



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MELCHIOR WATHELET
apresentadas em 11 de junho de 2015¹

Processo C-215/14

Société des Produits Nestlé SA
contra
Cadbury UK Ltd

[pedido de decisão prejudicial apresentado pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Reino Unido)]

«Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 3.º, n.º 1, alínea e) — Conceito de ‘caráter distintivo adquirido pelo uso’ — Marca tridimensional — Sinal simultaneamente constituído pela forma imposta pela própria natureza do produto e pela forma necessária à obtenção de um resultado técnico — Barras de chocolate ‘Kit Kat’»

I – Introdução

1. O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 3.º, n.ºs 1, alíneas b) e e), i) e ii), e 3, 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 (a seguir «diretiva sobre as marcas»).
2. Esta questão foi suscitada no âmbito de um litígio entre a Société des Produits Nestlé SA (a seguir «Nestlé») e a Cadbury UK Ltd (a seguir «Cadbury»), a respeito da oposição deduzida por esta contra o pedido, apresentado pela Nestlé, de registo enquanto marca, no Reino Unido, de um sinal tridimensional que representa a forma de uma bolacha tipo *wafel* de chocolate com quatro barras.
3. Este processo diz respeito à eventual possibilidade de uma empresa garantir um monopólio perpétuo através do registo de um sinal tridimensional enquanto marca³.

1 — Língua original: francês.

2 — JO L 299, p. 25.

3 — Embora o presente processo seja relativo ao pedido de registo enquanto marca no Reino Unido, a forma em causa foi igualmente registada como marca comunitária para determinados produtos da classe 30 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»). A Cadbury pediu que fosse declarada a nulidade deste registo, o que foi indeferido por decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI). O recurso interposto dessa decisão está atualmente pendente no Tribunal Geral da União Europeia, com o número T-112/13, e foi suspenso até que seja proferida uma decisão no presente processo. Um terceiro processo de registo relativo a uma versão com duas barras da marca em causa foi, por seu turno, objeto de suspensão da instância na Câmara de Recurso do IHMI.

II – Enquadramento jurídico

A – *Direito da União*

4. O artigo 3.º da diretiva sobre as marcas tem a seguinte redação:

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

[...]

b) A marcas desprovidas de carácter distintivo;

[...]

e) A sinais constituídos exclusivamente:

i) pela forma imposta pela própria natureza do produto, ou

ii) pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, ou

iii) pela forma que confira um valor substancial ao produto;

[...]

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

[...]».

B – *Direito do Reino Unido*

5. Segundo o artigo 3.º, n.º 1, da Lei das Marcas de 1994 (Trade Marks Act 1994), será recusado o registo de marcas desprovidas de carácter distintivo, exceto se, antes da data de apresentação do pedido de registo, tiverem efetivamente adquirido um carácter distintivo na sequência do uso que delas foi feito.

6. Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, um sinal não é registado como marca se for constituído exclusivamente por uma forma imposta pela própria natureza do produto ou por uma forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico.

III – Factos do litígio no processo principal

7. O produto em causa no processo principal é comercializado no Reino Unido, desde 1935, pela Rowntree & Co Ltd, com o nome «Rowntree's Chocolate Crisp». Em 1937, o nome do produto foi alterado para «Kit Kat Chocolate Crisp» e, posteriormente, foi encurtado para «Kit Kat». Em 1988, a Rowntree plc foi comprada pela Nestlé.

8. Embora durante muitos anos o produto tenha sido comercializado numa embalagem constituída por duas camadas, nomeadamente uma folha interior de alumínio e uma cobertura em papel impressa com um logótipo encarnado e branco com os termos «Kit Kat», a embalagem atual é constituída por uma única folha de plástico que ostenta o mesmo logótipo. A representação do logótipo evoluiu ao longo dos anos, mas, no entanto, não sofreu grandes alterações. Atualmente, tem a seguinte apresentação:



9. A forma base do produto permanece praticamente idêntica desde 1935, apenas as suas dimensões foram ligeiramente alteradas. O aspeto atual do produto desembalado é o seguinte:



10. Importa observar que em cada barra estão gravados os termos «Kit Kat», bem como segmentos da parte oval que faz parte do logótipo.

11. Em 8 de julho de 2010, a Nestlé pediu o registo do sinal tridimensional com a representação gráfica que a seguir se reproduz (a seguir «marca») enquanto marca no Reino Unido:



12. A marca requerida difere assim da verdadeira forma do produto na medida em que nela não estão gravados os termos «Kit Kat».

13. O pedido de registo foi apresentado em relação aos seguintes produtos da classe 30 na aceção do Acordo de Nice: «Chocolate; produtos de confeitaria de chocolate; produtos de chocolate; produtos de confeitaria; preparações à base de chocolate; produtos de padaria; produtos de pastelaria; bolachas; bolachas com cobertura de chocolate; bolachas tipo *wafers* com cobertura de chocolate; bolos; biscoitos; bolachas tipo *wafers*».

14. O pedido foi aceite pelo Instituto de Marcas britânico e publicado para efeitos de oposição. Segundo este, mesmo que a marca não tenha carácter distintivo intrínseco, a requerente demonstrou que adquiriu um carácter distintivo na sequência do uso que dela foi feito.

15. Em 28 de janeiro de 2011, a Cadbury deduziu oposição ao pedido de registo, nomeadamente com fundamento nas disposições da Lei das Marcas de 1994 que transpõem o artigo 3.º, n.ºs 1, alíneas b) e e), i) e ii), e 3.º, da diretiva sobre as marcas.

16. Por decisão do 20 de junho de 2013, o instrutor do processo do Instituto de Marcas britânico considerou que a marca era desprovida de carácter distintivo intrínseco e que também não tinha adquirido tal carácter após o uso que dela foi feito.

17. O instrutor do processo considerou que a forma para a qual o registo foi pedido apresentava três características:

- a forma retangular básica em placa;
- a presença, a posição e a profundidade dos sulcos dispostos longitudinalmente na placa; e
- o número de sulcos que determina, com a largura da placa, o número de «barras».

18. Segundo o instrutor do processo, a primeira destas características é uma forma que resulta da própria natureza dos produtos e que, por conseguinte, não pode ser objeto de registo, com exceção, todavia, dos «bolos» e dos «produtos de pastelaria», em relação aos quais a forma da marca diverge significativamente das normas do setor. Uma vez que as duas outras características são necessárias à obtenção de um resultado técnico, indeferiu o pedido de registo quanto ao restante.

19. Em 18 de julho de 2013, a Nestlé interpôs recurso desta decisão na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Reino Unido), contestando a afirmação de que a marca não tinha adquirido um caráter distintivo através da sua utilização antes da data relevante. Além disso, a Nestlé alega que a marca não consiste exclusivamente nem na forma imposta pela própria natureza do produto, nem na forma necessária à obtenção de um resultado técnico.

20. Por recurso subordinado do mesmo dia, a Cadbury impugna a decisão na medida em que, no que respeita aos bolos e aos produtos de pastelaria, a marca possuía um caráter distintivo intrínseco e não consistia exclusivamente nem na forma pela própria natureza do produto, nem na forma necessária à obtenção de um resultado técnico.

21. A High Court of Justice considera, antes de mais, que o instrutor do processo não devia ter estabelecido uma distinção entre, por um lado, os bolos e os produtos de pastelaria e, por outro, todos os outros produtos da classe 30 do Acordo de Nice no que respeita quer à prova do caráter distintivo da marca quer à aplicabilidade do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), i) e ii), da diretiva sobre as marcas.

22. Em seguida, quanto à questão de saber se a marca tinha adquirido um caráter distintivo através da sua utilização antes da data relevante, o órgão jurisdicional de reenvio, após recordar a jurisprudência sobre esta matéria, interroga-se se é suficiente, para demonstrar que uma marca adquiriu um caráter distintivo, que, à data relevante, uma percentagem significativa do grupo de pessoas em causa reconheça a marca e a associe aos produtos da requerente. Com efeito, considera que cabe, antes, à requerente demonstrar que uma percentagem significativa do grupo de pessoas em causa considera que a marca, por oposição a quaisquer outras marcas eventualmente também presentes, indica a origem dos produtos.

23. Por último, no que respeita à forma imposta pela própria natureza do produto e à forma necessária à obtenção de um resultado técnico, o órgão jurisdicional de reenvio afirma que existe pouca jurisprudência relativa ao artigo 3.º, n.º 1, alínea e), i) e ii), da diretiva sobre as marcas.

24. Uma vez que tem dúvidas sobre o argumento da Nestlé, segundo o qual resulta claramente da redação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da diretiva sobre as marcas, conforme interpretado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, que o registo de um sinal apenas pode ser recusado quando todas as suas características essenciais são características de forma necessárias à obtenção de um resultado técnico, o órgão jurisdicional de reenvio prefere seguir a argumentação da Cadbury, de acordo com a qual nem a redação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas, nem os objetivos que este prossegue sugerem que uma forma, que tem uma característica essencial que é imposta pela própria natureza do produto [na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), i), da diretiva sobre as marcas] e outras duas características essenciais que são necessárias para obter um resultado técnico (na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), desta diretiva), possa ser objeto de registo, já que nenhum destes motivos de recusa é aplicável simultaneamente aplicado às três características.

25. Além disso, o órgão jurisdicional de reenvio hesita em adotar a posição da Nestlé segundo a qual decorre manifestamente dos acórdãos Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 78) e Lego Juris/IHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 84) que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da diretiva sobre as marcas se aplica quando a forma é necessária para obter um resultado técnico no que se refere à função dos produtos, mas não quando a forma é simplesmente necessária para obter um resultado técnico relativo ao modo como os produtos são fabricados.

IV – Pedido de decisão prejudicial e tramitação processual no Tribunal de Justiça

26. Neste contexto, a High Court of Justice decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Para provar que uma marca adquiriu carácter distintivo após o uso que dela foi feito na aceção do artigo 3.º, n.º 3, da Diretiva 2008/95/CE, é suficiente que [a] requerente do pedido de registo demonstre que, na data relevante, uma percentagem significativa do grupo de pessoas em causa reconhecia a marca e a associava aos produtos d[a] requerente no sentido de que, se essas pessoas fossem questionadas sobre a identidade de quem comercializa os produtos que ostentam a marca, essas pessoas identificariam [a] requerente? Ou é suficiente que [a] requerente do pedido de registo demonstre que uma percentagem significativa do grupo de pessoas em causa considerava que a marca (por oposição a quaisquer outras marcas eventualmente também presentes) indicava a origem dos produtos?
- 2) Quando uma forma é constituída por três características essenciais, uma das quais é imposta pela própria natureza dos produtos e duas são necessárias à obtenção de um resultado técnico, o artigo 3.º, n.º 1, [alínea] e), i) e/ou ii), da [diretiva sobre as marcas] opõe-se ao registo dessa forma como marca?
3. Deve o artigo 3.º, n.º 1, [alínea] e), ii), da [diretiva sobre as marcas] ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo de formas que são necessárias à obtenção de um resultado técnico no que respeita ao modo como os produtos são fabricados e não no que respeita ao modo como os produtos funcionam?»

27. As partes do litígio no processo principal, os Governos alemão, polaco, do Reino Unido, bem como a Comissão Europeia, apresentaram observações escritas.

28. Além disso, todos se pronunciaram na audiência que teve lugar em 30 de abril de 2015.

V – Apreciação

A – Observação preliminar relativa à diretiva aplicável

29. A diretiva cuja interpretação é requerida é a diretiva sobre as marcas. Todavia, a jurisprudência relevante tem por objeto, no essencial, a Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas⁴.

30. Não obstante, as referências a esta jurisprudência continuam a ser relevantes. De facto, como o Tribunal de Justiça esclareceu no acórdão Oberbank e o. (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.º 31), as disposições da diretiva sobre as marcas em causa no presente processo não sofreram qualquer alteração quanto à sua redação, ao seu contexto ou ao seu objetivo, relativamente às disposições equivalentes da Primeira Diretiva 89/104. Com efeito, em conformidade com o seu considerando 1, a diretiva sobre as marcas operou simplesmente uma codificação da Primeira Diretiva 89/104.

4 — JO 1989, L 40, p. 1; retificação no JO 1989, L 207, p. 44.

31. No que respeita mais precisamente ao artigo 3.º, n.º 1, da diretiva sobre as marcas, apenas os travessões da enumeração que figura na alínea e) foram substituídos pelas subalíneas i), ii) e iii). A palavra «ou», que separa o primeiro e segundo travessões, assim como o segundo e terceiro travessões do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Primeira Diretiva 89/104, foi igualmente retirada das versões linguísticas em que constava⁵.

B – Quanto à primeira questão prejudicial

32. Segundo o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da diretiva sobre as marcas, é recusado o registo das marcas que são desprovidas de carácter distintivo. Todavia, o artigo 3.º, n.º 3, da mesma diretiva derroga esta regra, precisando que tal marca poderá ser registada se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dela foi feito, adquiriu tal carácter distintivo.

33. Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta ao Tribunal de Justiça se, para provar que uma marca adquiriu este «carácter distintivo após o uso que dela foi feito», na aceção do artigo 3.º, n.º 3, da diretiva sobre as marcas, basta que o requerente do pedido de registo demonstre que, à data relevante, uma percentagem significativa do grupo de pessoas em causa reconhecia a marca e a associava aos seus produtos, de tal modo que, caso estas pessoas se interrogassem sobre a pessoa que comercializa os produtos que ostentam esta marca, identificavam o requerente ou se, ao invés, deve demonstrar que uma percentagem significativa do grupo de pessoas em causa considerava que a marca (por oposição a quaisquer outras marcas eventualmente também presentes) indicava a origem dos produtos.

34. De acordo com a High Court of Justice, a questão traduz uma dúvida constante nos órgãos jurisdicionais ingleses, apesar de estes já terem por duas vezes questionado o Tribunal de Justiça a este respeito⁶.

35. Por conseguinte, o presente processo permite que o Tribunal de Justiça esclareça se a simples prova de que a forma de um produto que foi comercializado é reconhecida por uma parte substancial do público pertinente no sentido de que *designa* as mercadorias de um determinado operador é suficiente para estabelecer que uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que dela foi feito ou se é necessário demonstrar que o público pertinente utiliza a forma e confia nesta enquanto *garantia de origem comercial*⁷.

1. Função de uma marca: identificação ou garantia de identidade da origem dos produtos

36. Conforme foi claramente definido por jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, a função de uma marca é inerente ao seu carácter distintivo.

5 — V., por exemplo, as versões inglesas e alemã em comparação com as versões francesa e italiana.

6 — Todavia, o Tribunal de Justiça não teve oportunidade de responder à questão. Com efeito, o primeiro processo foi retirado (despacho do presidente do Tribunal de Justiça Nestlé, C-7/03, EU:C:2003:268) e o segundo foi julgado com base no artigo 2.º da Primeira Diretiva 89/104, tendo o Tribunal de Justiça constatado a inexistência de um sinal suscetível de concluído pela marca, sem abordar a questão do carácter distintivo adquirido pelo uso na aceção do artigo 3.º desta diretiva (acórdão Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51).

7 — Esta reformulação da primeira questão prejudicial submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio corresponde a uma compilação da segunda e terceiras questões submetidas pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division no processo que deu origem ao despacho do presidente do Tribunal de Justiça Nestlé (C-7/03, EU:C:2003:268).

37. Com efeito, o carácter distintivo de uma marca constitui, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da diretiva sobre as marcas um dos requisitos gerais exigidos para que uma marca possa ser registada. Este carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso que dela foi feito, significa que a marca é adequada a identificar o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo como sendo proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esses produtos ou esses serviços dos das outras empresas⁸.

38. Por outras palavras, «a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a *identidade de origem do produto ou do serviço designado* pela marca, permitindo-lhe distinguir, *sem confusão possível*, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa»⁹. Com efeito, «[a marca] deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles»¹⁰.

39. A marca permite não só ao seu titular distinguir-se dos seus concorrentes mas garante igualmente ao consumidor ou ao utilizador final que *todos os produtos ou os serviços visados* pelo sinal constitutivo da marca têm *a mesma origem comercial*¹¹.

40. Além disso, este carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso, deve ser apreciado em relação, por um lado, aos produtos ou aos serviços para os quais é pedido o registo da marca e, por outro, à percepção de um consumidor médio da categoria de produtos ou de serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado¹².

41. Conforme o Tribunal de Justiça explicou recentemente, de forma clara, «[d]eve verificar-se sempre se essa marca permite ao consumidor médio [do] produto [em causa], normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, distinguir, sem proceder a uma análise e sem demonstrar uma particular atenção, o produto em questão dos de outras empresas»¹³. Por outras palavras, a marca, «conforme apreendida pelo público relevante, [deve ser] suscetível de individualizar os produtos abrangidos pela referida marca e de os distinguir dos que têm outra origem comercial»¹⁴.

42. Resulta desta jurisprudência que o requerente do pedido de registo não se pode limitar a demonstrar que o consumidor médio da categoria de produtos ou de serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, reconhece a marca e a associa aos seus produtos. Deve apresentar prova de que para este consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, a marca cujo registo é pedido indica a origem exclusiva dos produtos em causa, e isto por oposição a quaisquer outras marcas eventualmente também presentes e sem confusão possível.

8 — V. acórdãos Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 35) e Oberbank e o. (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.º 38).

9 — Acórdão Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 30); o sublinhado é meu. Trata-se de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça. V., nomeadamente, acórdãos Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, n.º 7); HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, n.º 14); Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, n.º 24); Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 28); e Pi-Design e o./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129, n.º 42).

10 — Acórdão Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 30). Conforme explica o professor Monteagudo, a marca não consiste simplesmente no «sinal» em causa, mas corresponde à ligação entre este e o produto (ou o serviços) a que se refere e que permite diferenciá-lo ou individualizá-lo em relação a outros produtos (ou serviços) idênticos ou semelhantes propostos por outras pessoas. Trata-se da função predominante da marca, ou seja, a função de identificação da origem do produto [Monteagudo, M., «Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso ‘Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd’)», *Atas de derecho industrial y derecho de autor*, 2002, pp. 391 a 408, especialmente p. 397].

11 — Basire, Y., «La fonction patrimoniale de la marque», *Légicom*, n.º 44, 2010, pp. 17 a 26, especialmente pp. 24 e 25.

12 — V., neste sentido, acórdãos Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.ºs 59 e 63); Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, n.º 25); e Oberbank e o. (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.º 39).

13 — Acórdão Voss of Norway/IHMI (C-445/13 P, EU:C:2015:303, n.º 92).

14 — *Ibidem* (n.º 94).

2. Limites no quadro probatório do uso de um sinal enquanto elemento de uma marca registada ou em conjugação com uma marca registada

43. A Nestlé alega que, no entanto, não é necessário que uma marca tenha sido utilizada isoladamente para que possa ter adquirido um carácter distintivo pelo uso que dela foi feito. A identificação da marca e, assim, a aquisição de um carácter distintivo, pode resultar do uso, enquanto parte de uma marca registada, de um elemento desta ou ainda do uso de uma marca distinta em conjugação com uma marca já registada. Nestas hipóteses, basta que, em consequência desta utilização «conjunta», o grupo de pessoas em causa tenha uma perceção efetiva do produto ou do serviço, designado pela marca cujo registo é pedido em conjugação com outros elementos, como sendo proveniente de uma determinada empresa.

44. Não concordo com esta interpretação.

45. É certo que o Tribunal de Justiça já teve oportunidade de esclarecer que, no que diz respeito à aquisição do carácter distintivo pelo uso, a identificação do produto ou do serviço pelo grupo de pessoas em causa como sendo proveniente de uma empresa determinada deve ser efetuada graças ao uso da marca «enquanto marca» sem que isto implique necessariamente que a marca cujo registo foi pedido seja objeto de uma utilização independente¹⁵.

46. Com efeito, segundo o Tribunal de Justiça, a expressão «uso da marca enquanto marca» deve ser compreendida no sentido de que se refere apenas a um uso da marca para efeitos da identificação do produto ou do serviço pelo grupo de pessoas em causa como sendo proveniente de uma empresa determinada. Ora, tal identificação e, por conseguinte, a aquisição de carácter distintivo, tanto pode resultar do uso, enquanto parte de uma marca registada, de um elemento desta, como do uso de uma marca distinta em conjugação com uma marca registada¹⁶.

47. Todavia, no acórdão Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432), o Tribunal de Justiça teve o cuidado de precisar que, em todo o caso, «basta que, *em consequência desse uso*, os meios interessados tenham uma perceção efetiva do produto ou do serviço, *designado unicamente pela marca cujo registo foi pedido*, como sendo proveniente de uma empresa determinada»¹⁷.

48. Por outras palavras, se a marca cujo registo é pedido adquire um carácter distintivo em conjugação com outra marca, deve em determinado momento, para ser protegida enquanto marca autónoma, ser suscetível de cumprir a função de identificação da origem do produto por si só.

49. Trata-se de uma questão probatória bastante bem explicada, no caso de uma marca complexa, pela advogada-geral J. Kokott nas suas conclusões no processo Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:61), nas quais sustentou que, «[e]m consequência, não é suficiente para provar o carácter distintivo adquirido através do uso como elemento da totalidade da marca, demonstrar o uso da marca global. Deve igualmente ser feita prova de que, caso seja feito um uso separado, o público relevante entende que o elemento controvertido identifica um produto como proveniente de uma empresa determinada e o distingue dessa forma dos das outras empresas»¹⁸.

15 — V., neste sentido, acórdão Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, n.ºs 26 e 27).

16 — V., neste sentido, acórdão Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, n.ºs 29 e 30). V., igualmente, a propósito do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1), que corresponde, no essencial, ao artigo 3.º, n.º 3, da diretiva sobre as marcas, acórdão Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, n.º 27).

17 — N.º 30; o sublinhado é meu.

18 — N.º 43.

50. Como o Tribunal de Justiça expressamente indicou, ao interpretar o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, «independentemente [da questão] de saber se a utilização diz respeito a um sinal enquanto parte de uma marca registada ou em conjugação com esta, constitui condição essencial, em virtude dessa utilização, que o sinal cujo registo é pedido enquanto marca [e só ele, acrescido de forma redundante] possa designar, no espírito dos meios interessados, os produtos a que se refere como sendo provenientes de uma determinada empresa»¹⁹.

51. Esta interpretação é confirmada pelo esclarecimento dado pelo Tribunal de Justiça no âmbito do mesmo processo e segundo o qual uma marca registada que é apenas utilizada como parte de uma marca complexa ou em conjunto com outra marca deve continuar a ser entendida como uma indicação da origem do produto em causa, de modo a que essa utilização respeite o conceito de «utilizado seriamente»²⁰.

52. Assim, no âmbito do processo principal, a questão é saber se a forma para a qual a Nestlé pede o registo enquanto marca, num uso separado da sua embalagem ou sem qualquer referência à menção «Kit Kat», permite identificar o produto como sendo, sem confusão possível, a bolacha tipo *wafer* Kit Kat comercializada pela Nestlé e excluir qualquer outra marca igualmente presente²¹.

53. Com efeito, cabe à autoridade competente verificar se o grupo de pessoas em causa ou, pelo menos, uma parte significativa destas pessoas identificam, *graças à marca em causa*, os produtos ou os serviços como sendo provenientes exclusivamente de uma determinada empresa, no sentido de que têm a mesma origem comercial²².

54. Em contrapartida, a determinação precisa da identidade jurídica da empresa produtora — no caso em apreço, a Nestlé por oposição à Cadbury — parece-me ir além dos conhecimentos que podem legitimamente ser esperados do grupo de pessoas em causa tal como definidos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, ou seja, a perceção de um consumidor médio da categoria de produtos ou de serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado²³.

55. Por conseguinte, atendendo ao exposto, considero que se deve responder à primeira questão prejudicial que o requerente do pedido de registo não se pode limitar a demonstrar que o grupo de pessoas em causa reconhece a marca cujo registo é pedido e a associa aos seus produtos ou serviços. Deve apresentar prova de que só a marca cujo registo é pedido indica a origem exclusiva dos produtos ou dos serviços em causa, e isto por oposição a quaisquer outras marcas eventualmente também presentes no mercado e sem confusão possível.

C – Quanto à segunda questão prejudicial

56. A forma em causa no processo principal possui três características essenciais: a primeira é imposta pela própria natureza do produto e as outras duas são necessárias à obtenção de um resultado técnico.

57. Nestas circunstâncias, o órgão jurisdicional de reenvio questiona se o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), i) e/ou ii), da diretiva sobre as marcas se opõe ao registo desta forma enquanto marca. Por outras palavras, interroga-se, no essencial, sobre a possibilidade de uma aplicação cumulativa dos critérios estabelecidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas.

19 — Acórdão Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, n.º 28); o sublinhado é meu.

20 — *Ibidem* (n.º 35).

21 — Embora os termos «Kit Kat» estejam gravados em cada uma das barras que compõem a bolacha «Kit Kat», a forma cujo registo é pedido não tem nenhuma inscrição e pode, eventualmente, ser identificada pelo público em causa como sendo relativa aos produtos de outras empresas. Neste caso, não possui o carácter distintivo exigido. É ao órgão jurisdicional de reenvio que compete verificá-lo.

22 — V., neste sentido, Basire, Y., «La fonction patrimoniale de la marque», *Légicom*, n.º 44, 2010, pp. 17 a 26, especialmente p. 25.

23 — Acórdãos Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.ºs 59 e 63); Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, n.º 25); e Oberbank e o. (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.º 39).

1. Observações preliminares sobre o objetivo prosseguido pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas

58. O direito das marcas constitui um elemento essencial do sistema de concorrência na União Europeia. Neste sistema, conforme já referi no âmbito da apreciação da primeira questão prejudicial, cada empresa deve, para poder fidelizar a clientela pela qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas sinais que permitem ao consumidor distinguir sem confusão possível esses produtos ou esses serviços dos que são de outra proveniência²⁴.

59. A forma de um produto figura entre os sinais suscetíveis de constituir uma marca desde que seja adequada, como qualquer outro sinal definido no artigo 2.º da diretiva sobre as marcas, para distinguir os produtos de uma empresa dos de outras empresas, sem prejuízo dos motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.º da referida diretiva.

60. Estes motivos de recusa de registo devem ser interpretados à luz do interesse geral subjacente a cada um deles²⁵. Ora, a *ratio legis* do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas consiste, ao prever os motivos de recusa de registo, em evitar que a proteção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser igualmente procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes²⁶. O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), pretende, assim, evitar que a proteção conferida pelo direito da marca se estenda, para além dos sinais que permitem distinguir um produto ou um serviço dos oferecidos pelos concorrentes, a ponto de impedir que estes possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas soluções técnicas ou as referidas características utilitárias em concorrência com o titular da marca²⁷.

61. Por outras palavras, tal como recentemente declarou o Tribunal de Justiça no acórdão Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), o objetivo imediato da proibição de registar formas impostas pela própria natureza do produto constante do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), i), da diretiva sobre as marcas, ou as formas puramente funcionais prevista na alínea e), ii), desta disposição ou ainda as que conferem um valor substancial ao produto, alínea e), iii), da mesma disposição, «é evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar outros direitos que o legislador da União pretendeu submeter a prazos de caducidade»²⁸.

62. Com efeito, os três motivos previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas visam manter no domínio público as características essenciais do produto em causa, que se refletem na forma deste último²⁹.

24 — V., neste sentido, acórdão Lego Juris/IHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 38 e jurisprudência referida).

25 — V., neste sentido, acórdão Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, n.º 17 e jurisprudência referida).

26 — *Ibidem* (n.º 18).

27 — V., neste sentido, acórdão Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 78).

28 — N.º 19. O Tribunal de Justiça acrescenta igualmente, no n.º 20 deste acórdão, que «o motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), primeiro travessão, da diretiva sobre as marcas prossegue o mesmo objetivo que o segundo e terceiro travessões desta disposição». Os direitos abrangidos são essencialmente os que são conferidos pela regulamentação em matéria de patentes e de desenhos industriais [v., neste sentido, conclusões do advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer no processo Philips (C-299/99, EU:C:2001:52, n.º 30)]. V., igualmente, a propósito da diferença de objetivos entre estas regulamentações, conclusões do advogado-geral M. Szipunar no processo Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, n.ºs 35 a 37). Na doutrina, v., nomeadamente, Vanbrabant, B., *La propriété intellectuelle - Nature juridique et régime patrimonial*, Bruxelas, Larcier, 2015 (a publicar), tomo 1, p. 352; Monteagudo, M., «Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso 'Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd')», *Atas de derecho industrial y derecho de autor*, 2002 pp. 391 a 408, especialmente pp. 403 e 404).

29 — V., neste sentido, a propósito da Primeira Diretiva 89/104, conclusões do advogado-geral M. Szipunar no processo Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, n.º 28).

2. Quanto à possibilidade de uma aplicação cumulativa dos três motivos previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas

63. A resposta à segunda questão prejudicial encontra-se no acórdão Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233).

64. De facto, interrogado sobre a questão de saber se o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas devia ser interpretado no sentido de que os motivos de recusa do registo estabelecidos na alínea e), i) e ii), desta disposição podiam ser aplicados de forma «conjugada», o Tribunal de Justiça respondeu negativamente.

65. No entanto, não deve haver ilusões quanto ao alcance desta resposta. Embora o Tribunal de Justiça tenha concluído nesse processo que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Primeira Diretiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que os motivos de recusa de registo enunciados nos primeiro e terceiro travessões desta disposição não podiam ser aplicados de forma conjugada, isto não significa que os motivos de recusa previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), desta diretiva (ou da diretiva sobre as marcas) não possam ser aplicados *cumulativamente* à mesma forma.

66. Com efeito, na fundamentação da sua conclusão, o Tribunal de Justiça começa por afirmar que os três motivos de recusa de registo previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Primeira Diretiva 89/104 (e, por isso, também da diretiva sobre as marcas) têm natureza autónoma. Isto significa que cada um deles deve ser aplicado independentemente dos outros dois³⁰. O Tribunal de Justiça concluiu, em seguida, que se um dos critérios mencionados nesta disposição estiver preenchido, o sinal constituído exclusivamente pela forma do produto, ou até por uma representação gráfica dessa forma, não pode ser registado enquanto marca³¹. O Tribunal de Justiça precisou ainda que, a este respeito, é irrelevante que esse sinal possa ser recusado com fundamento em *vários motivos de recusa*, desde que um desses motivos se aplique *plenamente* ao referido sinal³².

67. Conforme sugeriu o advogado-geral M. Szpunar nas conclusões que apresentou no processo Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322), esta interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas «não exclui, por conseguinte, que as mesmas circunstâncias sejam objeto de análises paralelas destinadas a determinar se alguns dos motivos visados nos diferentes travessões são aplicáveis»³³. Em contrapartida, a aplicação desta disposição é excluída quando nenhum dos três motivos que enuncia é plenamente aplicável³⁴.

68. Assim, na realidade, isto significa que os diferentes motivos de recusa enunciados no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas podem ser cumulativamente aplicados à mesma forma, desde que cada um, e pelo menos um deles, se lhe aplique «plenamente».

69. Qualquer outra interpretação seria contrária ao objetivo prosseguido pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas que consiste em evitar, segundo jurisprudência constante repetida no acórdão Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, n.º 19), que a proteção do direito das marcas confira ao seu titular um monopólio das soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que

30 — Acórdão Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, n.º 39).

31 — *Ibidem* (n.º 40). Esta conclusão não é nova. O Tribunal de Justiça interpretou deste modo a disposição em causa no acórdão Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 76) e também no acórdão Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, n.º 26, terceiro travessão).

32 — Acórdão Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, n.º 41); o sublinhado é meu.

33 — N.º 105.

34 — *Ibidem* (n.º 99).

possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes³⁵ ou ainda, de forma mais global, que o direito exclusivo e permanente conferido por uma marca possa servir para perpetuar, *sem limitação no tempo*, outros direitos que o legislador da União quis sujeitar a prazos de caducidade³⁶.

70. Conforme observa o Governo polaco nas suas observações escritas, cada um dos motivos de exclusão enumerados no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas, visa proteger um aspeto ligado de modo diferente à forma do produto (pela sua própria natureza, pela necessidade de obter um resultado técnico ou pelo seu valor substancial), de qualquer tipo de monopólio. Por conseguinte, seria paradoxal interpretar esta disposição no sentido de que proíbe a aplicação cumulativa dos referidos motivos, uma vez que isso equivale a defender que a possibilidade de distinguir, numa única forma, mais do que um aspeto que deve ser protegido ao abrigo do referido artigo 3.º, n.º 1, alínea e), elimina a necessidade de proteger um ou outro destes aspetos, ou até cada um deles³⁷.

71. Atendendo ao exposto, considero que convém responder à segunda questão prejudicial que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo de uma forma como marca quando esta possua três características essenciais, uma das quais imposta pela própria natureza do produto e duas necessárias à obtenção de um resultado técnico, desde que pelo menos um dos referidos motivos se lhe aplique plenamente.

D – Quanto à terceira questão prejudicial

72. Com a sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal de Justiça sobre o alcance do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da diretiva sobre as marcas que exclui do direito ao registo os sinais constituídos «pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico». No essencial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se a expressão «necessária à obtenção de um resultado técnico» abrange apenas a forma como os produtos em causa funcionam ou se é igualmente aplicável ao modo como estes são fabricados.

73. Uma interpretação literal do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da diretiva sobre as marcas implica excluir do seu âmbito de aplicação as formas impostas pelo processo de fabrico.

74. Por um lado, o texto visa expressa e exclusivamente a forma do «produto», sem evocar de modo algum o processo de fabrico. Por outro lado, a forma é referida na medida em que é necessária à obtenção de um resultado. Na sucessão temporal dos acontecimentos, o produto é anterior ao resultado técnico. Apenas este resultado, que é necessariamente a consequência, pretendida e procurada, da forma do produto, é referido na redação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da diretiva sobre as marcas.

35 — V., neste sentido, além do acórdão Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), acórdãos Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 78), Linde e o. (C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, n.º 72) e Lego Juris/IHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 43).

36 — V., neste sentido, acórdão Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, n.º 19), assim como, a propósito de soluções técnicas, acórdão Lego Juris/IHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.ºs 45 e 46).

37 — Não deixa de ter interesse observar que, para U. Suthersanen, no seu comentário ao acórdão Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), a possibilidade de acumular as três exceções previstas no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Primeira Diretiva 89/104 não é posta em causa. A questão consiste em saber quais são os testes que devem ser realizados para determinar se uma forma está excluída do direito de registo com base num único (ou em dois, acrescentaria) ou em três motivos previstos por esta disposição (Suthersanen, U., «The European Court of Justice in *Philips v Remington* — Trade Marks and Market Freedom», *Intellectual Property Quarterly*, 2003, n.º 3, pp. 257 a 283, especialmente p. 258).

75. Todavia, é possível que este resultado técnico só possa ser obtido mediante um processo específico de fabrico. Deste modo, no processo principal, é a presença de sulcos que confere ao produto a forma necessária à obtenção do resultado técnico procurado, ou seja, permitir que o consumidor separe facilmente as barras de bolacha umas das outras. Ora, o ângulo dos lados do produto e o ângulo dos sulcos são condicionados por um processo específico de moldagem do chocolate, ou seja, o método de fabrico do produto³⁸.

76. Além disso, ao apoiar-se no objetivo dos motivos de recusa de registo previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas, que consiste em evitar que a proteção do direito da marca confira ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes, o Tribunal de Justiça declarou, a propósito dos sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico visados no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Primeira Diretiva 89/104, que «esta disposição visa recusar o registo das formas cujas características essenciais respondem a uma função técnica, pelo que a exclusividade inerente ao direito de marca impediria a possibilidade de os concorrentes oferecerem um produto que incorpore essa função, *ou pelo menos à sua livre escolha da solução técnica que pretendem adotar a fim de que o seu produto incorpore essa função*»³⁹.

77. A utilização da conjunção «ou», acentuada pelo aditamento das palavras «pelo menos», implica que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da diretiva sobre as marcas abrange duas situações distintas. A primeira é relativa ao produto enquanto tal (que incorpora a função pretendida, ou seja, o resultado técnico procurado). A segunda, necessariamente diferente, engloba no âmbito de aplicação da disposição em causa a solução técnica que o produtor pretende adotar para incorporar a referida função no seu produto. Uma solução técnica adotada para incorporar uma função num produto é, evidentemente, a paráfrase de um «processo de fabrico»⁴⁰.

78. Por conseguinte, considero que importa responder à terceira questão prejudicial que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da diretiva sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo de uma forma enquanto marca que é necessária à obtenção de um resultado técnico não apenas no que respeita ao modo como os produtos funcionam, mas também no que respeita ao modo como são fabricados.

VI – Conclusão

79. Tendo em consideração o exposto, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões prejudiciais submetidas pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property, da seguinte maneira:

- «1) A requerente do registo não se pode limitar a demonstrar que o grupo de pessoas em causa reconhece a marca cujo registo é pedido e a associa aos seus produtos ou serviços. Deve fazer prova de que a marca cujo registo é pedido indica a origem exclusiva dos produtos ou dos serviços em causa, e isto por oposição a quaisquer outras marcas eventualmente também presentes, e isto sem confusão possível.

38 — De acordo com as observações do instrutor do processo enunciadas pelo órgão jurisdicional de reenvio no n.º 29 do pedido de decisão prejudicial.

39 — Acórdão Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 79); o sublinhado é meu.

40 — De acordo com Iván L. Sempere Massa, existem vários critérios para apreciar se a forma de um produto cumpre uma função técnica. Entre estas, o autor refere o exemplo de uma forma que já foi objeto de uma patente, mas igualmente a hipótese de um produtor que, na publicidade ao produto, fez referência às vantagens técnicas que tal forma possui para a sua utilização *ou o seu fabrico* (Sempere Massa, I., L., *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant, Valence, 2011, especialmente p. 101).

- 2) O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), 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, deve ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo de uma forma quando esta possua três características essenciais, uma das quais imposta pela própria natureza do produto e duas necessárias à obtenção de um resultado técnico, desde que pelo menos um dos referidos motivos se lhe aplique plenamente.
- 3) O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo de uma forma que é necessária à obtenção de um resultado técnico não apenas no que respeita ao modo como os produtos funcionam, mas também no que respeita ao modo como são fabricados.»