

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção)

29 de Abril de 2004 \*

No processo C-371/02,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.º CE, pelo Svea hovrätt (Suécia), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

**Björnekulla Frukthindustrier AB**

e

**Procordia Food AB,**

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 12.º, n.º 2, alínea a), 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),

\* Língua do processo: sueco.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

composto por: V. Skouris, exercendo as funções de presidente da Sexta Secção,  
C. Gulmann (relator), J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen,  
juízes,

advogado-geral: P. Léger,  
secretário: H. von Holstein,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da Procordia Food AB, por B. Eliasson, jur kand,
- em representação do Governo sueco, por K. Wistrand, na qualidade de agente,
- em representação do Governo italiano, por I. M. Braguglia, na qualidade de agente, assistido por O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,
- em representação do Governo do Reino Unido, por P. Ormond, na qualidade de agente, assistida por M. Tappin, barrister,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por C. Tufvesson e N. B. Rasmussen, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Björnekulla Frukthindustrier AB, representada por I. Bernhult e B. A. Samuelson, advokater, da Procordia Food AB, representada por B. Eliasson e M. Plogell, advokat, e da Comissão, representada por C. Tufvesson e N. B. Rasmussen, na audiência de 10 de Setembro de 2003,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 13 de Novembro de 2003,

profere o presente

### Acórdão

- 1 Por decisão de 14 de Outubro de 2002, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 16 de Outubro seguinte, o Svea hovrätt submeteu, nos termos do artigo 234.º CE, uma questão prejudicial sobre a interpretação do artigo 12.º, n.º 2, alínea a), 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 quadro de um litígio que opõe a Björnekulla Frukthindustrier AB (a seguir «Björnekulla») à Procordia Food AB (a seguir «Procordia»), titular da marca Bostongurka, utilizada numa conserva de pepinos laminados marinados, a propósito dos direitos conferidos por essa marca, cujo registo a Björnekulla pede que seja declarado caduco.

## Quadro jurídico

### *O direito comunitário*

- 3 O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), da directiva, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», dispõe:

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

[...]

- 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 outras características dos mesmos;
- 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».

- 4 O artigo 12.º, n.º 2, alínea a), da directiva, intitulado «Motivos de caducidade», enuncia:

«2. O registo de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado:

- a) como consequência da actividade ou inactividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada».

### *O direito nacional*

- 5 Por força do artigo 25.º da Lei sueca 1960:644, de 2 de Dezembro de 1960, relativa às marcas, alterada para efeitos da transposição da directiva (a seguir «lei sueca sobre as marcas», o registo de uma marca pode caducar se esta deixar de possuir carácter distintivo.

### *O litígio no processo principal*

- 6 A Björnekulla intentou contra a Procordia, no tingsrätt (tribunal local), uma acção para declaração da caducidade dos direitos conferidos pela marca Bostongurka. Sustentou que a referida marca tinha perdido o seu carácter distintivo, sendo considerada um termo genérico para pepinos laminados marinados.

- 7 Em apoio do seu pedido, invocou nomeadamente dois estudos de mercado baseados numa sondagem realizada junto dos consumidores.
- 8 A Procórdia opôs-se a esse pedido invocando, em especial, um estudo de mercado incidindo sobre os órgãos de decisão de operadores importantes nos sectores do comércio alimentar em geral, das cantinas e das lojas de fritos.
- 9 Referindo-se, nomeadamente, aos trabalhos preparatórios da lei sueca sobre as marcas, o tingsrätt considerou que o meio pertinente em causa para o efeito de determinar se a marca Bostongurka tinha ou não perdido o seu carácter distintivo era o nível do circuito de distribuição visado pelo inquérito da Procórdia. Indeferiu o pedido da Björnekulla com o fundamento de que esta não tinha demonstrado a perda do carácter distintivo da marca.
- 10 O Svea hovrätt considerou que nem a redacção do artigo 25.º da lei sueca sobre as marcas nem a do artigo 12.º, n.º 2, alínea a), da directiva permitiam designar os meios cujo ponto de vista devia ser tido em conta para determinar se uma marca perdeu o seu carácter distintivo. Em seu entender, se a lei sueca sobre as marcas for interpretada à luz dos seus trabalhos preparatórios, os meios em causa são os que se ocupam da comercialização do produto. O Svea hovrätt pergunta, no entanto, se, assim interpretada, esta lei concorda com a directiva.
- 11 Neste contexto, decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Qual é (ou quais são), nos termos do artigo 12.º, n.º 2, alínea a), da directiva em matéria de marcas, no caso em que um produto é maneado em várias fases antes de chegar ao consumidor, o(s) alvo(s) comercial de referência que é relevante para apreciar se uma marca comercial se transformou na designação usual no comércio do produto para que foi registada?»

### Quanto à questão prejudicial

- 12 Pela sua questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 12.º, n.º 2, alínea a), da directiva deve ser interpretado no sentido de que, quando intervêm intermediários na distribuição ao consumidor ou ao utilizador final de um produto identificado por uma marca registada, os meios interessados, cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a referida marca se transformou, no comércio, na designação habitual do produto em causa, são constituídos pelo conjunto dos consumidores ou dos utilizadores finais do produto e/ou pelo conjunto dos profissionais que intervêm na comercialização desse produto.
- 13 Quando um órgão jurisdicional nacional é chamado a interpretar o direito nacional, quer se trate de disposições anteriores quer posteriores a uma directiva, está obrigado a fazê-lo, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da referida directiva, para atingir o resultado por ela prosseguido e cumprir dessa forma o artigo 249.º, terceiro parágrafo, CE (v., nomeadamente, acórdãos de 13 de Novembro de 1990, Marleasing, C-106/89, Colect., p. I-4135, n.º 8, e de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel, C-218/01, Colect., p. I-1725, n.º 60), e isto ainda que existam elementos de interpretação contrários que resultem dos trabalhos preparatórios da norma nacional.

- 14 A resposta à questão colocada pelo órgão jurisdicional de reenvio depende essencialmente do sentido da expressão «no comércio» utilizada pelo artigo 12.º, n.º 2, alínea a), da directiva.
- 15 A Björnekulla e o Governo italiano consideram que o meio pertinente é o dos consumidores. A Procordia e o Governo sueco consideram, inversamente, que o meio pertinente é o dos operadores que intervêm na comercialização do produto. Quanto à Comissão, alega que o meio pertinente compreende antes de mais os consumidores do produto, mas que, em função das circunstâncias factuais, pode também compreender outros grupos, nomeadamente o dos intermediários.
- 16 A este respeito, há que recordar que, segundo jurisprudência constante, as disposições comunitárias devem ser interpretadas e aplicadas de modo uniforme à luz das versões redigidas em todas as línguas da Comunidade (v., neste sentido, nomeadamente, acórdãos de 5 de Dezembro de 1967, Van der Vecht, 19/67, Recueil, pp. 445, 456, Colect. 1965-1968, p. 683, e de 17 de Julho de 1997, Ferriere Nord/Comissão, C-219/95 P, Colect., p. I-4411, n.º 15).
- 17 O exame das diferentes versões linguísticas do artigo 12.º, n.º 2, alínea a), da directiva mostra que os termos utilizados nas versões inglesa e finlandesa («in the trade» e «elinkeinotoiminnassa») parecem remeter unicamente para os meios profissionais, enquanto os utilizados nas versões espanhola, dinamarquesa, alemã, grega, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca («en el comercio», «inden for handelen», «im geschäftlichen Verkehr», «συνήθης εμπορική ονομασία», «dans le commerce», «la generica denominazione commerciale», «in de handel», «no comércio» e «i handeln») parecem designar simultaneamente os consumidores e os utilizadores finais, bem como os operadores que distribuem o produto.
- 18 Verifica-se, assim, que na maioria das suas versões linguísticas, a disposição comunitária a interpretar não se limita aos meios profissionais.



- 19 Esta constatação é corroborada pela economia geral e pela finalidade da directiva.
- 20 A função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v., nomeadamente, acórdãos de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28, e de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. I-6959, n.º 22). Para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência não falseado que o Tratado CE pretende criar, deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma empresa única à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (acórdão Canon, já referido, n.º 28).
- 21 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 (acórdão Merz & Krell, já referido, n.º 23).
- 22 São em seguida tiradas consequências desta condição, nomeadamente nos artigos 3.º e 12.º da directiva. Enquanto o artigo 3.º enumera as situações em que a marca não é susceptível *ab initio* de preencher a função de origem, o artigo 12.º, n.º 2, alínea a), refere-se a uma situação em que a marca já não é apta a preencher tal função.
- 23 Ora, se a função de origem da marca é essencial desde logo para o consumidor ou para o utilizador final, também é importante para os intermediários que intervêm na comercialização do produto. Com efeito, tal como para os consumidores ou os utilizadores finais, ela contribuirá para determinar o comportamento deles no mercado.

- 24 Em geral, a apreciação do meio dos consumidores ou dos utilizadores finais tem um papel determinante. Com efeito, todo o processo de comercialização tem por objectivo a aquisição do produto no âmbito desse meio e o papel dos intermediários consiste tanto em detectar e antecipar a procura desse produto como em aumentá-la ou orientá-la.
- 25 Assim, os meios interessados compreendem, antes de mais, os consumidores e os utilizadores finais. Entretanto, em função das características do mercado do produto em causa, a influência dos intermediários sobre as decisões de aquisição e, portanto, a sua percepção da marca devem igualmente ser tidas em consideração.
- 26 Há, pois, que responder à questão prejudicial submetida que o artigo 12.º, n.º 2, alínea a), da directiva deve ser interpretado no sentido de que, quando intervêm intermediários na distribuição ao consumidor ou ao utilizador final de um produto identificado por uma marca registada, os meios interessados, cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a referida marca se transformou, no comércio, na designação habitual do produto em causa, são constituídos pelo conjunto dos consumidores ou dos utilizadores finais e, em função das características do mercado do produto em causa, pelo conjunto dos profissionais que intervêm na comercialização desse produto.

### Quanto às despesas

- 27 As despesas efectuadas pelos Governos sueco, italiano 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 de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

pronunciando-se sobre a questão submetida pelo Svea hovrätt, por decisão de 14 de Outubro de 2002, declara:

O artigo 12.º, n.º 2, alínea a), 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, quando intervêm intermediários na distribuição ao consumidor ou ao utilizador final de um produto identificado por uma marca registada, os meios interessados, cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a referida marca se transformou, no comércio, na designação habitual do produto em causa, são constituídos pelo conjunto dos consumidores ou dos utilizadores finais e, em função das características do mercado do produto em causa, pelo conjunto dos profissionais que intervêm na comercialização desse produto.

Skouris

Gulmann

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 29 de Abril de 2004.

O secretário

O presidente

R. Grass

V. Skouris