

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
18 de Junho de 2002 *

No processo C-299/99,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.º CE, pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Koninklijke Philips Electronics NV

e

Remington Consumer Products Ltd,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 3.º, n.ºs 1 e 3, 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 1, alínea b), 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: inglês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, F. Macken (relatora), N. Colneric e S. von Bahr, presidentes de secção, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues e C. W. A. Timmermans, juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretário: D. Louterman-Hubeau, chefe de divisão,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da Koninklijke Philips Electronics NV, por H. Carr e D. Anderson, QC, bem como por W. A. Hoyng, professeur, mandatados, inicialmente por Eversheds Solicitors, seguidamente por Allen & Overy, solicitors,
- em representação da Remington Consumer Products Ltd, por Lochners Technology Solicitors, solicitors,
- em representação do Governo do Reino Unido, por R. Magrill, na qualidade de agente, assistida por S. Moore, barrister,
- em representação do Governo francês, por K. Rispal-Bellanger e A. Maitrepierre, na qualidade de agentes,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Koninklijke Philips Electronics NV, representada por H. Carr e W. A. Hoyng, da Remington Consumer Products Ltd, representada por S. Thorley e R. Wyand, QC, do Governo do Reino Unido, representado por R. Magrill, assistida por D. Alexander, barrister, e da Comissão, representada por K. Banks, na audiência de 29 de Novembro de 2000,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 23 de Janeiro de 2001,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por despacho de 5 de Maio de 1999, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 9 de Agosto seguinte, a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) submeteu, em aplicação do artigo 234.º CE, sete questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 3.º, n.ºs 1 e 3, 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 1, alínea b), 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 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a sociedade Koninklijke Philips Electronics NV (a seguir «Philips») à sociedade Remington Consumer Products Ltd (a seguir «Remington») numa acção de contrafacção de uma marca que a Philips tinha registado, por efeito do uso, em aplicação do Trade Marks Act 1938 (lei relativa às marcas de 1938).

Enquadramento jurídico

Regulamentação comunitária

- 3 A directiva tem por objecto, segundo o seu primeiro considerando, aproximar as legislações dos Estados-Membros relativas às marcas, a fim de suprimir as disparidades existentes susceptíveis de colocar entraves à livre circulação dos produtos, bem como à livre prestação de serviços e de falsear as condições de concorrência no mercado comum.
- 4 Porém, como resulta do terceiro considerando da directiva, esta não visa a aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.
- 5 O artigo 2.º da directiva, intitulado «Sinais susceptíveis de constituir uma marca», determina:

«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.»

- 6 O artigo 3.º da directiva, que enumera os motivos de recusa ou de nulidade do registo, prevê:

«1. 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) As marcas desprovidas de carácter distintivo;
- c) As 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) As marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
- e) Aos sinais constituídos exclusivamente:

— pela forma imposta pela própria natureza do produto,

— pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico,

— pela forma que confira um valor substancial ao produto;

[...]

3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.º 1, alínea 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.

[...]»

7 O artigo 5.º, n.º 1, que respeita aos direitos conferidos pela marca, enuncia:

«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:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

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, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.»

8 O artigo 6.º da directiva, intitulado «Limitação dos efeitos da marca», tem a seguinte redacção:

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

a) Do seu próprio nome e endereço;

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;

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes,

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

[...]»

Regulamentação nacional

- 9 O registo das marcas no Reino Unido era regulado pelo Trade Marks Act 1938. Esta lei foi revogada e substituída pelo Trade Marks Act 1994 (lei relativa às marcas de 1994), que transpõe a directiva e que contém algumas disposições novas relativas às marcas registadas.
- 10 Pode considerar-se que as marcas registadas nos termos do Trade Marks Act 1938 produzem, por força do anexo 3 do Trade Marks Act 1994, efeitos idênticos aos que produziram se tivessem sido registadas ao abrigo desta última.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 11 Em 1996, a Philips criou um novo tipo de máquina de barbear eléctrica dotada de três cabeças rotativas. Em 1985, requereu o registo de uma marca que consiste na representação gráfica da forma e da configuração da parte superior dessa máquina de barbear, composta por três cabeças circulares de lâminas rotativas, que formam um triângulo equilátero. Esta marca foi registada, por efeito do uso, em aplicação do Trade Marks Act 1938.

- 12 A Remington, uma sociedade concorrente, começou a fabricar e a comercializar no Reino Unido, em 1995, a máquina de barbear DT 55, dotada de três cabeças rotativas formando um triângulo equilátero, segundo uma configuração semelhante à utilizada pela Philips.
- 13 Em consequência, esta última intentou uma acção por contrafacção da marca contra a Remington. Por pedido reconvençional, esta pediu a anulação da marca registada pela Philips.
- 14 A High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Reino Unido), julgou procedente o pedido reconvençional e ordenou a anulação do registo da marca Philips alegando que o sinal invocado por esta última não era adequado a distinguir o produto em causa dos produtos de outras empresas e era desprovido de carácter distintivo. Segundo o referido órgão jurisdicional, a marca controvertida consistia exclusivamente num sinal que era usado no comércio para indicar o destino do produto, bem como numa forma necessária à obtenção de um resultado técnico e que conferia um valor substancial ao produto. Acrescentou que, mesmo que a marca fosse válida, não tinha existido contrafacção.
- 15 A Philips interpôs recurso da decisão da High Court para a Court of Appeal.
- 16 Dado que as partes suscitaram questões relativas à interpretação da directiva, a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Existe uma categoria de marcas cujo registo não é excluído pelo artigo 3.º, n.ºs 1, alíneas b) a d), e 3 da Directiva 89/104/CEE do Conselho [...] mas que,

no entanto, não pode ser registada nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da directiva (por estar desprovida de carácter distintivo dos produtos do proprietário da marca em relação aos das outras empresas)?

2) A forma (ou parte da forma) de um produto (produto em relação ao qual o sinal é registado) apenas pode ter carácter distintivo para os efeitos do artigo 2.º se for acrescentado qualquer elemento de fantasia (que constitua um ornamento sem fim funcional) à forma desse produto?

3) Quando um operador tenha sido o único fornecedor de determinados produtos no mercado, é o uso extensivo de um sinal, consistente na forma (ou em parte da forma) desses produtos e que não inclui qualquer elemento de fantasia adicional, suficiente para conferir ao sinal um carácter distintivo para os efeitos do artigo 3.º, n.º 3, em circunstâncias em que, como resultado desse uso, uma proporção substancial dos meios comerciais e do público relevantes

a) associam a forma com esse operador e com nenhuma outra empresa;

b) acreditam que os bens com essa forma são provenientes desse operador, na falta de declaração em contrário?

4) a) Pode a restrição imposta pela frase ‘constituídos exclusivamente [...] pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico’,

constante do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, ser elidida através da prova de que há outras formas que podem ter o mesmo resultado técnico ou

b) não pode a forma ser registada devido a essa restrição, se se provar que as características da forma são apenas atribuíveis ao resultado técnico ou

c) existe outro critério, e, se assim for, qual é o critério adequado para determinar se a restrição se aplica?

5) O artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva aplica-se a ‘marcas constituídas *exclusivamente* por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino [...] do produto ou da prestação de serviço’. O artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da directiva aplica-se ao uso por terceiros de ‘indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino [...] do produto ou da prestação do serviço’. O termo ‘*exclusivamente*’ aparece, por conseguinte, apenas no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), e é omitido no artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da directiva. Numa correcta interpretação desta directiva, significa esta omissão que, mesmo que uma marca consistente na forma de um produto seja validamente registada, não há infracção ao direito à marca nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea b), quando

a) o uso da forma dos produtos em questão é e deve ser considerado como uma indicação da espécie de produtos ou do fim a que se destinam e

b) uma proporção substancial do comércio e do público acredita que produtos com essa forma são provenientes do titular da marca, na falta de indicação em contrário?

6) Pode o direito exclusivo conferido pelo artigo 5.º, n.º 1, ser alargado de modo a permitir ao titular da marca que impeça terceiros de usarem sinais idênticos ou similares, em circunstâncias em que esse uso não seja susceptível de indicar a origem ou está limitado a impedir apenas um uso que, no todo ou em parte, indique a origem?

7) O uso de uma forma de produto, alegadamente em contrafacção, que é ou possa ser considerada uma indicação da espécie do produto ou do seu destino, pode, apesar disso, ser susceptível de indicar a origem se uma proporção substancial do comércio e do público relevantes acreditarem, na falta de indicação em contrário, que produtos com a forma controvertida são provenientes do titular da marca?»

17 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 25 de Abril de 2001, a Philips pediu a reabertura da fase oral, que foi encerrada em 23 de Janeiro de 2001 na sequência da apresentação das conclusões do advogado-geral, e/ou a apensação do presente processo aos processos Linde AG (C-53/01), Winward Industries (C-54/01) e Rado (C-55/01), nos quais os pedidos de decisão prejudicial apresentados pelo Bundesgerichtshof (Alemanha) foram registados na Secretaria do Tribunal de Justiça em 8 de Fevereiro de 2001.

18 Em apoio do seu pedido, a Philips sustenta que, antes de responder ao órgão jurisdicional de reenvio no presente processo, seria prudente tomar em consideração as opiniões do Bundesgerichtshof nos processos referidos no número anterior, que colocam questões semelhantes, e, assim, facultar às partes interessadas a ocasião de apresentarem observações a este propósito.

- 19 Por cartas de 8 de 16 de Maio de 2001, a Remington opôs-se ao referido pedido de reabertura e/ou de apensação.
- 20 Recorde-se que o Tribunal de Justiça pode oficiosamente ou sob proposta do advogado-geral, ou ainda a pedido das partes, ordenar a reabertura da fase oral, nos termos do artigo 61.º do seu Regulamento de Processo, se considerar que não está suficientemente esclarecido ou que o processo deve ser decidido com base num argumento que não foi debatido entre as partes (v. acórdão de 10 de Fevereiro de 2000, Deutsche Post, C-270/97 e C-271/97, Colect., p. I-929, n.º 30).
- 21 O Tribunal entende que não há que apensar o presente processo aos referidos no n.º 17 do presente acórdão e que dispõe de todos os elementos de que necessita para responder às questões colocadas no processo principal.
- 22 Consequentemente, o pedido da Philips deve ser indeferido.

Quanto à primeira questão

- 23 Na primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se existe uma categoria de marcas cujo registo não é excluído pelo artigo 3.º, n.ºs 1, alíneas b) a d), e 3, da directiva e cujo registo está, no entanto, excluído pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da mesma, por estas marcas não serem adequadas a distinguir os produtos do titular da marca dos de outras empresas.

- 24 Segundo a Philips, através desta questão, o órgão jurisdicional nacional pergunta se existe uma categoria especial de marcas, que, mesmo se de facto têm carácter distintivo, não são, no entanto, adequadas à distinção jurídica. A Philips sustenta que não pode ser esse o caso, tendo em conta o raciocínio do Tribunal de Justiça no acórdão de 4 de Maio de 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779). Sem prejuízo da excepção contida no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva, se uma forma adquiriu carácter distintivo, em conformidade com o n.º 3 da referida disposição, os motivos de recusa ou de anulação de registo enumerados no n.º 1, alíneas a) a d), da mesma não se podem aplicar a essa forma e não se pode considerar que esta forma carece de carácter distintivo do ponto de vista jurídico.
- 25 A Remington defende que existe uma grande diferença entre, por um lado, os sinais que não preenchem as condições previstas no artigo 2.º da directiva, no sentido de que não são adequadas a distinguir entre os produtos de uma empresa dos de outra e, portanto, entre os visados no artigo 3.º, n.º 1, alínea a), desta directiva, e, por outro, as marcas que não respeitam os critérios enunciados no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) a d), da mesma. Enquanto os primeiros nunca podem ser registados, mesmo que um «uso extensivo» seja demonstrado, os segundos podem ser registados, em conformidade com n.º 3 da referida disposição, se se provar que o uso lhes confere carácter distintivo.
- 26 O Governo do Reino Unido sustenta que, se se demonstrar que um sinal que, à primeira vista, não tem carácter distintivo adquiriu esse carácter, este sinal deve, de facto, ser adequado a distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa na acepção do artigo 2.º da directiva. No acórdão *Windsurfing Chiemsee*, já referido, o Tribunal sublinhou que a directiva autoriza o registo de palavras puramente descritivas que, à primeira vista, não são adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas na acepção do referido artigo 2.º, quando estas palavras, de facto, adquiriram carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da directiva e, consequentemente, um sentido secundário enquanto marca.
- 27 O Governo francês alega que a directiva não exclui, em si, o registo de uma categoria especial de marcas. O artigo 3.º da directiva pode contribuir para

excluir, caso a caso, sinais da protecção pela marca, mas não deve ser interpretado no sentido de excluir dessa protecção uma categoria de sinais enquanto tal.

- 28 A Comissão sustenta que uma marca que adquiriu carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da directiva não pode ser excluída do registo com fundamento no artigo 3.º, n.º 1, alínea a), desta por não ser adequada a distinguir os produtos do titular da marca dos de outras empresas.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 29 A este respeito, deve recordar-se desde já, conforme explica o décimo considerando da directiva, que o objectivo da protecção conferida pela marca é, nomeadamente, garantir a função de origem desta.
- 30 Resulta igualmente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que 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, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa e que, para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar, deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (v., nomeadamente, acórdãos de 11 de Novembro de 1997, *Loendersloot*, C-349/95, *Colect.*, p. I-6227, n.ºs 22 e 24, e de 29 de Setembro de 1998, *Canon*, C-39/97, *Colect.*, p. I-5507, n.º 28).

- 31 Esta função essencial da marca resulta igualmente da redacção e da economia das diferentes disposições da directiva relativa aos motivos de recusa do registo.
- 32 Em primeiro lugar, o artigo 2.º da directiva determina que todos os sinais são susceptíveis de constituir marcas na condição de serem, por um lado, susceptíveis de representação gráfica e, por outro, adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
- 33 Seguidamente, de acordo com a regra prevista no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) a d), da directiva, é recusado o registo, ou são susceptíveis de ser declaradas nulas se forem registadas, respectivamente, as marcas desprovidas de carácter distintivo, as marcas descritivas e as marcas exclusivamente compostas de indicações que se tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 45).
- 34 Finalmente, o artigo 3.º, n.º 3, da directiva introduz uma importante atenuação na regra prevista no n.º 1, alíneas b) a d), desta disposição, na medida em que um sinal pode adquirir, através do uso que dele é feito, um carácter distintivo que ele não tinha inicialmente e pode, portanto, ser registado como marca. É nestas circunstâncias que o sinal adquire o carácter distintivo que é condição do seu registo (acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 44).
- 35 Como o Tribunal de Justiça salientou no n.º 46 do acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, o carácter distintivo de uma marca adquirido através do uso que dela é feito significa, tal como o carácter distintivo que, segundo o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), constitui uma das condições gerais exigidas para o registo de uma marca, que esta é adequada a identificar o produto para o qual é pedido o registo como sendo proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas.

- 36 É certo que o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da directiva prevê que é igualmente recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos de sinais que não possam constituir uma marca.
- 37 Porém, resulta claramente da redacção do artigo 3.º, n.º 1, alínea a), e da economia da directiva que esta disposição visa essencialmente excluir do registo os sinais que não possuem aptidão geral para constituir uma marca e, portanto, que não são susceptíveis de representação gráfica e/ou não são adequados a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas.
- 38 Consequentemente, o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da directiva, tal como a regra prevista no n.º 1, alíneas b) a d), desta disposição, obsta a que sejam registados sinais ou indicações que não preenchem uma das duas condições impostas pelo artigo 2.º da directiva, isto é, aquela que exige que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas.
- 39 Daqui resulta que não existe uma categoria de marcas com carácter distintivo pela sua natureza ou pelo uso que delas é feito que não seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa na acepção do artigo 2.º da directiva.
- 40 Atendendo a estas considerações, há que responder à primeira questão que não existe uma categoria de marcas cujo registo não está excluído pelo artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) a d), e n.º 3, da directiva, e cujo registo está, no entanto, excluído pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da mesma, pelo facto de estas marcas não serem adequadas a distinguir os produtos do titular da marca dos de outras empresas.

Quanto à segunda questão

- 41 Na segunda questão, o órgão jurisdicional nacional pergunta se a forma de um produto (isto é, o produto em relação ao qual o sinal está registado) só é adequada a distinguir este produto para efeitos do artigo 2.º da directiva se essa forma contiver qualquer elemento adicional arbitrário, como um elemento decorativo sem fim funcional.
- 42 A este respeito, a Philips alega que, se, contrariamente às suas observações relativas à primeira questão, existe uma categoria de marcas em relação às quais pode ser demonstrado que adquiriram carácter distintivo mas que, no entanto, não são adequadas a distinguir os produtos, não é indicado utilizar o critério do elemento adicional arbitrário formulado pelo órgão jurisdicional de reenvio para determinar as marcas que pertencem a esta categoria. Se fosse necessário criar uma categoria especial de marcas que não são adequadas a distinguir os referidos produtos, ainda que elas tenham carácter distintivo, a Philips sugere que seja acolhido o critério alternativo que consiste em averiguar se a marca em causa é a única maneira prática de descrever os produtos em questão.
- 43 Em contrapartida, a Remington sustenta que, se a forma de um produto não contém qualquer elemento adicional arbitrário, será constituído unicamente por uma forma funcional que não será adequada a distinguir os produtos fabricados sob essa marca dos produtos idênticos de outra empresa. Nessa hipótese, só um elemento adicional arbitrário seria susceptível de desempenhar a função de indicação da origem. Além disso, a Remington alega que o grau do carácter distintivo é um factor importante, pelo que quanto mais o sinal é descritivo menos ele é distintivo. Consequentemente, um sinal inteiramente descritivo não pode ser adequado a distinguir os produtos e a presença de um elemento adicional arbitrário seria necessária para que o sinal pudesse adquirir carácter distintivo.

- 44 A este respeito, o Governo do Reino Unido sustenta que não é útil examinar se um sinal constituído por uma forma contém qualquer elemento adicional arbitrário ou decorativo para determinar se é adequado a distinguir os produtos para efeitos do artigo 2.º da directiva.
- 45 Segundo o Governo francês, não resulta de modo nenhum das disposições dos artigos 2.º e 3.º da directiva que a forma de um produto só pode ser adequada a distinguir este produto das de outras empresas na condição de incluir um elemento adicional arbitrário, que consiste num elemento decorativo sem fim funcional.
- 46 Tendo em conta as observações relativas à primeira questão, a Comissão propõe que não se responda à segunda questão. De qualquer forma, salienta que os artigos 2.º e 3.º, n.º 1, alínea a), da directiva não constituem um motivo independente de recusa de registo de um sinal ligado à falta de carácter distintivo deste.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 47 Há que recordar, por um lado, que resulta do artigo 2.º da directiva que está munida de carácter distintivo a marca que permita distinguir, segundo a sua origem, os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo. A este respeito, basta, como resulta do n.º 30 do presente acórdão, que a marca permite ao público interessado distinguir o produto ou serviço que ela designa daqueles que têm outra origem comercial e concluir que todos os produtos ou serviços que ela identifica foram fabricados, comercializados ou fornecidos sob controlo do titular desta marca, ao qual pode ser atribuída a responsabilidade da sua qualidade.

- 48 Por outro lado, o artigo 2.º da directiva não faz qualquer distinção entre diferentes categorias de marcas. Os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais, como a que está em causa no processo principal, não são, portanto, diferentes dos aplicáveis às restantes categorias de marcas.
- 49 Em particular, a directiva não exige de modo nenhum que a forma do produto relativamente ao qual o sinal é registado deva incluir qualquer elemento adicional arbitrário. Em conformidade com o artigo 2.º da directiva, a forma em questão deve ser simplesmente adequada a distinguir o produto do titular da marca dos de outras empresas e, portanto, a preencher a sua função essencial, isto é, garantir a origem do produto.
- 50 Tendo em conta estas considerações, há que responder à segunda questão que, para ser adequada a distinguir um produto para efeitos do artigo 2.º da directiva, a forma do produto relativamente ao qual o sinal é registado não exige nenhum elemento adicional arbitrário, tal como um elemento decorativo sem fim funcional.

Quanto à terceira questão

- 51 Na terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se, quando um operador é o único a oferecer determinados produtos no mercado, o uso frequente de um sinal que consiste na forma desses produtos pode ser suficiente para conferir a esse sinal carácter distintivo para efeitos do artigo 3.º, n.º 3, da directiva nas circunstâncias em que, como resultado desse uso, uma proporção substancial dos meios interessados associa essa forma a esse operador, excluindo qualquer outra empresa, ou acredita, na falta de indicação em contrário, que os produtos com essa forma provêm deste último.

- 52 Segundo a Philips, o critério do artigo 3.º, n.º 3, da directiva está preenchido quando, em razão do uso extensivo de uma forma particular, os comerciantes e o público interessados acreditam que os produtos com essa forma provêm de uma empresa determinada. Além disso, a Philips considera que um monopólio de facto, detido durante vários anos sobre produtos que têm a forma em causa, constitui uma prova importante que corrobora a aquisição do carácter distintivo desta. Se um operador pretende basear um pedido de registo no carácter distintivo adquirido pelo uso, um monopólio de facto é praticamente uma condição prévia desse registo.
- 53 A Remington afirma que, no caso de uma forma que é constituída unicamente por características funcionais, é necessário apresentar provas sólidas de que a própria forma foi utilizada igualmente como uma indicação de origem, de modo a conferir a essa forma um sentido secundário suficiente para justificar o registo. Quando tenha existido um monopólio no fornecimento dos produtos, é necessário ter o cuidado especial para se assegurar que o exame dos factos incide sobre elementos pertinentes.
- 54 O Governo do Reino Unido considera que qualquer forma cujo registo seja recusado por força do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva não pode ser protegida por força do n.º 3 desta disposição, uma vez que este último apenas se aplica aos sinais declarados inválidos à luz do n.º 1, alíneas b) a d), da mesma disposição e não àqueles aos quais se aplica o artigo 3.º, n.º 1, alínea e). No entanto, supondo que o registo da forma não é recusado em aplicação desta última disposição, o Governo do Reino Unido alega que as condições previstas no n.º 3 do referido artigo não se encontram preenchidas quando a identificação pelo público não se deve à marca, mas resulta do monopólio de fornecimento dos produtos.
- 55 O Governo francês considera que deve responder-se afirmativamente à terceira questão. O carácter distintivo exigido pelo artigo 3.º, n.º 3, da directiva pode perfeitamente traduzir-se no facto de, em razão do uso, uma proporção

substancial dos comerciantes e do público interessados associar a forma do produto a um dado operador, excluindo qualquer outra empresa, e acreditar que os produtos com essa forma provêm desse operador.

- 56 Segundo a Comissão, independentemente de o carácter distintivo ter sido adquirido em condições de monopólio ou de outra maneira, as exigências do artigo 3.º, n.º 3, da directiva estão preenchidas quando uma proporção substancial do público interessado acredita que os produtos que exibem a marca provêm de uma empresa determinada.

Apreciação do Tribunal

- 57 A este respeito, há que recordar a título liminar que, se é recusado o registo a uma forma por força do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva, cuja interpretação constitui o objecto da quarta questão, esta não poderá em nenhum caso ser registada por força do n.º 3 desta disposição.
- 58 Em contrapartida, o artigo 3.º, n.º 3, da directiva determina que uma marca cujo registo é recusado por força do n.º 1, alíneas b), c) e d), desta mesma disposição pode adquirir, pelo uso que dela é feito, o carácter distintivo que ela não tinha inicialmente e pode, portanto, ser registada como marca. Por conseguinte, a marca adquire pelo uso o carácter distintivo que é a condição do seu registo.
- 59 O carácter distintivo de uma marca, incluindo aquele que é adquirido pelo uso que dela foi feito, deve ser apreciado relativamente aos produtos ou serviços em relação aos quais o registo da marca é pedido.

- 60 Como resulta do n.º 51 do acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, para a apreciação do carácter distintivo da marca que é objecto de um pedido de registo, podem ser tomadas em consideração, nomeadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como sendo proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais.
- 61 O Tribunal declarou igualmente que, se, com base nesses elementos, a autoridade competente considerar que os meios interessados ou, pelo menos, uma fracção significativa destes identificam graças à marca o produto como sendo proveniente de uma empresa determinada, deve, em qualquer caso, daí concluir que a condição imposta pelo artigo 3.º, n.º 3, da directiva para o registo da marca está preenchida (acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 52).
- 62 Todavia, deve salientar-se, em primeiro lugar, que, no que respeita às circunstâncias em que a condição exigida pelo artigo 3.º, n.º 3, da directiva pode ser considerada como satisfeita, o Tribunal esclareceu que as mesmas não podem considerar-se provadas unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais como determinadas percentagens (acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 52).
- 63 Seguidamente, há que apreciar o carácter distintivo do sinal que consiste na forma de um produto, mesmo o adquirido pelo uso que dele foi feito, tendo em conta a presumível percepção dum consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (v., neste sentido, acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tuský, C-210/96, Colect., p. I-4657, n.º 31).

64 Finalmente, a identificação do produto pelos meios interessados como sendo proveniente de empresa determinada deve ser efectuada graças ao uso da marca enquanto marca e, portanto, graças à natureza e ao efeito desta, que a tornam adequada a distinguir o produto em causa dos de outras empresas.

65 Atentas estas considerações, deve responder-se à terceira questão que, quando um operador é o único a oferecer determinados produtos no mercado, o uso frequente de um sinal que consiste na forma desses produtos pode ser suficiente para conferir a esse sinal carácter distintivo para efeitos do artigo 3.º, n.º 3, da directiva nas circunstâncias em que, como resultado desse uso, uma proporção substancial dos meios interessados associa essa forma a esse operador, excluindo qualquer outra empresa, ou acredita que os produtos que têm essa forma provêm deste último. Todavia, no que respeita às circunstâncias em que a condição exigida pela referida disposição está preenchida, incumbe ao juiz nacional verificar que elas estão demonstradas com base em dados concretos e fiáveis, que a presumível percepção dum consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, é tomada em consideração e que a identificação do produto pelos meios interessados como sendo proveniente de uma empresa determinada é efectuada graças ao uso da marca enquanto marca.

Quanto à quarta questão

66 Na quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da directiva deve ser interpretado no sentido de que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto não é susceptível de registo por força desta disposição se se demonstrar que as características funcionais essenciais desta forma são apenas atribuíveis ao resultado técnico. Pergunta igualmente se é possível afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo contido na referida disposição demonstrando que existem outras formas que permitem obter o mesmo resultado técnico.

- 67 A este respeito, a Philips sustenta que o objectivo da referida disposição da directiva consiste em impedir a aquisição de um monopólio, com base num resultado técnico determinado, graças à protecção das marcas. Todavia, o registo de uma marca constituída por uma forma que exprime um resultado técnico não impõe nenhuma restrição que não seja razoável para a indústria nem para a inovação, se esse resultado técnico puder ser obtido por outras formas que os operadores concorrentes facilmente podem realizar. Segundo a Philips, existem numerosas soluções de substituição da forma que constitui a marca em causa no processo principal que obteriam o mesmo resultado técnico no que respeita ao acto de barbear e a um custo equivalente ao dos seus próprios produtos.
- 68 Segundo a Remington, o sentido evidente do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva é o de que deve ser recusado o registo a uma forma necessária à obtenção de um resultado técnico, isto é, se esta desempenha uma função ao alcançar este resultado, não é necessariamente a única forma que pode desempenhar esta função. A interpretação preconizada pela Philips tornaria esta exclusão de tal modo estreita que a tornaria inútil e implicaria um exame do valor técnico dos diferentes desenhos, o que significaria que a directiva não poderia assegurar a protecção do interesse público.
- 69 O Governo do Reino Unido sustenta que o registo deve ser recusado quando as características essenciais da forma que constitui o sinal são atribuíveis unicamente a um resultado técnico.
- 70 Segundo o Governo francês, a exclusão prevista no referido artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, tem por objectivo evitar que a protecção das criações técnicas, que é limitada no tempo, seja contornada pelo recurso ao instituto da marca, cujos efeitos são potencialmente mais permanentes.

- 71 Tanto o Governo francês como o Governo do Reino Unido consideram que o motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da directiva não pode ser afastado demonstrando que existem outras formas susceptíveis de obter o mesmo resultado técnico.
- 72 Atendendo tanto aos antecedentes legislativos do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva como à necessidade de uma interpretação estrita das excepções, a Comissão considera que o critério pertinente é a existência de outras formas que permitam obter o resultado técnico procurado.

Apreciação do Tribunal

- 73 Convém, a este respeito, começar por recordar que, em conformidade com o artigo 2.º da directiva, um sinal que representa a forma de um produto pode, em princípio, constituir uma marca na condição de ser, por um lado, susceptível de representação gráfica e, por outro, adequado a distinguir o produto ou serviço de uma empresa dos de outras empresas.
- 74 Seguidamente, importa também recordar que os motivos de recusa do registo dos sinais constituídos pela forma de um produto são expressamente mencionados no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva. Por força desta disposição, é recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos de sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico e pela forma que confere um valor substancial ao produto. Nos termos do sétimo considerando da directiva, estes motivos de recusa foram enumerados de forma exaustiva.

- 75 Finalmente, há que sublinhar que as marcas cujo registo pode ser recusado pelos motivos enumerados no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) a d), da directiva podem, em conformidade com o n.º 3 desta mesma disposição, adquirir carácter distintivo para efeitos do artigo 3.º, n.º 3, pelo uso que delas tenha sido feito. Em contrapartida, um sinal cujo registo é recusado com base no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva nunca poderá adquirir um carácter distintivo pelo uso que dele tenha sido feito.
- 76 O referido artigo 3.º, n.º 1, alínea e), visa, portanto, determinados sinais que não são susceptíveis de constituir marcas e é um obstáculo preliminar capaz de impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto possa ser registado. Se um único dos critérios mencionados nesta disposição estiver preenchido, o sinal constituído exclusivamente pela forma do produto, ou mesmo por uma representação gráfica dessa forma, não pode ser registado enquanto marca.
- 77 Devem interpretar-se os diferentes motivos de recusa de registo enumerados no artigo 3.º da directiva à luz do interesse geral subjacente a cada um deles (v., neste sentido, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.ºs 25 a 27).
- 78 A *ratio* dos motivos de recusa do registo previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva consiste em evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), pretende, assim, evitar que a protecção conferida pelo direito de marca se estenda, para além dos sinais que permitem distinguir um produto ou serviço dos oferecidos pelos concorrentes, a ponto de impedir que estes últimos possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas soluções técnicas ou as referidas características utilitárias em concorrência com o titular da marca.

- 79 No que respeita, em especial, aos sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico enumerados no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da directiva, há que assinalar que esta disposição visa recusar o registo das formas cujas características essenciais respondem a uma função técnica, pelo que a exclusividade inerente ao direito de marca impediria a possibilidade de os concorrentes oferecerem um produto que incorpore essa função, ou pelo menos à sua livre escolha da solução técnica que pretendem adoptar a fim de que o seu produto incorpore essa função.
- 80 Uma vez que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva prossegue um objectivo de interesse geral, que exige que uma forma cujas características essenciais respondem a uma função técnica e foram escolhidas para preencher essa função possa ser livremente utilizada por todos, esta disposição impede que esses sinais sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca (v., neste sentido, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 25).
- 81 Quanto à questão de saber se a demonstração da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico é susceptível de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo contido no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, há que sublinhar que nada na redacção desta disposição permite tal conclusão.
- 82 Ao recusar o registo dos referidos sinais, o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da directiva reflecte o objectivo legítimo de não permitir aos particulares utilizarem o registo de uma marca para obter ou perpetuar direitos exclusivos relativos a soluções técnicas.

- 83 Quando as características funcionais essenciais da forma de um produto são atribuíveis unicamente ao resultado técnico, o referido artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, exclui o registo de um sinal constituído pela referida forma, mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas.
- 84 Tendo em conta estas considerações, deve responder-se à quarta questão que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da directiva deve ser interpretado no sentido de que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto não é susceptível de registo por força desta disposição se se demonstrar que as características funcionais essenciais desta forma são apenas atribuíveis ao resultado técnico. Além disso, a demonstração da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não é susceptível de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo contido na referida disposição.
- 85 O órgão jurisdicional de reenvio precisa que o exame das questões relativas à contrafacção não é necessário na medida em que a sua interpretação do artigo 3.º da directiva seja confirmada pelo Tribunal de Justiça. Uma vez que a resposta à quarta questão confirmou essa interpretação, não há que responder às quinta, sexta e sétima questões.

Quanto às despesas

- 86 As despesas efectuadas pelos Governos do Reino Unido e francês, assim como pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes no processo 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 as questões submetidas pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), por despacho de 5 de Maio de 1999, declara:

- 1) Não existe uma categoria de marcas cujo registo não está excluído pelo artigo 3.º, n.ºs 1 alíneas b) a d), e 3, 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 e cujo registo está, no entanto, excluído pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da mesma, pelo facto de estas marcas não serem adequadas a distinguir os produtos do titular da marca dos de outras empresas.
- 2) Para ser adequada a distinguir um produto para efeitos do artigo 2.º da Directiva 89/104, a forma do produto relativamente ao qual o sinal é registado não exige nenhum elemento adicional arbitrário, tal como um elemento decorativo sem fim funcional.
- 3) Quando um operador é o único a oferecer determinados produtos no mercado, o uso frequente de um sinal que consiste na forma desses produtos pode ser suficiente para conferir a esse sinal carácter distintivo para efeitos do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104 nas circunstâncias em que, como resultado desse uso, uma proporção substancial dos meios interessados associa essa forma a esse operador, excluindo qualquer outra empresa, ou

acredita que os produtos que têm essa forma provêm deste último. Todavia, no que respeita às circunstâncias em que a condição exigida pela referida disposição está preenchida, incumbe ao juiz nacional verificar que elas estão demonstradas com base em dados concretos e fiáveis, que a presumível percepção dum consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, é tomada em consideração e que a identificação do produto pelos meios interessados do produto como sendo proveniente de uma empresa determinada é efectuada graças ao uso da marca enquanto marca.

- 4) O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto não é susceptível de registo por força desta disposição se se demonstrar que as características funcionais essenciais desta forma são apenas atribuíveis ao resultado técnico. Além disso, a demonstração da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não é susceptível de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo contido na referida disposição.

Rodríguez Iglesias

Jann

Macken

Colneric

von Bahr

Gulmann

Edward

La Pergola

Puissochet

Cunha Rodrigues

Timmermanns

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de Junho de 2002.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias