigo definido «Der» que figura no sintagma, na medida em que o artigo «Der» é um elemento acessório relativamente aos substantivos cujas primeiras letras são retomadas na abreviatura em causa.

51. Neste contexto, refiro, a título puramente incidental, que creio que a fundamentação da Quarta Câmara de Recurso do IHMI a respeito do registo da marca *NAI — Der Natur-Aktien-Index* como marca comunitária é pouco convincente. Segundo o IHMI, a sequência de letras «NAI», considerada isoladamente, não tem qualquer significado descritivo e a justaposição do sintagma «Der Natur-Aktien-Index» em nada altera este facto. Considerou que qualquer outra conclusão teria como consequência poder esta sequência de letras vir «posteriormente» a tornar-se descritiva na sua globalidade, na sequência da justaposição de elementos nominativos descritivos²⁵.

25 — V., nomeadamente, n.ºs 12 e 16 da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 15 de outubro de 2009, no processo R 1630/2008-4, antes referida.

52. É certo que não se pode excluir que tais sequências de letras possam, consideradas isoladamente, revestir um carácter distintivo por serem suscetíveis de fazer, enquanto tal, referência a outras abreviaturas, e que não descrevem, se consideradas isoladamente, os produtos ou os serviços visados pelas marcas em questão. Porém, gostaria de sublinhar que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise dos seus diferentes elementos²⁶.

53. Com efeito, o ponto de vista expresso na decisão do IHMI ignora a impressão de conjunto que, como já referi, deve ser tida em conta na apreciação dos motivos de recusa ou de nulidade enunciados no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95. Tendo em conta a impressão de conjunto produzida pelas marcas constituídas por um sintagma descritivo dos produtos e dos serviços em causa e de uma sequência de letras correspondente às letras iniciais das palavras que formam o referido sintagma, verifica-se que este último é o elemento dominante de tais marcas. Em meu entender, a sequência de letras correspondente às letras iniciais das três palavras do sintagma em causa não pode produzir uma impressão suficientemente distanciada da que foi criada pela simples reunião dos elementos que constituem a marca.

54. Acrescentaria que uma sequência de letras que é apreendida pelo público pertinente como a abreviatura do sintagma ao qual foi justaposta não pode prevalecer sobre a soma de todos os elementos da marca considerada no seu conjunto, e isto mesmo quando se entenda que essa sequência pode, quando considerada isoladamente, revestir um carácter distintivo. O carácter descritivo de um elemento da marca, a saber, o da sequência de letras, decorre pois da marca considerada no seu conjunto. Assim, por exemplo, a impressão de conjunto produzida pela marca nominativa imaginária *Two for tea — 24T* é diferente da produzida por «24T».

55. Insisto no facto de que o significado da marca deve ser determinado de modo global. Uma apreciação global da marca pode conduzir-nos, no caso de uma marca cujos elementos estão estreitamente ligados uns aos outros e em que dois elementos se explicam mutuamente, a uma conclusão diferente da que chegaríamos se analisássemos isoladamente cada um dos seus elementos.

56. É a razão pela qual, baseando-me numa apreciação global das marcas como as que estão em causa nos processos principais, considero que o público atribui unicamente à abreviatura, em si mesma não descritiva, o conteúdo descritivo que decorre do sintagma ao qual foi justaposta, devido a esta sobreposição de diferentes elementos que se explicam mutuamente. Donde se conclui que a sequência de letras que retoma a letra inicial das palavras que compõem o sintagma só ocupa, relativamente a este, uma posição acessória, o que me leva a concluir que o elemento que consiste numa tal sequência de letras é negligenciável no que respeita à impressão de conjunto produzida por tal marca²⁷. O sintagma com um carácter descritivo confere, assim, um significado descritivo à marca considerada na sua globalidade.

57. Não obstante esta conclusão, falta ainda responder à interrogação do órgão jurisdicional de reenvio relativa aos âmbitos de aplicação respetivos dos motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95, no que diz respeito a marcas como as que estão em causa no processo principal.

26 — V., nomeadamente, no contexto da apreciação do risco de confusão, acórdão de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI (C-254/09 P, Colet., p. I-7989, n.º 45 e jurisprudência referida).

27 — V., por analogia, acórdão de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, já referido (n.º 57).

4. Quanto à escolha entre os motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95

58. No tocante à distinção que deve ser operada entre o artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95 face a marcas como as que estão em causa no processo principal, deve ter-se em conta, não apenas o carácter descritivo das marcas em questão, que deve ser constatado com base na impressão de conjunto por estas produzida, mas ainda os interesses gerais subjacentes aos respetivos motivos de recusa ou de nulidade. Importa, pois, uma vez mais, pôr em relevo, por um lado, o imperativo de disponibilidade que se prende com certos sinais e, por outro, a função distintiva da marca, que deve permitir distinguir os produtos e os serviços cobertos pela marca de outros produtos ou serviços que tenham uma proveniência diferente.

59. Nesta ótica, aceitar o registo de uma marca constituída exclusivamente por sinais ou por indicações descritivos cuja acessibilidade a todos deve ser assegurada seria contrário à própria razão de ser do motivo de recusa ou de nulidade enunciado no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95.

60. Com efeito, a fim de garantir a plena realização deste objetivo de livre utilização, o Tribunal de Justiça precisou que não é necessário que os sinais ou as indicações que constituem a marca, visados no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, sejam efetivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins de descrição de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta que estes sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins²⁸. Donde resulta que deve ser recusado o registo de um sinal nominativo, em aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da referida diretiva, se, pelo menos num dos seus sentidos potenciais, este designar uma característica dos produtos ou dos serviços em causa²⁹.

61. No entanto, o teor do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 visa as marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações descritivas. Ora, nos processos principais, as marcas controvertidas são constituídas por elementos descritivos (os sintagmas), por um lado, e por elementos em si mesmos não descritivos (as sequências de letras), por outro. Como já antes salientei, em tal caso, o significado descritivo da sequência de letras, não descritiva se considerada isoladamente, decorre de uma apreciação global da marca. Mais precisamente, o carácter descritivo das referidas sequências de letras resulta das palavras do sintagma, cujas letras iniciais constituem as sequências em questão.

62. Ora, não existe nenhuma necessidade de garantir a disponibilidade destas sequências de letras tomadas separadamente, nem da marca tomada no seu conjunto, pois embora esta última tenha um sentido descritivo, não é constituída exclusivamente por tais sinais ou indicações. Por esta razão, para efeitos da análise das marcas em causa nos processos principais, importa recorrer ao critério do carácter distintivo previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95.

63. No que diz respeito à análise do carácter distintivo de tal combinação de elementos, na aceção da alínea b) do referido artigo, compete ao órgão jurisdicional nacional verificar se, consideradas na sua globalidade, as marcas controvertidas podem ou não garantir a função essencial da marca, que consiste em distinguir os produtos ou os serviços cobertos por esta de outros produtos ou serviços que tenham uma proveniência diferente. Aqui, a questão suscitada é a de saber se a combinação de elementos descritivos e de um elemento não descritivo quando considerado isoladamente, mas descritivo no contexto da marca em questão, pode criar uma impressão suficientemente distanciada da produzida pela simples reunião dos referidos elementos³⁰.

28 — V., nomeadamente, acórdão Agência Wydawnicza Technopol/IHMI, já referido (n.º 38 e jurisprudência referida).

29 — V., nomeadamente, despacho de 5 de fevereiro de 2010, Mergel e o./IHMI (C-80/09 P, Colet., I-17, n.º 37 e jurisprudência referida).

30 — V., neste sentido, acórdão de 25 de fevereiro de 2010, Lancôme/IHMI (C-408/08 P, I-1347, n.º 61 e jurisprudência referida).

64. Em conclusão, no tocante à apreciação de conjunto de uma marca constituída pela justaposição de um sintagma descritivo e de uma sequência de letras que concordam com as letras iniciais das palavras desse sintagma, considero que a sequência de letras não descritiva em si mesma adquire um caráter descritivo neste contexto específico. Todavia, quando uma marca formada por tais elementos não é exclusivamente constituída por sinais ou por indicações descritivas, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, é necessário recorrer ao artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 para apreciar a possibilidade de proceder ao registo de uma marca deste tipo.

V – Conclusão

65. Atendendo ao conjunto das considerações precedentes, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões prejudiciais submetidas pelo Bundespatentgericht do seguinte modo:

«Uma marca nominativa constituída pela justaposição de um sintagma descritivo e de uma sequência de letras, não descritiva se considerada isoladamente, correspondente à letra inicial de cada palavra do sintagma e por essa razão apercebida pelo público como uma abreviatura do referido sintagma, e que, considerada no seu conjunto, pode assim ser entendida como uma conjugação de indicações ou de abreviaturas descritivas que se explicam mutuamente, deve ser apreciada à luz do motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, e não à luz do motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), desta diretiva, pelo que tal marca não é constituída exclusivamente por sinais ou indicações descritivas.»