



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

10 de julho de 2014\*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigos 2.º e 3.º — Sinais suscetíveis de constituir uma marca — Caráter distintivo — Representação, através de desenho, da configuração de uma loja de referência ('flagship store') — Registo como marca para 'serviços' relativos aos produtos colocados à venda nessa loja»

No processo C-421/13,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Bundespatentgericht (Alemanha), por decisão de 8 de maio de 2013, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 24 de julho de 2013, no processo

**Apple Inc.**

contra

**Deutsches Patent- und Markenamt,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: M. Ilešič (relator), presidente de secção, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: K. Malacek, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 30 de abril de 2014,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Apple Inc., por V. Schmitz-Fohrmann e A. Ruge, Rechtsanwälte,
- em representação do Governo francês, por D. Colas e F.-X. Bréchet, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,
- em representação da Comissão Europeia, por F. W. Bulst e E. Montaguti, na qualidade de agentes,

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

profere o presente

\* Língua do processo: alemão.

## Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 2.º e 3.º 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 marcas (JO L 299, p. 25; retificação no JO 2009, L 11, p. 86).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Apple Inc. (a seguir «Apple») ao Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto de Marcas e Patentes alemão, a seguir «DPMA»), relativo à recusa, por parte deste, de um pedido de registo de marca.

### Quadro jurídico

#### *Direito da União*

- 3 O artigo 2.º da Diretiva 2008/95 dispõe:  
«Podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respetiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
- 4 Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, da diretiva:  
«1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos:  
[...]  
b) A marcas desprovidas de caráter 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;  
d) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;  
e) A sinais constituídos exclusivamente:  
i) pela forma imposta pela própria natureza do produto,  
ii) pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico,  
iii) pela forma que confira um valor substancial ao produto;  
[...].»

- 5 A redação dos artigos 2.º e 3.º da Diretiva 2008/95 corresponde à dos artigos 2.º e 3.º da 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), que foi revogada e substituída pela Diretiva 2008/95 a partir de 28 de novembro de 2008.

#### *Direito alemão*

- 6 O § 3, n.º 1, da Lei sobre a proteção das marcas e outros sinais distintivos [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)], de 25 de outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082) corresponde em substância ao artigo 2.º da Diretiva 2008/95. O n.º 2 do § 3 dispõe:

«Não podem ser protegidos como marcas os sinais exclusivamente constituídos por uma forma

1. imposta pela própria natureza do produto,
2. necessária à obtenção de um resultado técnico,
3. que conceda valor substancial ao produto.»

- 7 O § 8 da referida lei enuncia:

«(1) Será recusado o registo dos sinais suscetíveis de proteção como marca, na aceção do § 3, que não possam ser objeto de representação gráfica.

(2) Será recusado o registo a marcas

1. Que não tenham caráter distintivo em relação aos produtos ou serviços;
2. Que sejam 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, a época de produção do produto ou da prestação dos serviços, ou outras características do produto ou da prestação de serviços.»

#### **Litígio no processo principal e questões prejudiciais**

- 8 Em 10 de novembro de 2010, a Apple obteve do United States Patent and Trademark Office (Instituto de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América) o registo de uma marca tridimensional que consiste na representação, através de um desenho multicolor (designadamente cinzento-azul e castanho-claro), das suas lojas de referência («flagship stores») para serviços da classe 35 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, concluído na Conferência Diplomática de Nice, em 15 de junho de 1957, revisto pela última vez em Genebra, em 13 de maio de 1977, e alterado em 28 de setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, n.º I-18200, p. 89, a seguir «Acordo de Nice»), ou seja, para «serviços prestados por estabelecimentos de venda a retalho, relacionados com computadores, *software* para computadores, periféricos para computadores, telefones móveis, eletrónica de consumo e seus acessórios, e com demonstrações de produtos relativos aos mesmos».

- 9 A referida representação, descrita pela Apple como «conceção e aspeto distintos de um estabelecimento de venda a retalho», é a seguinte:



- 10 Em seguida, a Apple procedeu à extensão internacional da proteção desta marca em conformidade com o Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional das Marcas, de 14 de abril de 1891, conforme revisto e alterado pela última vez em 28 de setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º I-11852, p. 390). Esta extensão foi aceite em alguns Estados e recusada noutros.
- 11 Em 24 de janeiro de 2013, foi recusada, pelo DPMA, a extensão da proteção ao território alemão desta marca tridimensional internacional (IR 1060321), com o fundamento de que a representação de espaços destinados à venda dos produtos de uma empresa é apenas a representação de um aspeto essencial do comércio dessa empresa. Embora seja certo que o consumidor pode compreender a configuração desse espaço como uma indicação do valor e da categoria de preço dos produtos, não poderia apreender essa configuração como uma indicação da origem dos mesmos. Além disso, o espaço de venda representado no caso em apreço não se distingue suficientemente das lojas de outros fornecedores de produtos eletrónicos.
- 12 A Apple interpôs recurso dessa decisão de recusa do DPMA para o Bundespatentgericht.
- 13 Este órgão jurisdicional considera que a configuração representada pelo sinal tridimensional reproduzido no n.º 9 do presente acórdão tem particularidades que a distinguem da configuração habitual dos espaços de venda nesse setor económico.
- 14 Todavia, o Bundespatentgericht, por considerar que o litígio que lhe foi submetido levanta questões mais fundamentais em matéria de direito das marcas, decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
- «1) Deve o artigo 2.º da [Diretiva 2008/95] ser interpretado no sentido de que a possibilidade de proteção da ‘forma [de um] produto ou da respetiva embalagem’ inclui a forma em que é corporizada uma prestação de serviços?
- 2) Devem os artigos 2.º e 3.º, n.º 1, da [Diretiva 2008/95] ser interpretados no sentido de que um sinal que reproduz a forma em que é corporizada a prestação de serviços também é suscetível de ser registado como marca?

- 3) Deve o artigo 2.º da [Diretiva 2008/95] ser interpretado no sentido de que o requisito da suscetibilidade de representação gráfica é cumprido apenas pela representação por um sinal, ou mediante indicações complementares como a descrição da forma ou as dimensões absolutas, medidas em metros, ou relativas, com indicações sobre as proporções?
- 4) Deve o artigo 2.º da [Diretiva 2008/95] ser interpretado no sentido de que o âmbito da proteção da marca para os serviços prestados no comércio a retalho também abrange os produtos produzidos pelo próprio retalhista?»

### **Quanto às questões prejudiciais**

#### *Quanto às primeira a terceira questões*

- 15 A título preliminar, importa precisar que, como resulta da decisão de reenvio, as expressões «forma em que é corporizada uma prestação de serviços», utilizadas nas duas primeiras questões, remetem para o facto de a Apple requerer o registo de marca de um sinal constituído pela representação das suas lojas de referência para serviços, na sua opinião, da classe 35 do Acordo de Nice e que consistem em várias prestações de serviços que visam levar o consumidor a comprar os seus produtos.
- 16 Assim, com as suas três primeiras questões, que importa examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 2.º e 3.º da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que a representação, através de um simples desenho sem indicação de tamanho nem de proporções, da configuração de um espaço de venda pode ser registada como marca para serviços que consistem em várias prestações de serviços que visam levar o consumidor a comprar os produtos do requerente do registo e se, em caso de resposta afirmativa, essa «forma em que é corporizada uma prestação de serviços» pode ser equiparada a uma «forma ou embalagem».
- 17 Importa recordar desde logo que, para ser suscetível de constituir uma marca nos termos do artigo 2.º da Diretiva 2008/95, o objeto de qualquer pedido deve preencher três requisitos. Em primeiro lugar, deve constituir um sinal. Em segundo lugar, o referido sinal deve ser suscetível 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., a respeito do artigo 2.º da Diretiva 89/104, acórdãos Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, n.º 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, n.º 22; e Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, n.º 28).
- 18 Resulta indiscutivelmente da redação do artigo 2.º da Diretiva 2008/95 que os desenhos se encontram entre as categorias de sinais suscetíveis de representação gráfica.
- 19 Daí resulta que uma representação como a que está em causa no processo principal, que representa visualmente a configuração de um espaço de venda através de um conjunto contínuo de linhas, contornos e formas, pode constituir uma marca desde que seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Consequentemente, essa representação cumpre com os primeiro e segundo requisitos recordados no n.º 17 do presente acórdão e independentemente de o desenho não conter indicações a respeito da dimensão e das proporções do espaço de venda que representa visualmente e de o desenho em causa poder igualmente, como «forma em que é corporizada uma prestação de serviços», ser equiparado a uma «forma ou embalagem» na aceção do artigo 2.º da Diretiva 2008/95.
- 20 A representação, através de um desenho, da configuração de um espaço de venda pode igualmente ser adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e assim cumprir o terceiro requisito recordado no n.º 17 do presente acórdão. A este respeito, basta salientar que não se pode excluir que a configuração de um espaço de venda representado visualmente por

esse sinal permita identificar os produtos ou os serviços para os quais é pedido o registo como sendo provenientes de um empresa determinada. Como alegaram o Governo francês e a Comissão, pode ser esse o caso quando a configuração representada visualmente diverge de forma significativa da norma ou dos hábitos do setor económico em causa (v., por analogia, no que diz respeito a sinais constituídos pelo aspeto de um produto, acórdãos Storck/IHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, n.º 28, e Vuitton Malletier/IHMI, C-97/12 P, EU:C:2014:324, n.º 52).

- 21 A aptidão geral de um sinal para constituir uma marca, na aceção do artigo 2.º da Diretiva 2008/95, não implica que o referido sinal possua necessariamente carácter distintivo, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), desta diretiva, em relação aos produtos ou serviços para os quais o pedido de registo é realizado [v., a respeito dos artigos 4.º e 7.º 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), cujo conteúdo corresponde ao dos artigos 2.º e 3.º da Diretiva 2008/95, acórdãos Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, n.º 32, e IHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, n.º 29].
- 22 Este carácter distintivo do sinal deve ser apreciado em concreto, por um lado, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais o registo foi pedido e, por outro, em relação à perceção que deles tem o público interessado, constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v., nomeadamente, acórdãos Linde e o., C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, n.º 41; Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, n.º 34; e IHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, n.ºs 32 e 35).
- 23 É igualmente através de um exame em concreto que a autoridade competente deve determinar se o sinal é ou não descritivo no que respeita às características dos produtos ou serviços em causa na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 ou é abrangido por um dos outros motivos de recusa de registo que estão igualmente enunciados no artigo 3.º (acórdão Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, n.ºs 31 e 32).
- 24 À exceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da referida diretiva, que diz respeito exclusivamente a sinais constituídos por uma forma cujo registo é pedido para um produto e que, conseqüentemente, não é relevante para a decisão da causa principal, as disposições deste artigo 3.º, n.º 1, como as que figuram nas alíneas b) e c) deste mesmo número, não individualizam expressamente categorias de sinais (v., neste sentido, acórdão Linde e o., EU:C:2003:206, n.ºs 42 e 43). Daí resulta que os critérios de apreciação que devem ser seguidos pela autoridade competente na aplicação destas disposições aos sinais que consistem num desenho que representa a configuração de um espaço de venda não são diferentes dos utilizados por outros tipos de sinais.
- 25 Por fim, no que diz respeito à questão, igualmente essencial para a decisão da causa principal e que foi debatida na audiência na sequência de uma questão para resposta oral suscitada pelo Tribunal de Justiça, de saber se as prestações de serviços que visam levar o consumidor a comprar os produtos do requerente do registo podem constituir «serviços» na aceção do artigo 2.º da Diretiva 2008/95 para os quais um sinal, como o que está em causa no processo principal, pode ser registado como marca, a Apple alega que é esse o caso, referindo a distinção já feita pelo Tribunal de Justiça entre a venda de produtos, por um lado, e as prestações de serviços, abrangidas pelo conceito de «serviço», que visam levar à venda, por outro (acórdão Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, n.ºs 34 e 35). Em contrapartida, a Comissão considera que esta jurisprudência não é transponível para uma situação, como a que constitui o objeto do litígio no processo principal, em que as prestações têm como único objeto levar o consumidor a comprar os produtos do próprio requerente.
- 26 A este respeito, importa considerar que, embora nenhum dos motivos de recusa de registo enunciados na Diretiva 2008/95 a isso se oponha, um sinal que represente a configuração das lojas de referência de um fabricante de produtos pode validamente ser registado não apenas para esses produtos, mas igualmente para prestações abrangidas por uma das classes do Acordo de Nice relativas aos serviços,



quando estas prestações de serviços não fizerem parte integrante da colocação dos referidos produtos no mercado. Algumas prestações de serviços, como as referidas no pedido da Apple e clarificadas por esta na audiência, que consistem em efetuar, nessas lojas, demonstrações de produtos que nelas se encontram através de seminários, podem por si próprias constituir prestações remuneradas abrangidas pelo conceito de «serviço».

- 27 Tendo em conta todas estas considerações, importa responder às três primeiras questões que os artigos 2.º e 3.º da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que a representação, através de um simples desenho sem indicação de tamanho nem de proporções, da configuração de um espaço de venda de produtos pode ser registada como marca para serviços que consistem em prestações de serviços relativas a esses produtos mas não fazem parte integrante da colocação dos mesmos no mercado, desde que seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e que nenhum dos motivos de recusa enunciados na referida diretiva se lhe oponha.

#### *Quanto à quarta questão*

- 28 Como resulta dos n.ºs 26 e 27 do presente acórdão, a Diretiva 2008/95 não exclui o registo de uma marca para serviços relativos aos produtos do requerente do registo.
- 29 Em contrapartida, a questão de saber qual é o alcance da proteção conferida por essa marca não tem, como salientaram a Apple e a Comissão, relação com o objeto do litígio no processo principal, que se refere exclusivamente à recusa do DPMA de registar o sinal reproduzido no n.º 9 do presente acórdão como marca.
- 30 Consequentemente, em conformidade com jurisprudência constante do Tribunal de Justiça segundo a qual este deve recusar um pedido de decisão prejudicial apresentado por um órgão jurisdicional nacional quando for manifesto que a interpretação do direito da União solicitada não tem nenhuma relação com a realidade ou com o objeto do litígio no processo principal (v., nomeadamente, acórdãos Cipolla e o., C-94/04 e C-202/04, EU:C:2006:758, n.º 25, e Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, n.º 28), a quarta questão deve ser declarada inadmissível.

#### **Quanto às despesas**

- 31 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas 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:

**Os artigos 2.º e 3.º 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, devem ser interpretados no sentido de que a representação, através de um simples desenho sem indicação de tamanho nem de proporções, da configuração de um espaço de venda de produtos pode ser registada como marca para serviços que consistem em prestações de serviços relativas a esses produtos mas não fazem parte integrante da colocação no mercado dos mesmos, desde que seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e que nenhum dos motivos de recusa enunciados na referida diretiva se lhe oponha.**

Assinaturas