



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

27 de março de 2019*

«Reenvio prejudicial — Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 2.º e artigo 3.º, n.º 1, alínea b) — Recusa de registo ou nulidade — Apreciação *in concreto* do caráter distintivo — Qualificação de uma marca — Incidência — Marca de cor ou marca figurativa — Representação gráfica de uma marca apresentada sob a forma figurativa — Condições para o registo — Representação gráfica insuficientemente clara e precisa»

No processo C-578/17,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunal Administrativo, Finlândia), por decisão de 28 de setembro de 2017, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 3 de outubro de 2017, no processo instaurado por

Oy Hartwall Ab,

sendo interveniente:

Patentti- ja rekisterihallitus,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: T. von Danwitz, presidente da Sétima Secção, exercendo funções de presidente da Quarta Secção, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (relator) e C. Vajda, juízes,

advogado-geral: H. Saugmandsgaard Øe,

secretário: C. Strömholm, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 6 de setembro de 2018,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da Oy Hartwall Ab, por J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja,
- em representação do Governo finlandês, por S. Hartikainen, na qualidade de agente,
- em representação da Comissão Europeia, por É. Gippini Fournier, I. Koskinen e J. Samnadda, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 22 de novembro de 2018,

* Língua do processo: finlandês.

profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 2.º e do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), 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 2008, L 299, p. 25).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um processo instaurado pela Oy Hartwall Ab a respeito do indeferimento, pelo Patentti- ja rekisterihallitus (Instituto da Propriedade Intelectual, Finlândia), de um pedido de registo de uma marca apresentado pela Hartwall.

Quadro jurídico

Diretiva 2008/95

- 3 O considerando 6 da Diretiva 2008/95 enuncia:

«Os Estados-Membros deverão continuar igualmente a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo. Cabe aos Estados-Membros, por exemplo, determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade, decidir se os direitos anteriores devem ser invocados no processo de registo ou no processo de declaração de nulidade, ou em ambos os casos, ou ainda, no caso de os direitos anteriores poderem ser invocados no processo de registo, prever um processo de oposição, ou uma análise oficiosa, ou ambos. Os Estados-Membros deverão manter a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas.»

- 4 O artigo 2.º dessa diretiva, intitulado «Sinais suscetíveis de constituir uma marca», prevê:

«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.»

- 5 Com a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», o artigo 3.º da referida diretiva dispõe, nos seus n.ºs 1 e 3:

«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;

[...]

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.»

Direito finlandês

- 6 A tavaramerkkilaki (7/1964) [Lei sobre as marcas (7/1964)], na sua versão aplicável ao litígio no processo principal, dispõe, no seu artigo 1.º, n.º 2, que «podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica que permitam distinguir os produtos colocados em circulação no mercado de outros produtos. Pode constituir uma marca, designadamente, uma palavra, incluindo um nome de pessoa, um desenho, uma letra, um número, a forma do produto ou da sua embalagem».
- 7 Nos termos do artigo 13.º dessa lei, «a marca a registar deve permitir distinguir os produtos do titular da marca dos de um terceiro. [...] Na apreciação do carácter distintivo de um sinal, há que tomar em consideração todas as circunstâncias do processo, em especial o tempo de utilização da marca e a sua importância».

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 8 Por pedido de 20 de setembro de 2012, a Hartwall requereu Instituto da Propriedade Intelectual o registo, como marca de cor, do sinal representado *infra* e descrito da seguinte forma: «As cores do sinal são o azul (PMS 2748, PMS CYAN) e o cinzento (PMS 877)» (a seguir «marca em causa»).



- 9 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 32, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à descrição «Águas minerais».
- 10 Na sequência de uma decisão preparatória do Instituto da Propriedade Intelectual, a Hartwall esclareceu que pedia o registo da marca em causa como «marca de cor», e não como marca figurativa.
- 11 Por Decisão de 5 de junho de 2013, o Instituto da Propriedade Intelectual indeferiu o pedido de marca, por falta de carácter distintivo.
- 12 A este respeito, o Instituto da Propriedade Intelectual salientou que não pode ser conferido um direito exclusivo ao registo de determinadas cores se não for demonstrado que as cores cuja proteção é requerida ao abrigo do direito das marcas adquiriram carácter distintivo devido a um uso duradouro e importante.
- 13 A decisão do Instituto de Propriedade Intelectual indicava que o estudo de mercado efetuado pela Hartwall revelava que a notoriedade da marca em causa era estabelecida não com referência às cores enquanto tais, mas ao sinal figurativo cujos contornos são definidos e determinados. Assim, contrariamente à exigência resultante da prática constante desse instituto, não ficou demonstrado que a combinação de cores cuja proteção é pedida tenha sido utilizada para identificar os produtos propostos pela Hartwall há tempo suficiente e de modo suficientemente importante para ter adquirido na Finlândia, à data do pedido de registo, carácter distintivo devido a esse uso.
- 14 A Hartwall interpôs no markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos, Finlândia) recurso dessa decisão do Instituto da Propriedade Intelectual, ao qual foi negado provimento.

- 15 Na fundamentação dessa decisão, o markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos) salientou que a representação gráfica cuja proteção tinha sido requerida ao abrigo do direito das marcas não continha uma disposição sistemática que associasse as cores em causa de forma previamente determinada e constante e que, por conseguinte, o sinal não preenchia os requisitos de representação gráfica de um sinal conforme previsto na Lei sobre as marcas (7/1964).
- 16 A Hartwall interpôs recurso da decisão do markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Económicos) para o órgão jurisdicional de reenvio, o Korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunal Administrativo, Finlândia).
- 17 O órgão jurisdicional de reenvio indica que não tem conhecimento de que o Tribunal de Justiça se tenha pronunciado sobre a questão de saber se um sinal, representado sob a forma de uma imagem a cores, podia ou não ser registado como «marca de cor». Acrescenta que o Tribunal de Justiça também não se pronunciou quanto à incidência que a qualificação de uma marca como marca de cor tem na apreciação do seu carácter distintivo.
- 18 O órgão jurisdicional de reenvio sublinha a importância da resposta a essa questão no processo que lhe foi submetido, na medida em que o Instituto da Propriedade Intelectual considera que, em matéria de marca de cor, o carácter distintivo do sinal deve ser demonstrado por um uso duradouro e importante desse sinal.
- 19 Por conseguinte, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre as consequências induzidas pela qualificação dada a um sinal por quem requer a proteção do mesmo ao abrigo do direito das marcas.
- 20 Nestas condições, o Korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunal Administrativo) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
- «1) Para efeitos de interpretação da condição relativa ao carácter distintivo de uma marca, nos termos do artigo 2.º e do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva [2008/95], é [pertinente] o facto de o registo da marca ser pedido para uma marca figurativa ou para uma marca de cor?
- 2) Caso a qualificação da marca como marca de cor ou como marca figurativa seja [pertinente] para efeitos da apreciação do seu carácter distintivo, deve a marca ser registada como marca de cor de acordo com o pedido de registo, apesar da sua representação [sob a forma de] imagem, ou apenas pode ser registada como marca figurativa?
- 3) Caso seja possível registar, como marca de cor, uma marca representada [sob a forma de] imagem no pedido de registo, é necessário, para registar como marca de cor uma marca que foi representada graficamente no pedido de registo com a precisão exigida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça relativamente ao registo como marca de cor (sem que se trate do registo de uma cor, [em si mesma], como marca, de maneira abstrata, sem forma nem contornos), apresentar prova consolidada de [um uso], como [o exigido] pelo Instituto da Propriedade Intelectual, ou qualquer tipo de prova?»

Quanto às questões prejudiciais

- 21 A título preliminar, cabe recordar que a Diretiva 2008/95 não estabelece categorias de marcas, e nem o artigo 2.º, nem o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), e n.º 3, dessa diretiva distinguem entre categorias de marcas (v., neste sentido, Acórdão de 19 de junho de 2014, Oberbank e o., C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.º 46).
- 22 Segundo o considerando 6 da Diretiva 2008/95, cabe aos Estados-Membros determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade das marcas e mantém neste domínio toda a liberdade para aprovar as regras aplicáveis a esses processos.

23 Tal liberdade não pode, contudo, ter por efeito a violação da definição harmonizada do conceito de marca e dos critérios que regem o carácter distintivo de uma marca, tal como resultam do artigo 2.º e do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95, sob pena de pôr em causa o efeito útil desta diretiva e o bom funcionamento do sistema de registo das marcas.

Quanto à primeira questão

24 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que a qualificação dada a um sinal aquando do seu registo pelo depositante, como «marca de cor» ou «marca figurativa», constitui um elemento pertinente para determinar se esse sinal é suscetível de constituir uma marca e se, nesse caso, esta reveste carácter distintivo, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), dessa diretiva.

25 A este respeito, há que salientar, em primeiro lugar, que o facto de o registo de um sinal ser pedido como «marca de cor» ou «marca figurativa» é pertinente para determinar o objeto e o âmbito da proteção conferida pelo direito das marcas, para efeitos da aplicação do artigo 2.º da Diretiva 2008/95. Com efeito, a qualificação do sinal como «marca de cor» ou «marca figurativa» contribui para clarificar o objeto e o âmbito da proteção requerida ao abrigo do direito das marcas, na medida em que permite especificar se os contornos fazem parte do objeto do pedido de registo.

26 Quanto à incidência da qualificação de um sinal como «marca de cor» ou «marca figurativa» na apreciação do carácter distintivo, cabe constatar que, quando a autoridade competente analisa um pedido de registo de marca, deve, para determinar se o sinal, cuja proteção é requerida ao abrigo do direito das marcas, reveste carácter distintivo, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, proceder a uma análise *in concreto*, tomando em conta todas as circunstâncias pertinentes do caso em apreço, incluindo, sendo caso disso, o uso que foi feito desse sinal (v., neste sentido, Acórdãos de 6 de maio de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, n.º 76; de 12 de fevereiro de 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, n.ºs 31 a 35; e de 24 de junho de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, n.º 41).

27 A análise do carácter distintivo de uma marca não pode, portanto, ser efetuada *in abstracto* (Acórdão do 12 de fevereiro de 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, n.º 31).

28 Além disso, o Tribunal de Justiça declarou que os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas de cor são os mesmos que os aplicáveis às outras categorias de marcas. As dificuldades que poderiam ser encontradas para provar o carácter distintivo de certas categorias de marcas devido à sua natureza, e que é legítimo tomar em consideração, não justificam que se fixem critérios de apreciação mais estritos, que substituam ou derroguem a aplicação do critério do carácter distintivo conforme foi interpretado pelo Tribunal de Justiça relativamente a outras categorias de marcas (v., neste sentido, Acórdão de 19 de junho de 2014, *Oberbank e o.*, C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.ºs 46 e 47).

29 No entanto, se os critérios de apreciação do carácter distintivo forem os mesmos para as marcas de cor e as marcas figurativas, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a perceção do público relevante não é necessariamente a mesma quer se trate de um sinal constituído por uma cor em si mesma ou de uma marca nominativa ou figurativa. Com efeito, embora o público tenha o hábito de apreender imediatamente as marcas nominativas ou figurativas como sinais identificadores da origem do produto, a propriedade inerente de distinguir os produtos de uma determinada empresa não existe normalmente numa cor em si mesma (v., neste sentido, Acórdão de 6 de maio de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, n.º 65).

- 30 O Tribunal de Justiça concluiu, assim, no que respeita a uma cor enquanto tal, que a existência de carácter distintivo antes de qualquer utilização só é de conceber em circunstâncias excepcionais e que, mesmo que uma cor não possua, em si mesma e *ab initio*, carácter distintivo, pode, ainda assim, adquiri-lo na sequência do seu uso relacionado com os produtos ou os serviços para os quais o registo da marca é pedido (Acórdão de 6 de maio de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, n.ºs 66 e 67).
- 31 Além disso, para apreciar o carácter distintivo que uma cor em si mesma ou uma combinação de cores pode apresentar como marca, é necessário ter em conta o interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais o registo é pedido (Acórdãos de 6 de maio de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, n.º 60, e de 24 de junho de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, n.º 41).
- 32 Todavia, a jurisprudência do Tribunal de Justiça referida nos números precedentes não dispensa as autoridades competentes em matéria de marcas de procederem a uma análise *in concreto* do carácter distintivo que tenha em conta todas as circunstâncias pertinentes do caso em apreço. Assim, seria contrário a tal análise que essas autoridades apenas reconhecessem carácter distintivo a uma cor em si mesma ou a uma combinação de cores em razão do uso de tal sinal de cor relacionado com os produtos ou os serviços reivindicados.
- 33 Acresce que, quando o sinal cujo registo é pedido como marca é constituído por uma combinação de cores designadas de forma abstrata e sem contornos, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a representação gráfica dessas cores deve comportar uma disposição sistemática que as associe de forma predeterminada e constante (v., neste sentido, Acórdão de 24 de junho de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, n.º 33).
- 34 Assim, no âmbito da análise *in concreto* e global do carácter distintivo, há que analisar se — e em que medida — a combinação de cores que comporta uma disposição sistemática é suscetível de conferir ao sinal em questão carácter distintivo intrínseco.
- 35 Por conseguinte, há que responder à primeira questão que o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que a qualificação dada a um sinal aquando do seu registo pelo depositante, como «marca de cor» ou «marca figurativa», constitui um elemento pertinente, entre outros, para determinar se esse sinal é suscetível de constituir uma marca, na aceção do artigo 2.º dessa diretiva, e, se for caso disso, se essa marca tem carácter distintivo, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da referida diretiva, mas não dispensa a autoridade competente em matéria de marcas da obrigação de proceder a uma análise *in concreto* e global do carácter distintivo da marca considerada, o que implica que essa autoridade não pode recusar o registo de um sinal como marca pela simples razão de esse sinal não ter adquirido carácter distintivo devido ao seu uso relacionado com os produtos ou os serviços reivindicados.

Quanto à segunda questão

- 36 Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 2.º da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo de uma marca, como a que está em causa no processo principal, representada, no pedido de marca, sob a forma de imagem, como marca de cor.
- 37 No caso vertente, o órgão jurisdicional de reenvio afirma que, segundo o pedido de registo apresentado pela Hartwall, o sinal cuja proteção é requerida é representado por uma imagem a cores com contornos delimitados, enquanto a qualificação dada pela Hartwall à marca cujo registo é pedido tem por objeto uma combinação de cores sem contornos.

- 38 A este respeito, importa salientar que, em conformidade com jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, um sinal apenas pode ser registado como marca se for objeto, pelo depositante, de uma representação gráfica, em conformidade com a exigência constante do artigo 2.º da Diretiva 2008/95, no sentido de que o objeto e o âmbito da proteção requerida sejam clara e precisamente determinados (v., neste sentido, Acórdão de 6 de maio de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, n.º 29 e jurisprudência referida).
- 39 A descrição verbal do sinal contribui para clarificar o objeto e o âmbito da proteção requerida ao abrigo do direito das marcas (v., neste sentido, Acórdão de 27 de novembro de 2003, *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, n.º 59, e, a título de exemplo, Acórdão de 24 de junho de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, n.º 34).
- 40 Ora, como mencionou, em substância, o advogado-geral nos n.ºs 60 a 63 das suas conclusões, quando, num pedido de registo de marca, existe uma contradição entre o sinal, cuja proteção é requerida sob a forma de uma imagem, e a qualificação dada à marca pelo seu depositante, que tem como consequência tornar impossível a determinação exata do objeto e do âmbito da proteção requerida ao abrigo do direito das marcas, a autoridade competente deve recusar o registo dessa marca, devido à falta de clareza e de precisão do pedido de marca.
- 41 No caso vertente, o sinal cuja proteção foi requerida é representado por uma imagem figurativa, ao passo que a descrição verbal tem por objeto uma proteção respeitante a apenas duas cores, a saber, o azul e o cinzento. Acresce que a Hartwall clarificou que pede o registo da marca em causa como marca de cor.
- 42 Estas circunstâncias parecem revelar uma contradição que demonstra uma falta de clareza e de precisão do pedido de proteção ao abrigo do direito das marcas.
- 43 Consequentemente, há que responder à segunda questão que o artigo 2.º da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, ao registo de um sinal como marca devido à existência de uma contradição no pedido de registo, o que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar.

Quanto à terceira questão

- 44 Tendo em conta a resposta dada à segunda questão, não há que responder à terceira questão.

Quanto às despesas

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

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

- 1) O artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), 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, devem ser interpretados no sentido de que a qualificação dada a um sinal aquando do seu registo pelo depositante, como «marca de cor» ou «marca figurativa», constitui um elemento pertinente, entre outros, para determinar se esse sinal é suscetível de constituir uma marca, na aceção do artigo 2.º dessa diretiva, e, se for caso disso, se essa marca tem caráter distintivo, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da referida diretiva, mas não dispensa a autoridade competente em matéria de marcas da obrigação de proceder a uma análise *in concreto* e global do caráter distintivo da marca considerada, o que implica que essa autoridade não pode recusar o registo de um sinal como marca pela simples razão de esse sinal não ter adquirido caráter distintivo devido ao seu uso relacionado com os produtos ou os serviços reivindicados.
- 2) O artigo 2.º da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, ao registo de um sinal como marca devido à existência de uma contradição no pedido de registo, o que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar.

Assinaturas