



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

6 de dezembro de 2018*

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Direito das marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 3.º, n.º 1, alínea c) — Motivos de nulidade — Marca nominativa constituída exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir para designar as características de um produto ou de um serviço — Outras características de um produto ou de um serviço — Instalação de produção do produto — Marca nominativa constituída exclusivamente por um sinal que designa produtos vinícolas e por um nome geográfico que constitui um elemento verbal da denominação social do titular da marca»

No processo C-629/17,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), por decisão de 28 de setembro de 2017, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 18 de outubro de 2017, no processo

J. Portugal Ramos Vinhos, SA

contra

Adega Cooperativa de Borba, CRL,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: M. Vilaras (relator), presidente de secção, R. Silva de Lapuerta, vice-presidente, exercendo funções de juiz da Quarta Secção, D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra, juízes,

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 17 de outubro de 2018,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da J. Portugal Ramos Vinhos, SA, por J. P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogado,
- em representação da Adega Cooperativa de Borba, CRL, por C. de Almeida Carvalho, advogada,
- em representação da Comissão Europeia, por P. Costa de Oliveira e É. Gippini Fournier, na qualidade de agentes,

* Língua do processo: português.

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

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea 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 marcas (JO 2008, L 299, p. 25).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a J. Portugal Ramos Vinhos, SA, à Adega Cooperativa de Borba, CRL, a respeito de uma ação de anulação, nomeadamente, do registo da marca *adegaborba.pt* de que esta última é titular.

Quadro jurídico

Direito da União

- 3 O artigo 2.º da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «Sinais suscetíveis de constituir uma marca», 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 O artigo 3.º desta diretiva, sob a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», dispõe, no seu n.º 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;
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;
[...]»

- 5 Segundo o artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007 do Conselho (JO 2013, L 347, p. 671):

«O registo de uma marca que contenha ou consista numa denominação de origem protegida ou numa indicação geográfica protegida que não respeite o caderno de especificações do produto em causa, ou cuja utilização seja abrangida pelo artigo 103.º, n.º 2, e diga respeito a um produto de uma das categorias enumeradas no anexo VII, parte II:

- a) É recusado se o pedido de registo da marca for apresentado após a data de apresentação à Comissão do pedido de proteção da denominação de origem ou da indicação geográfica e se a denominação de origem ou a indicação geográfica for subsequentemente protegida; ou
- b) Invalidada.»

Direito português

- 6 O artigo 223.º do Código da Propriedade Industrial (a seguir «CPI»), sob a epígrafe «Exceções», tem a seguinte redação:

«1 – Não satisfazem as condições do artigo anterior:

- a) As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo;

[...]

- c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

[...]

3 – A pedido do requerente ou do reclamante, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente.»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

- 7 Em 2012, a demandante no processo principal, J. Portugal Ramos Vinhos, intentou uma ação de anulação do registo de várias marcas nacionais pela Adega Cooperativa de Borba, entre as quais uma constituída pelo sinal nominativo «adegaborba.pt», que designavam produtos vinícolas.
- 8 Essa ação foi julgada improcedente, em primeira instância, pelo Tribunal da Propriedade Intelectual (Portugal) e, no recurso, pelo Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal).
- 9 Estes dois tribunais consideraram que o sinal nominativo «adegaborba.pt», quando adotado por um produtor da região de Borba (Portugal), como no caso em apreço, não cai na alçada do artigo 223.º, n.º 1, alínea c), do CPI. Mais especificamente, o Tribunal da Relação de Lisboa estatuiu que o termo «adega» era um termo distintivo no setor dos vinhos, que designa os vinhos provenientes dos produtores que fazem parte da Adega Cooperativa de Borba.

- 10 A J. Portugal Ramos Vinhos interpôs recurso do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa para o órgão jurisdicional de reenvio, isto é, o Supremo Tribunal de Justiça (Portugal). Este último órgão jurisdicional precisa que o litígio que subsiste apenas se reporta ao sinal nominativo «adegaborba.pt», cujo caráter distintivo deve ser determinado.
- 11 Realça que esta marca é usada por uma pessoa coletiva, ou seja, a Adega Cooperativa de Borba, cuja denominação engloba já o termo «adega».
- 12 Além disso, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que o artigo 223.º, n.º 1, alínea c), do CPI se reporta a indicações que podem relevar para designar «o meio de produção» do produto, ao passo que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 não se reporta explicitamente ao «meio de produção», mas confere relevo a «outras características» dos produtos que podem ser consideradas descritivas dos mesmos.
- 13 A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre se a palavra «adega», quando utilizada no campo dos produtos vinícolas, deve ser considerada um termo meramente descritivo, por fazer referência a um meio de produção de tais produtos, ou se faz referência a uma mera característica dos mesmos, adicional às expressamente previstas na Diretiva 2008/95.
- 14 Nestas circunstâncias, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«A estatuição “indicações que possam servir no comércio para designar outras características do produto ou da prestação do serviço” constante do enunciado da alínea c) do n.º 1 do artigo [3.º] da Diretiva n.º 2008/95/CE, quando aplicada no contexto do exame da admissibilidade do registo de sinais ou indicações que se pretendem adotar para assinalar produtos vinícolas, deve ser interpretada no sentido de abranger a referência, em expressões nominativas adotadas como marca que incluam um nome geográfico protegido como denominação de origem de vinho, ao termo adega, enquanto expressão correntemente utilizada para identificar as instalações e locais nos quais ocorre o processo de elaboração desse tipo de produtos na expressão nominativa adotada como marca, nos casos em que tal expressão (adega) é um dos vários elementos verbais que compõem a denominação social da pessoa coletiva que pretende obter o registo de marca?»

Quanto à questão prejudicial

- 15 Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que deve ser recusado o registo de uma marca constituída por um sinal nominativo como o que está em causa no processo principal, que designa produtos vinícolas e que inclui um nome geográfico, quando esse sinal contenha, nomeadamente, um termo que, por um lado, é correntemente utilizado para designar as instalações ou locais nos quais ocorre o processo de elaboração desses produtos e, por outro, é também um dos elementos verbais que compõem a denominação social da pessoa coletiva que pretende obter o registo dessa marca.
- 16 O Tribunal de Justiça já declarou, a propósito da 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), que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), desta diretiva, cuja redação é, em substância, idêntica à do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, prossegue um fim de interesse geral que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou de serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos, incluindo como marcas coletivas ou em marcas complexas ou gráficas (Acórdãos de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.º 25, e de 6 de maio de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, n.º 52).

- 17 O Tribunal de Justiça também interpretou o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), 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), cuja redação é, em substância, idêntica à do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, no sentido de que os sinais e as indicações referidos nesta disposição são, assim, apenas os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do consumidor, para designar, seja diretamente seja por referência a uma das suas características essenciais, um produto ou um serviço como aquele para o qual é pedido o registo (Acórdão de 20 de setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, EU:C:2001:461, n.º 39).
- 18 Ora, ao utilizar, no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, a expressão «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», o legislador da União, por um lado, indicou que esses termos devem ser todos considerados características de produtos ou de serviços e, por outro, precisou que esta lista não é exaustiva, podendo igualmente ser tida em conta qualquer outra característica de produtos ou de serviços (v., neste sentido, Acórdãos de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.º 49, e de 10 de julho de 2014, BSH/IHMI, C-126/13 P, não publicado, EU:C:2014:2065, n.º 20).
- 19 A este título, a escolha, pelo legislador da União, do termo «característica» realça o facto de os sinais visados pela referida disposição não serem os que servem para designar uma propriedade, facilmente reconhecível pelos meios interessados, dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o registo (v., neste sentido, Acórdãos de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.º 50, e de 10 de julho de 2014, BSH/IHMI, C-126/13 P, não publicado, EU:C:2014:2065, n.º 21).
- 20 Por conseguinte, o registo de um sinal só pode ser recusado com fundamento no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 se for razoável prever que será efetivamente reconhecido pelos meios interessados como uma descrição de uma das referidas características (v., neste sentido, Acórdão de 10 de julho de 2014, BSH/IHMI, C-126/13 P, não publicado, EU:C:2014:2065, n.º 22).
- 21 Como foi confirmado na audiência de alegações, o termo «adega», em causa no litígio no processo principal, tem dois significados na língua portuguesa. O primeiro é o de um local subterrâneo no qual é, nomeadamente, conservado o vinho. O segundo remete para locais ou instalações nos quais são elaborados produtos vinícolas, como o vinho.
- 22 Na medida em que, numa situação como a que está em causa no processo principal, um termo remeta para um local de produção de um produto, como o vinho, ou para uma instalação na qual este é elaborado, o mesmo constitui, em princípio, uma indicação que pode servir para designar uma propriedade deste produto facilmente reconhecível pelos meios interessados.
- 23 Com efeito, regra geral, os meios interessados entenderão o termo «adega» como uma referência à instalação na qual o vinho é elaborado e armazenado, e, portanto, como uma referência às propriedades deste produto, tal como acontece tratando-se da proveniência geográfica ou da época da produção desse produto, mencionadas, a título de exemplo, no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95.
- 24 Por conseguinte, um termo que designa essa instalação constitui uma característica deste produto e é abrangido pelo campo de aplicação desta disposição. Deve, pois, ser considerado descritivo do produto que designa.

- 25 Daí decorre que, quando um sinal que serve para designar um produto junta dois elementos verbais, ou seja, um termo descritivo e um nome geográfico, como «*Borba*» no caso em apreço, reportando-se à proveniência geográfica desse produto, que é também descritiva do mesmo, deve considerar-se que o sinal composto por esses dois elementos verbais tem caráter descritivo e, como tal, é desprovido de caráter distintivo.
- 26 A circunstância, supondo-a demonstrada, de um nome geográfico constituir uma denominação de origem protegida ao abrigo do Regulamento n.º 1308/2013 não é de todo suscetível de pôr em causa esta interpretação, uma vez que resulta do artigo 102.º desse regulamento que, em substância, tal denominação não pode ser registada como marca comercial.
- 27 Além disso, o facto de um termo que serve para designar o local de produção de um produto ou a instalação na qual esse produto é elaborado fazer parte dos diferentes elementos verbais da denominação social de uma pessoa coletiva é irrelevante para efeitos do exame do caráter descritivo desse termo, tendo em conta a circunstância de que esse exame é efetuado em relação ao produto para o qual o registo da marca é pedido e em relação à perceção que dele têm os meios interessados (v., neste sentido, Acórdãos de 12 de fevereiro de 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, n.º 75, e de 12 de julho de 2012, *Smart Technologies/IHMI*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, n.º 24).
- 28 Resulta de todas as considerações precedentes que há que responder à questão submetida que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que deve ser recusado o registo de uma marca constituída por um sinal nominativo como o que está em causa no processo principal, que designa produtos vinícolas e que inclui um nome geográfico, quando esse sinal contenha, nomeadamente, um termo que, por um lado, é correntemente utilizado para designar as instalações ou os locais nos quais ocorre o processo de elaboração desses produtos e, por outro, é também um dos elementos verbais que compõem a denominação social da pessoa coletiva que pretende obter o registo dessa marca.

Quanto às despesas

- 29 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:

O artigo 3.º, n.º 1, alínea 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 marcas, deve ser interpretado no sentido de que deve ser recusado o registo de uma marca constituída por um sinal nominativo como o que está em causa no processo principal, que designa produtos vinícolas e que inclui um nome geográfico, quando esse sinal contenha, nomeadamente, um termo que, por um lado, é correntemente utilizado para designar as instalações ou os locais nos quais ocorre o processo de elaboração desses produtos e, por outro, é também um dos elementos verbais que compõem a denominação social da pessoa coletiva que pretende obter o registo dessa marca.

Vilaras

Silva de Lapuerta

Šváby

Rodin

Piçarra

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de dezembro de 2018.

O Secretário
A. Calot Escobar

O Presidente da Quarta Secção
M. Vilaras