



Coletânea da Jurisprudência

Processo C-215/14

Société des Produits Nestlé SA
contra
Cadbury UK Ltd

[pedido de decisão prejudicial apresentado pela High Court of Justice (Chancery Division)]

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 3.º, n.º 3 — Conceito de ‘caráter distintivo adquirido pelo uso’ — Marca tridimensional — Bolacha tipo wafer de chocolate com quatro barras Kit Kat — Artigo 3.º, n.º 1, alínea e) — Sinal constituído simultaneamente pela forma imposta pela própria natureza do produto e pela forma necessária para obter um resultado técnico — Processo de fabricação incluído no resultado técnico»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 16 de setembro de 2015

1. *Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Motivos de recusa ou de nulidade — Sinal constituído simultaneamente pela forma imposta pela própria natureza do produto e pela forma necessária para obter um resultado técnico — Inclusão — Requisito*

[Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 3.º, n.º 1, alínea e)]

2. *Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Motivos de recusa ou de nulidade — Sinal constituído pela forma necessária para obter um resultado técnico — Conceito relativo ao funcionamento do produto e não ao seu fabrico*

[Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii)]

3. *Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Motivos de recusa ou de nulidade — Falta de caráter distintivo — Exceção — Aquisição de caráter distintivo pela utilização — Ónus da prova*

(Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 3.º, n.º 3)

1. O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva 2008/95, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo como marca de um sinal constituído pela forma do produto quando esta forma compreenda três características essenciais, uma das quais é imposta pela própria natureza do produto e as outras duas são necessárias à obtenção de um resultado técnico, na condição, todavia, de que pelo menos um dos motivos de recusa de registo enunciados nesta disposição se aplique plenamente à forma em causa.

Uma interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva 2008/95 que não permita recusar o registo de uma marca quando as análises revelem que mais de um dos três motivos de recusa é aplicável, ou que, pelo contrário, permita uma aplicação desta disposição no caso de cada um dos três motivos de

recusa enunciados ser apenas parcialmente aplicável, seria manifestamente contrária ao objetivo de interesse geral subjacente à aplicação dos três motivos de recusa de registo previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva 2008/95.

(cf. n.ºs 50, 51, disp. 1)

2. O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, que permite recusar o registo de sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, deve ser interpretado no sentido de que visa o modo de funcionamento do produto em causa e não se aplica ao modo de fabricação.

Esta interpretação decorre da própria redação do artigo e é confirmada pelo objetivo prosseguido pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95, que consiste em evitar que seja conferido um monopólio sobre soluções técnicas, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. Com efeito, do ponto de vista do consumidor, as funcionalidades do produto são determinantes, sendo irrelevantes as modalidades de fabricação do mesmo.

De resto, resulta da jurisprudência que as modalidades de fabricação também não são determinantes no âmbito da apreciação das características funcionais essenciais da forma de um produto. Com efeito, deve ser recusado o registo de um sinal constituído unicamente pela forma atribuível ao resultado técnico, ainda que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas e, por conseguinte, através de processos de fabricação.

(cf. n.ºs 54-57, disp. 2)

3. Para registar uma marca que adquiriu caráter distintivo após o uso que dela foi feito na aceção do artigo 3.º, n.º 3, da Diretiva 2008/95, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, independentemente de tal ter sucedido enquanto parte de outra marca registada ou em conjugação com esta, o requerente do pedido de registo deve fazer prova de que o grupo de pessoas em causa tem uma perceção efetiva de que o produto ou o serviço designado apenas por essa marca, por oposição a qualquer outra marca que possa também estar presente, provém de uma empresa determinada.

Com efeito, independentemente da questão de saber se o uso diz respeito a um sinal enquanto parte de uma marca registada ou em combinação com esta, é condição essencial que, no espírito do grupo de pessoas em causa e devido a esse uso, o sinal cujo registo é pedido como marca possa identificar que os produtos sobre os quais incide provém de uma determinada empresa.

(cf. n.ºs 65, 67, disp. 3)