

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

4 de Outubro de 2001 *

No processo C-517/99,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.º CE, pelo Bundespatentgericht (Alemanha), destinado a obter, no processo intentado por

Merz & Krell GmbH & Co.,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da Primeira Directiva 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),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e V. Skouris, presidentes de secção, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken (relator) e N. Colneric e C. W. A. Timmermans, juízes,

* Língua do processo: alemão.

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretário: R. Grass,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação do Governo alemão, por W.-D. Plessing e B. Muttelsee-Schön, na qualidade de agentes,
- em representação do Governo do Reino Unido, por G. Amodeo, na qualidade de agente, assistida por D. Alexander, barrister,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks, na qualidade de agente, assistida por I. Brinker e W. Berg, Rechtsanwälte,

visto o relatório do juiz-relator,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 18 de Janeiro de 2001,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por despacho de 20 de Outubro de 1999, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 31 de Dezembro do mesmo ano, o Bundespatentgericht submeteu, nos termos do artigo 234.º CE, uma questão prejudicial sobre a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da Primeira Directiva 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, a seguir «directiva»).
- 2 Esta questão foi suscitada no âmbito de um recurso interposto por Merz & Krell GmbH & Co. (a seguir «Merz & Krell») devido à recusa do Deutsches Patent- und Markenamt (serviço alemão das patentes e das marcas) registar a marca nominativa Bravo para material utilizado para escrever.

Quadro jurídico

- 3 A directiva tem por objectivo, segundo o seu primeiro considerando, aproximar as legislações dos Estados-Membros relativas às marcas, a fim de suprimir as disparidades existentes susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum. Nos termos do seu terceiro considerando, tem por objectivo uma aproximação total das referidas legislações.

- 4 O artigo 2.º da directiva contém uma lista de sinais susceptíveis de constituir uma marca. Tem a seguinte redacção:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

- 5 O artigo 3.º, n.º 1, da directiva prevê:

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

- a) Aos sinais que não possam constituir uma marca;
- b) Às marcas desprovidas de carácter distintivo;
- c) Às 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

d) Às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

[...]»

6 Há que salientar que apenas as versões dinamarquesa e sueca do n.º 1, alínea d), desta disposição têm uma referência aos sinais e às indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio «relativas aos produtos ou serviços» («for varen eller tjenesteydelsen» em dinamarquês e «för varan eller tjänsten» em sueco).

7 O artigo 3.º, n.º 3, da directiva dispõe:

«Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.º 1, alíneas b), c) ou d), 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.»

8 A Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen, de 25 de Outubro de 1994 (lei alemã relativa à protecção das marcas e outros sinais distintivos, BGBl. 1994 I, p. 3082, a seguir «Markengesetz»), entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995, transpôs a directiva para o direito alemão.

- 9 Nos termos do artigo 8.º, n.º 2, ponto 3, são recusados os registos das marcas «constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para descrever bens ou prestações de serviços».

O litígio no processo principal e a questão prejudicial

- 10 A Merz & Krell apresentou um pedido de registo da marca nominativa Bravo para «material utilizado para escrever». Este pedido foi indeferido pelo Deutsches Patent- und Markenamt porque a palavra «bravo» é, para os meios comerciais em causa, uma simples exclamação de aprovação. Esses meios vêem apenas na marca nominativa Bravo cujo registo foi apresentado um elogio e um *slogan* publicitário sem qualquer carácter distintivo, de modo que essa marca não pode beneficiar de uma protecção.
- 11 Interposto recurso dessa decisão pela Merz & Krell, o Bundespatentgericht considera que o fundamento da recusa de registo feito à recorrente deve ser apreciado em relação ao artigo 8.º, n.º 2, ponto 3, da Markengesetz.
- 12 Salienta que o termo «bravo» tem, em várias línguas europeias, o mesmo significado de manifestação de aprovação ao sentido de «bom» ou de «bonito». Refere também que este termo, na Alemanha e em vários outros países europeus, é efectivamente utilizado na publicidade como uma manifestação de aprovação em relação a diferentes produtos e serviços. Todavia, indica não ter podido provar uma utilização do referido termo relativamente a material utilizado para escrever.

- 13 O Bundespatentgericht considera que, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva, é suficiente, para recusar o registo da marca nominativa Bravo, que o termo «bravo» se tenha tornado usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, sem, no entanto, descrever concretamente os produtos em causa.
- 14 Todavia, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que, segundo a aplicação literal do artigo 8.º, n.º 2, ponto 3, da Markengesetz, a recusa de registar uma marca fundamentada nessa disposição pressupõe que o termo cujo registo foi apresentado se tenha tornado usual para designar os produtos ou serviços relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca.
- 15 Por outro lado, a redacção do artigo 8.º, n.º 2, ponto 3, da Markengesetz não permite saber se é suficiente uma ligação geral com os produtos ou os serviços abrangidos por essa marca para recusar o seu registo com fundamento nessa disposição, ou se é necessário uma ligação específica com os referidos produtos ou serviços.
- 16 Considerando que o artigo 8.º, n.º 2, ponto 3, da Markengesetz deve ser interpretado em conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva, cuja transposição assegura para o direito alemão, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Deve-se interpretar o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, de forma restritiva e contra o seu sentido literal, no sentido de que os motivos de recusa de registo se limitam apenas aos sinais e indicações que descrevem directamente os bens e serviços apresentados a registo, ou às suas propriedades e características essenciais? Ou deve entender-se a disposição normativa no sentido de que, para efeitos de registo da marca, também devem ser recusados, além dos ‘sinais francos’ e das denominações genéricas, os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na

linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do sector do comércio a que se destina, ou de um sector semelhante, como termos publicitários, indicações de qualidade, promoções de venda, etc., sem descrever directamente as propriedades concretas dos bens e serviços apresentados a registo?»

Quanto à primeira parte da questão

- 17 Através da primeira parte da sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva deve ser interpretado no sentido de que apenas se opõe ao registo de uma marca se os sinais ou indicações de que a marca é exclusivamente constituída se tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços relativamente aos quais foi pedido o registo da referida marca.
- 18 Os Governos alemão e do Reino Unido, bem como a Comissão, alegam que o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva deve ser interpretado no sentido de que apenas são excluídos do registo os sinais ou as indicações que, na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, se tenham tornado usuais para designar produtos ou serviços do tipo daqueles em relação aos quais foi pedido o registo da marca.
- 19 O Governo alemão sustenta também que, se fosse feita uma interpretação mais ampla desta disposição, diminuiria assim, sem necessidade, o número dos sinais ou das indicações disponíveis para ser registados.

- 20 Há que salientar que a directiva tem por objectivo, como resulta dos seus primeiro e sétimo considerandos, subordinar às mesmas condições, em todos os Estados-Membros, a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada, a fim de pôr termo às disparidades nas legislações dos Estados-Membros que podem entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e distorcer as condições de concorrência no mercado comum.
- 21 O direito de marca constitui efectivamente um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de conservar a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitem identificar aqueles produtos ou serviços (v., nomeadamente, o acórdão de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95, Colect., p. I-6227, n.º 22).
- 22 Nesta perspectiva, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exhibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v., nomeadamente, o acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28).
- 23 O legislador comunitário consagrou esta função essencial da marca ao dispor, no artigo 2.º da directiva, que os sinais susceptíveis de representação gráfica apenas podem constituir uma marca na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
- 24 Nestas condições, os sinais ou as indicações que não possam preencher a função essencial da marca não podem beneficiar da protecção que confere o registo. Como resulta do décimo considerando da directiva, o objectivo da protecção conferida pela marca registada consiste nomeadamente em garantir a função de origem da referida marca.

- 25 É à luz destas considerações que há que interpretar o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva.
- 26 Cabe salientar que, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva, será recusado o registo das marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos comerciais.
- 27 Na verdade, diferentemente do artigo 8.º, n.º 2, ponto 3, da Markengesetz, que visa as marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos comerciais «para designar produtos ou serviços», o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva não contém tal precisão. Todavia, dele não pode ser deduzido que, para apreciar o fundamento de um pedido de registo de uma marca, não há que tomar em consideração a ligação entre os sinais ou as indicações constitutivos dessa marca e os produtos ou serviços visados pela referida marca.
- 28 Com efeito, o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva tem por finalidade impedir o registo de sinais ou de indicações que sejam impróprios para distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas e que não preencham, assim, a condição exigida no artigo 2.º da directiva.
- 29 Ora, a fim de determinar se determinados sinais ou indicações têm esse carácter distintivo, não podem deixar de ser tomados em conta os produtos e serviços que esses sinais ou indicações têm por objectivo distinguir.
- 30 Esta consideração é corroborada pelo artigo 3.º, n.º 3, da directiva. Com efeito, como o Tribunal de Justiça decidiu no n.º 44 do acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779), é através do

uso que dele é feito que esse sinal adquire o carácter distintivo que é a condição do seu registo nos termos dessa disposição. Ora, a existência de um poder de diferenciação resultante do uso de um sinal só pode ser declarado em relação aos produtos ou aos serviços que tenham esse sinal.

- 31 Conclui-se que o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva deve ser interpretado no sentido de que apenas se opõe ao registo de uma marca quando os sinais ou as indicações de que a marca é exclusivamente constituída se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca.

Quanto à segunda parte da questão

- 32 Através da segunda parte da sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva se opõe ao registo de uma marca unicamente quando os sinais ou as indicações de que essa marca é exclusivamente constituída descrevem as propriedades ou características dos produtos e dos serviços relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca ou igualmente quando esses sinais ou essas indicações sejam *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitem a comprar, embora não descrevam as propriedades ou características dos referidos produtos e serviços.
- 33 O Governo do Reino Unido sustenta que as marcas são susceptíveis de ser abrangidas pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva, mesmo que os sinais ou as indicações que as constituam não descrevam directamente os produtos ou serviços em causa, mas forem normalmente associados aos referidos produtos ou serviços.

- 34 A Comissão alega também que o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva não coloca como condição da sua aplicação que os sinais ou as indicações de que uma marca é constituída descrevam directamente os produtos ou os serviços relativamente aos quais é pedido o registo da referida marca. Considera que essa disposição proíbe o registo dos sinais ou das indicações que designem, enquanto sinais não apropriáveis ou termos genéricos, os produtos e os serviços em causa ou que, sem os designar, têm normalmente um sentido especial suplementar.
- 35 Em primeiro lugar, há que salientar que, embora exista uma sobreposição evidente dos respectivos âmbitos de aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), e do artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva, a exclusão do registo das marcas visadas por esta última disposição não é fundamentada na natureza descritiva dessas marcas, mas nos usos em vigor nos meios comerciais onde é feito o comércio dos produtos e dos serviços relativamente aos quais foram apresentados o registo das referidas marcas.
- 36 Conclui-se que, para dar um efeito útil ao artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva, não se deve limitar o âmbito dessa disposição, cuja interpretação é solicitada ao Tribunal de Justiça, apenas às marcas que descrevam as propriedades ou características dos produtos e dos serviços que elas abrangem.
- 37 A este respeito, há que sublinhar que sinais ou indicações que constituem uma marca que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços visados por essa marca não são adequados para distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas e não preenchem, portanto, a função essencial da referida marca — excepto se o uso que foi feito desses sinais ou dessas indicações lhes permitiu adquirir um carácter distintivo susceptível de ser reconhecido nos termos do artigo 3.º, n.º 3, da directiva.

- 38 Nesse caso, não é necessário examinar se os sinais ou as indicações em causa são descrições das propriedades ou características desses produtos ou desses serviços.
- 39 Conclui-se igualmente que, no caso em que os sinais ou as indicações em causa se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços abrangidos pela marca, é irrelevante que sejam utilizados como *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitem a comprar os referidos produtos ou serviços.
- 40 Todavia, o registo de uma marca constituída por sinais ou por indicações que, por outro lado, sejam utilizados como *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitem a comprar os produtos ou os serviços visados por essa marca não é excluído, enquanto tal, devido a essa utilização. Compete ao órgão jurisdicional nacional determinar em cada caso se esses sinais ou indicações se tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços visados por essa marca.
- 41 Conclui-se que o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da directiva deve ser interpretado no sentido de que subordina a recusa do registo de uma marca apenas à condição de os sinais ou as indicações de que essa marca é exclusivamente constituída se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca. É indiferente, no âmbito da aplicação desta disposição, que os sinais ou as indicações em causa descrevam ou não as propriedades ou características dos referidos produtos ou serviços.

Quanto às despesas

- 42 As despesas efectuadas pelos Governos alemão e do Reino Unido, bem como pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre a questão submetida pelo Bundespatentgericht, por despacho de 20 de Outubro de 1999, declara:

O artigo 3.º, n.º 1, alínea d), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que apenas se opõe ao registo de uma marca quando os sinais ou as indicações de que essa marca é exclusivamente constituída se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca.

Esta mesma disposição deve ser interpretada no sentido de que subordina a recusa do registo de uma marca apenas à condição de os sinais ou as indicações de que essa marca é exclusivamente constituída se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca. É indiferente, no âmbito da aplicação desta disposição, que os sinais ou as indicações em causa descrevam ou não as propriedades ou características dos referidos produtos ou serviços.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Wathelet

Skouris

Puissochet

Jann

Sevón

Schintgen

Macken

Colneric

Timmermans

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 4 de Outubro de 2001.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias