



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

12 de junho de 2019*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 4.º, n.º 1, alínea b) — Risco de confusão — Impressão de conjunto — Marca anterior registada com uma declaração de renúncia — Efeitos dessa renúncia sobre o alcance da proteção da marca anterior»

No processo C-705/17,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso com sede em Estocolmo, enquanto Tribunal de Recurso em matéria de propriedade intelectual e de assuntos económicos, Suécia), por decisão de 20 de novembro de 2017, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 15 de dezembro de 2017, no processo

Patent- och registreringsverket

contra

Mats Hansson,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: E. Regan, presidente de secção, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (relator) e I. Jarukaitis, juízes,

advogado-geral: G. Pitruzzella,

secretário: C. Strömholm, administradora,

vistas as observações apresentadas:

- em representação do Patent- och registreringsverket, por K. Isaksson, M. Nowicka e M. Ahlgren, na qualidade de agentes,
- em representação da Comissão Europeia, por K. Simonsson, É. Gippini Fournier, E. Ljung Rasmussen e G. Tolstoy, na qualidade de agentes,

vistos os autos e após a audiência de 13 de dezembro de 2018,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 6 de março de 2019,

profere o presente

* Língua do processo: sueco.

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 4.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 litígio que opõe o Patent- och registreringsverket (Instituto de Patentes e Registo, Suécia, a seguir «IPR») a Mats Hansson, cidadão sueco, a propósito da recusa do registo do sinal nominativo «ROSLAGSÖL» como marca nacional.

Quadro jurídico

Direito da União

- 3 Os considerandos 4, 6, 8, 10 e 11 da Diretiva 2008/95 preveem:
 - «(4) Não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais direta sobre o funcionamento do mercado interno.

[...]

 - (6) 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. [...]

[...]

 - (8) A realização dos objetivos prosseguidos pela aproximação pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros. [...]

[...]

 - (10) É fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma proteção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros. Tal não priva os Estados-Membros da faculdade de conceder uma proteção mais ampla às marcas que gozem de prestígio.
 - (11) A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção.

Deverá ser do domínio das regras nacionais de processo que a presente diretiva não deverá prejudicar a questão dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado, em especial o ónus da prova.»

4 Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95:

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

[...]

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 O artigo 4.º, n.º 1, alínea b), desta diretiva enuncia:

«1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:

[...]

b) Se, devido a sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido a identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior.»

6 O artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da referida diretiva tem a seguinte redação:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

[...]

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.»

7 O artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da mesma diretiva prevê:

«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

[...]

b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços».

8 A Diretiva 2008/95 foi revogada, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1), que entrou em vigor

em 12 de janeiro de 2016. Tendo em conta a data do pedido de registo em causa no processo principal, o presente reenvio prejudicial deve, contudo, ser examinado à luz das disposições da Diretiva 2008/95.

- 9 O artigo 37.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), que sucedeu ao artigo 38.º, n.º 2, 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), redigido em termos idênticos, previa:

«Sempre que a marca inclua um elemento desprovido de caráter distintivo e que a inclusão desse elemento na marca possa criar dúvidas acerca da extensão da proteção da marca, o [Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)] pode pedir, como condição para o registo da marca, que o requerente declare que não invocará nenhum direito exclusivo sobre esse elemento. Essa declaração será publicada ao mesmo tempo que o pedido ou, se for caso disso, que o registo da marca [da União Europeia].»

- 10 O Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento n.º 207/2009 e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento n.º 40/94, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 2015, L 341, p. 21), revogou o referido artigo 37.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

Direito sueco

- 11 Em conformidade com o § 6 do capítulo 1 da varumärkslagen (2010:1877) (Lei n.º 1877, de 2010, relativa às marcas, a seguir «Lei de 2010»), o direito exclusivo conferido a uma marca é obtido através do seu registo.
- 12 O § 10, primeiro parágrafo, ponto 2, do referido capítulo 1 da Lei de 2010 prevê que resulta do direito exclusivo conferido a uma marca registada que nenhum terceiro, diferente do seu titular e sem o consentimento deste, pode fazer uso na vida comercial de um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade e semelhança dos produtos abrangidos pela marca e o sinal, exista, no espírito do público, um risco de confusão, incluindo o risco de associação entre o sinal e a marca do titular.
- 13 O § 5 do capítulo 2 da Lei de 2010 precisa que uma das condições gerais de registo impostas por esse capítulo é a de que a marca deve ter caráter distintivo para os produtos ou serviços por ela abrangidos.
- 14 Nos termos do § 8, primeiro parágrafo, n.º 2, do capítulo 2 da Lei de 2010, o registo de uma marca deverá ser recusado se, devido à sua semelhança com uma marca anterior e devido à identidade ou à semelhança dos produtos ou serviços que as duas marcas designam, existir um risco de confusão, incluindo o risco de o uso da marca criar a impressão de que existe uma relação entre o utilizador da marca e o titular da marca registada.
- 15 O § 12, primeiro parágrafo, do capítulo 2 da Lei de 2010 prevê que, se uma marca contiver um elemento que não possa ser registado isoladamente e existir manifestamente o risco de o registo gerar dúvidas quanto ao âmbito do direito exclusivo conferido ao seu titular, esse elemento é excluído da proteção no momento do registo, através de uma renúncia.
- 16 O segundo parágrafo do referido § 12 esclarece que, se, posteriormente, o referido elemento vier a cumprir as condições de registo, essa disposição permitirá o registo desse elemento ou da marca no seu conjunto, no âmbito de um novo pedido de registo, sem essa renúncia.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 17 No decurso do ano de 2007, a sociedade sueca Norrtelje Brenneri Aktiebolag registou como marca nacional, para bebidas alcoólicas da classe 33, 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, o sinal nominativo e figurativo seguinte (a seguir «marca anterior»):



Fig. 1.

- 18 Deste registo consta uma declaração de renúncia que refere que «[o] registo não confere um direito exclusivo sobre a palavra “RoslagsPunsch”». A inscrição da referida declaração foi pedida pelo IPR como condição de registo da marca anterior, na medida em que o termo «Roslags» remete para uma região da Suécia e o termo «Punsch» descreve um dos produtos abrangidos por este registo.
- 19 Por ato de 16 de dezembro de 2015, M. Hansson solicitou ao IPR o registo do sinal nominativo «ROSLAGSÖL» como marca nacional para produtos da classe 32 na aceção do Acordo de Nice, e, em particular, para bebidas não alcoólicas e cervejas.
- 20 Por Decisão de 14 de julho de 2016, o IPR indeferiu esse pedido de registo devido ao risco de confusão entre esse sinal e a marca anterior. O IPR constatou que os sinais em conflito começam pelo termo descritivo «Roslags». O facto de conterem outros vocábulos ou elementos figurativos não atenua em nada a semelhança, pois o vocábulo «Roslags» é um elemento dominante dos dois sinais. Por outro lado, os sinais visam produtos idênticos ou semelhantes suscetíveis de serem distribuídos pelos mesmos circuitos de venda e de se dirigirem à mesma clientela.
- 21 M. Hansson recorreu desta decisão para o Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio, Suécia), alegando a inexistência de qualquer risco de confusão entre os sinais em questão. No que respeita à incidência da declaração de renúncia relativa à marca anterior no desfecho do recurso, o IPR invocou perante esse órgão jurisdicional que o elemento de uma marca que foi excluído do benefício da proteção através de uma renúncia deve, em princípio, ser considerado desprovido de carácter distintivo. No caso em apreço, a marca anterior foi registada com uma declaração de renúncia devido ao facto de a referida marca conter um termo descritivo de uma área geográfica, a saber, «Roslags».
- 22 Ora, a prática do IPR relativa ao carácter não distintivo de nomes geográficos evoluiu, entretanto, nomeadamente com o objetivo de pôr em prática os ensinamentos que figuram nos n.ºs 31 e 32 do Acórdão de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230). O termo «Roslags» é atualmente suscetível de ser registado, por si só, como marca e tem carácter distintivo para os produtos em causa no caso em apreço, de forma que pode mesmo dominar a

impressão de conjunto da marca anterior. Resulta, assim, de uma apreciação global dos sinais em conflito que, devido ao elemento comum «Roslags», o público relevante pode ter a impressão de que os produtos visados por esses sinais têm a mesma origem comercial.

- 23 Contrariamente à posição defendida pelo IPR, o Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio) deu provimento ao recurso de M. Hansson e aprovou o registo do seu sinal como marca, declarando a inexistência de risco de confusão. Esse órgão jurisdicional precisou igualmente que, apesar da declaração de renúncia, os termos visados por esta devem ser tidos em conta no âmbito da apreciação do referido risco, na medida em que podem ter incidência na impressão de conjunto produzida pela marca anterior e, portanto, no alcance da proteção desta última. Segundo o referido órgão jurisdicional, esta declaração tem por objetivo precisar que o direito exclusivo resultante do registo da marca anterior não incidia nos termos que ela visava enquanto tais.
- 24 O IPR recorreu da decisão do órgão jurisdicional de primeira instância para o Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso com sede em Estocolmo, enquanto Tribunal de Recurso em matéria de propriedade intelectual e de assuntos económicos, Suécia).
- 25 Esse órgão jurisdicional explica que, em seu entender, a Diretiva 2008/95 e a jurisprudência respetiva confirmam que as disposições substantivas em matéria de proteção de marcas nacionais estão, em princípio, plenamente harmonizadas a nível do direito da União, ao passo que as regras processuais são da competência dos Estados-Membros. Assim, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre se uma disposição nacional que permite a apresentação de uma declaração de renúncia pode ser qualificada de «regra processual», embora tenha por efeito alterar os critérios em que assenta a apreciação de conjunto a que se deve proceder para examinar o risco de confusão, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da referida diretiva.
- 26 A este respeito, interroga-se sobre a questão de saber se esta disposição pode, designadamente à luz da jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que exige que a apreciação do risco de confusão se baseie numa impressão de conjunto e que afirma que a perceção dos consumidores desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco, ser interpretada no sentido de que uma declaração de renúncia pode influenciar essa apreciação pelo facto de um elemento da marca anterior ter sido, no momento do seu registo, expressamente excluído da proteção através dessa declaração de renúncia, para que seja concedido a este elemento, no âmbito da análise da impressão de conjunto, menor importância do que a que lhe teria sido reconhecida na falta dessa renúncia.
- 27 Se a Diretiva 2008/95 devesse opor-se a tal abordagem, colocar-se-ia então a questão de saber se a mesma admite que a declaração de renúncia tenha por efeito que se considere que o elemento sobre o qual incide não foi visado pelo registo da marca anterior e que, por conseguinte, não beneficiou da proteção dessa marca, de forma a poder ser excluído da análise do risco de confusão, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), desta diretiva. Esta abordagem parece, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, ter sido seguida pelo EUIPO na aplicação do artigo 37.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.
- 28 Por outro lado, esse órgão jurisdicional indica que a jurisprudência dos órgãos jurisdicionais nacionais não é uniforme quanto aos efeitos da declaração de renúncia, conforme prevista pelo direito nacional, na análise do risco de confusão, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da referida diretiva.

29 Nestas condições, o Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso com sede em Estocolmo, enquanto Tribunal de Recurso em matéria de propriedade intelectual e de assuntos económicos) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Deve o artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva [2008/95] ser interpretado no sentido de que o facto de um elemento da marca ter sido expressamente excluído da proteção no momento do registo, ou seja, ter sido apresentada uma “declaração de renúncia” no momento do registo, pode influenciar a apreciação global de todos os fatores relevantes que deve ser realizada no contexto da apreciação do risco de confusão?
- 2) Se a resposta à primeira questão for afirmativa, pode a declaração de renúncia influenciar, nesse caso, a apreciação global no sentido de que a autoridade competente tenha em conta o elemento em questão, mas lhe atribua uma importância mais reduzida, de modo que esse elemento é considerado desprovido de caráter distintivo, não obstante possuir, de facto, caráter distintivo e ser dominante na marca anterior?
- 3) Se a resposta à primeira questão for afirmativa e a resposta à segunda questão for negativa, pode a declaração de renúncia influenciar, ainda assim, a apreciação global de qualquer outro modo?»

Quanto às questões prejudiciais

- 30 Com as suas questões prejudiciais, que cabe examinar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação nacional que prevê uma declaração de renúncia que tenha por efeito excluir um elemento de uma marca complexa, visado por esta declaração, da análise dos fatores relevantes para estabelecer a existência de um risco de confusão na aceção dessa disposição ou atribuir a esse elemento, à partida e de modo permanente, uma importância limitada nesta análise.
- 31 A título preliminar, importa recordar que a função essencial da marca consiste em 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 esse produto ou esse serviço de outros que tenham proveniência diversa (v., neste sentido, Acórdãos de 16 de setembro de 2004, SAT.1/IHMI, C-329/02 P, EU:C:2004:532, n.º 23, e de 8 de junho de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, n.º 41).
- 32 A Diretiva 2008/95, que é aplicável, nos termos do seu artigo 1.º, nomeadamente às marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objeto de registo ou de pedido de registo num Estado-Membro, procede, nos termos dos seus considerandos 4, 6, 8 e 10, a uma aproximação das disposições nacionais que tenham uma incidência mais direta sobre o funcionamento do mercado interno. Conforme é precisado nestes considerandos, é fundamental, para este efeito, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma proteção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros e que a aquisição do direito sobre a marca registada seja, em princípio, subordinada às mesmas condições em todos os Estados-Membros, deixando a estes últimos a liberdade para fixar as disposições processuais relativas, nomeadamente, ao registo das referidas marcas.
- 33 A este respeito, o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 precisa que a marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica nomeadamente habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial de um sinal relativamente ao qual, devido à sua

identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o referido sinal e a marca registada.

- 34 O artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 prevê, por seu turno, que o pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
- 35 As referidas disposições visam assim proteger os interesses individuais dos titulares de marcas anteriores e garantem a função de origem da marca em caso de risco de confusão (v., neste sentido, Acórdãos de 6 de outubro de 2005, *Medion*, C-120/04, EU:C:2005:594, n.ºs 24 a 26, e de 22 de outubro de 2015, *BGW*, C-20/14, EU:C:2015:714, n.º 26).
- 36 Ora, nem estas mesmas disposições nem qualquer outra disposição da Diretiva 2008/95 contém uma obrigação ou uma proibição de os Estados-Membros introduzirem no seu direito nacional disposições que prevejam que o registo de um sinal como marca possa ser acompanhado de uma declaração de renúncia. As referidas disposições também não precisam os efeitos dessa declaração no exame do risco de confusão, na aceção da referida diretiva.
- 37 Nestas condições, há que declarar, à semelhança do advogado-geral, nos n.ºs 22 e 24 das suas conclusões, que os Estados-Membros continuam a ser, em princípio, livres de prever no seu direito nacional disposições que autorizam a inscrição das declarações de renúncia no momento do registo dos sinais como marcas, quer tais declarações sejam apresentadas de forma voluntária pelo requerente ou a pedido do instituto nacional competente para o referido registo, desde que as referidas declarações não prejudiquem o efeito útil das disposições da Diretiva 2008/95 e, nomeadamente, a proteção oferecida aos titulares de marcas anteriores contra o registo de marcas suscetíveis de criarem um risco de confusão na esfera dos consumidores ou dos utilizadores finais.
- 38 Além disso, os efeitos dessas declarações não podem levar a que sejam postos em causa os objetivos prosseguidos pela Diretiva 2008/95, recordados nos considerandos 8 e 10 da mesma, e que consistem em assegurar que a aquisição do direito sobre a marca registada seja, em princípio, subordinada às mesmas condições em todos os Estados-Membros e garantir a proteção igual das marcas na legislação de todos os Estados-Membros (v., por analogia, Acórdãos de 26 de abril de 2007, *Boehringer Ingelheim e o.*, C-348/04, EU:C:2007:249, n.ºs 58 e 59; de 19 de junho de 2014, *Oberbank e o.*, C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.ºs 66 e 67; e de 22 de setembro de 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, n.ºs 30 e 32).
- 39 No caso em apreço, o órgão jurisdicional de reenvio expõe três efeitos possíveis da declaração de renúncia, conforme prevista pelo direito nacional, na análise do risco de confusão, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95. Segundo esse órgão jurisdicional, uma primeira interpretação do direito nacional consiste em que o elemento de uma marca complexa objeto de uma declaração de renúncia desse tipo fique excluído da análise do risco de confusão. De acordo com uma segunda interpretação do referido direito, esse elemento é tido em conta no âmbito dessa análise, devendo, no entanto, a sua importância para o efeito ser limitada mesmo se, na realidade, ele é o elemento distintivo e dominante da referida marca. Uma terceira interpretação consiste, em substância, em dizer que importa ter em conta esse elemento na referida análise em consonância com os princípios aplicáveis à análise do risco de confusão decorrentes da jurisprudência constante do Tribunal de Justiça.

- 40 A este respeito, há que recordar que constitui risco de confusão, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v., neste sentido, Acórdãos de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 29, e de 8 de maio de 2014, Bimbo/IHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, n.º 19 e jurisprudência referida).
- 41 Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, a existência de um risco de confusão depende de numerosos fatores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados. O risco de confusão deve, portanto, ser apreciado globalmente, atentos todos os fatores relevantes do caso em apreço (v., neste sentido, Acórdãos de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 16; de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.º 18; e de 10 de abril de 2008, adidas e adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, n.º 29).
- 42 Entre esses fatores figura igualmente o caráter distintivo da marca anterior, que determina o alcance da sua proteção. Com efeito, o Tribunal de Justiça já precisou que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o caráter distintivo da marca anterior se mostrar importante (v., neste sentido, Acórdão de 8 de novembro de 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, n.º 62 e jurisprudência referida).
- 43 A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e inversamente. A interdependência entre estes fatores encontra expressão no considerando 11 da Diretiva 2008/95, segundo o qual é indispensável interpretar o conceito de «semelhança» em relação com o risco de confusão (v., neste sentido, Acórdãos de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 17, e de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.º 19).
- 44 Do mesmo modo, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o facto de uma marca ter reduzido caráter distintivo não exclui um risco de confusão, designadamente quando exista uma semelhança entre os sinais e os produtos ou os serviços abrangidos (v., neste sentido, Acórdão de 8 de novembro de 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, n.º 63 e jurisprudência referida).
- 45 Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas. A perceção das marcas que o consumidor médio dos produtos ou dos serviços em causa tem desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo, e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., neste sentido, Acórdãos de 11 de novembro de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, n.º 23; de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.º 25; e de 22 de outubro de 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, n.º 35).
- 46 Atendendo a estes princípios e à totalidade da jurisprudência recordada nos n.ºs 40 a 45 do presente acórdão, é forçoso constatar, em primeiro lugar, que uma declaração de renúncia prevista pelo direito nacional que tenha por efeito excluir um elemento de uma marca complexa visado pela referida declaração, devido ao seu caráter descritivo ou não distintivo, da análise dos fatores relevantes para estabelecer a existência do risco de confusão na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 é incompatível com as exigências desta disposição.
- 47 Com efeito, tal exclusão poderia levar a que fossem incorretamente apreciados tanto a semelhança entre os sinais em conflito como o caráter distintivo da marca anterior, o que levaria a uma apreciação global alterada do risco de confusão, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva

2008/95, e isto tanto mais que estes fatores são interdependentes, como foi precisado no n.º 43 do presente acórdão, visando essa interdependência, como salientou o advogado-geral, no n.º 41 das suas conclusões, fazer concordar tanto quanto possível a integralidade da apreciação do referido risco com a perceção efetiva do público relevante.

- 48 No que diz respeito, em primeiro lugar, à apreciação da semelhança entre os sinais em conflito, importa recordar que esta não se pode limitar a ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e a compará-lo com outra marca. Pelo contrário, há que operar tal comparação examinando as marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, tendo em conta, nomeadamente, os elementos distintivos e dominantes das mesmas (v., neste sentido, Acórdão de 22 de outubro de 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, n.º 36 e jurisprudência referida).
- 49 Por conseguinte, é necessário, em cada caso individual, analisar os componentes de um sinal e o seu peso relativo na perceção do público com o objetivo de determinar, em função das circunstâncias do caso em apreço, a impressão de conjunto produzida pelos sinais em causa na memória do referido público (v., neste sentido, Acórdão de 8 de maio de 2014, Bimbo/IHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, n.ºs 34 e 36). Não se pode, portanto, considerar antecipadamente e de modo geral que os elementos descritivos de sinais em conflito devem ser excluídos da apreciação da sua semelhança (v., a este respeito, Despacho de 7 de maio de 2015, Adler Modemärkte/IHMI, C-343/14 P, não publicado, EU:C:2015:310, n.º 38).
- 50 No que diz respeito, em segundo lugar, ao caráter distintivo da marca anterior, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a determinação do referido caráter distintivo é função nomeadamente das qualidades intrínsecas dessa marca, incluindo a presença ou ausência dos elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais a referida marca foi registada (v., neste sentido, Acórdão de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.ºs 20, 22, 23 e jurisprudência referida).
- 51 Ora, como salientou o advogado-geral, no n.º 43 das suas conclusões, a capacidade do sinal para identificar os produtos ou os serviços para os quais foi registado como marca, como provenientes de uma determinada empresa, deve ser avaliada em relação ao sinal no seu conjunto e, portanto, à luz de todos os componentes deste último, de modo que a exclusão de um dos elementos da marca anterior da análise do caráter distintivo dessa marca pode ter influência no alcance da proteção da mesma.
- 52 Importa observar, em segundo lugar, que, por razões análogas às expostas nos n.ºs 48 a 51 do presente acórdão, uma declaração de renúncia, prevista no direito nacional, que tenha por efeito atribuir à partida e de modo permanente ao elemento de uma marca complexa por ela visada um caráter não distintivo, de tal forma que este apenas tenha uma importância limitada na análise do risco de confusão, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, é igualmente incompatível com as exigências desta disposição.
- 53 A este respeito, há que salientar, em primeiro lugar, que os elementos descritivos, não distintivos ou pouco distintivos de uma marca complexa, sejam ou não visados por uma declaração de renúncia como a que está em causa no processo principal, têm geralmente um peso menor na análise da semelhança entre os sinais do que os elementos com um caráter distintivo mais significativo, que têm igualmente uma maior faculdade para dominar a impressão de conjunto produzida por esta marca (v., a este respeito, Acórdão de 11 de novembro de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, n.º 23, e Despacho de 27 de abril de 2006, L'Oréal/IHMI, C-235/05 P, não publicado, EU:C:2006:271, n.º 43).
- 54 No entanto, o Tribunal de Justiça já precisou que a apreciação individual de cada sinal para determinar a impressão de conjunto que dele resulta, como é exigida pela jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, deve ser feita em função das circunstâncias específicas do caso em apreço e não pode ser considerada sujeita a presunções gerais (v., neste sentido, Acórdão de 8 de maio de 2014, Bimbo/IHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, n.º 36).

- 55 Em segundo lugar, quando a marca anterior e o sinal cujo registo é pedido coincidem num elemento de carácter pouco distintivo ou descritivo em relação aos produtos e serviços em causa, é verdade que a apreciação global do risco de confusão, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, não conduz frequentemente à constatação da existência do referido risco. Todavia, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a constatação da existência desse risco de confusão não pode, em razão da interdependência dos fatores relevantes a este respeito, ser excluída antecipadamente e em qualquer hipótese (v., a este respeito, Despacho de 29 de novembro de 2012, Hrbek/IHMI, C-42/12 P, não publicado, EU:C:2012:765, n.º 63, e Acórdão de 8 de novembro de 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, n.ºs 48 e 61 a 64).
- 56 Decorre do que precede que a atribuição a um elemento de uma marca complexa, visado por uma declaração de renúncia, de carácter não distintivo e, portanto, de um peso limitado na apreciação global do risco de confusão, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, pode certamente corresponder, em certas situações, à perceção, pelo público relevante, dos sinais em causa. Todavia, não se pode considerar que assim será necessariamente em cada caso, de modo que uma declaração de renúncia com tal efeito possa levar ao registo de sinais suscetíveis de gerar um risco de confusão no espírito do referido público na aceção dessa disposição.
- 57 Em terceiro lugar, importa sublinhar que a interpretação seguida nos n.ºs 46 e 52 do presente acórdão não pode ser posta em causa pela circunstância de o elemento visado pela declaração de renúncia em causa no processo principal ser, por força do direito nacional e devido ao seu carácter descritivo, excluído da proteção conferida a uma marca registada, pelo que a sua tomada em consideração na análise dos fatores relevantes para constatar o risco de confusão, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, lhe permite beneficiar de uma proteção de que não gozaria no sistema da referida diretiva.
- 58 Com efeito, a constatação da existência de um risco de confusão leva, unicamente, à proteção de uma certa combinação de elementos, sem, contudo, proteger como tal um elemento descritivo que faz parte dessa combinação (v., por analogia, Despacho de 15 de janeiro de 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C-579/08 P, não publicado, EU:C:2010:18, n.º 73, e de 30 de janeiro de 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, n.º 45). Por conseguinte, o titular de uma marca complexa não pode, em caso algum, reivindicar um direito exclusivo apenas sobre um elemento da referida marca, quer este seja ou não visado por uma declaração de renúncia prevista pelo direito nacional.
- 59 Por outro lado, como salientou o advogado-geral, nos n.ºs 26 e 50 das suas conclusões, a Diretiva 2008/95 prevê garantias suficientes que visam assegurar, por um lado, que o registo de sinais compostos exclusivamente por sinais ou indicações de natureza descritiva de categorias de produtos ou de serviços para as quais se pede o registo será, em aplicação do seu artigo 3.º, n.º 1, alínea c), recusado ou sujeito a declaração de nulidade, podendo estes assim ser livremente utilizados por outros operadores económicos.
- 60 Por outro lado, resulta do artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da referida diretiva que, quando um sinal é validamente registado como marca, o direito exclusivo conferido por essa marca não permite ao titular da mesma proibir que um terceiro faça uso, na vida comercial, das indicações de natureza descritiva para os produtos e os serviços visados, sob reserva do respeito de certas condições (v., a este respeito, Acórdãos de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.ºs 25 e 28; de 10 de abril de 2008, adidas e adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, n.ºs 46 e 47; e de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.ºs 59 a 62).
- 61 Além disso, importa precisar que a referida interpretação se inscreve na prossecução dos objetivos da Diretiva 2008/95, aos quais se faz referência no n.º 32 do presente acórdão, uma vez que visa garantir que a proteção de uma marca nacional registada contra um risco de confusão seja garantida segundo

os mesmos critérios e assim de modo uniforme em todos os Estados-Membros, nomeadamente tendo em conta a circunstância de que numerosos Estados-Membros não preveem a possibilidade de registo dos sinais como marcas com tais declarações e que as condições da inscrição dessas declarações e os seus efeitos podem variar entre as legislações desses Estados-Membros.

- 62 Resulta de todas as considerações precedentes que o artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação nacional que prevê uma declaração de renúncia que tenha por efeito excluir um elemento de uma marca complexa, visado por esta declaração, da análise dos fatores relevantes para estabelecer a existência de um risco de confusão na aceção dessa disposição ou atribuir a esse elemento, desde logo e de modo permanente, uma importância limitada nesta análise.

Quanto às despesas

- 63 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 (Quinta Secção) declara:

O artigo 4.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, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação nacional que prevê uma declaração de renúncia que tenha por efeito excluir um elemento de uma marca complexa, visado por esta declaração, da análise dos fatores relevantes para estabelecer a existência de um risco de confusão na aceção dessa disposição ou atribuir a esse elemento, desde logo e de modo permanente, uma importância limitada nesta análise.

Assinaturas