

## CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

apresentadas em 3 de Abril de 2003 <sup>1</sup>

1. A interpretação do artigo 2.º da directiva sobre as marcas <sup>2</sup> e a determinação dos sinais que podem constituir esta modalidade de propriedade industrial já não estão entre bambolinas, colocaram-se no proscénio do cenário jurisdicional.

2. O Tribunal de Justiça pronunciou-se recentemente sobre a aptidão dos odores para serem marcas <sup>3</sup> e, a curto prazo, fá-lo-á sobre as cores enquanto tais, sem forma nem contorno <sup>4</sup>. No presente processo, trata-se de resolver a mesma incógnita relativamente aos sons.

3. O Hoge Raad der Nederlanden interroga-se acerca da questão de saber se as sensações sonoras preenchem os requisitos que a referida disposição exige para que um

sinal seja considerado marca e, em caso afirmativo, pergunta sob que forma deve ser efectuado o seu registo.

### I — Os factos e o processo principal

4. A Shield Mark BV (a seguir «Shield Mark») é titular de catorze marcas, registadas no serviço das marcas do Benelux (Benelux-Merkenbureau). Onze marcas têm por tema os primeiros e elegíacos compassos do estudo de piano «Para Elisa» <sup>5</sup>, composto por Ludwig van Beethoven <sup>6</sup>, e três consistem no canto de um galo.

1 — Língua original: espanhol.

2 — 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 sobre as marcas» ou «directiva»).

3 — Acórdão de 12 de Dezembro de 2002, Sieckmann (C-273/00, Colect., p. I-11737), cujas conclusões apresentei em 6 de Novembro de 2001.

4 — Acórdão de 6 de Maio de 2003, Libertel Groep (C-104-01), Colect., p. I-3793, em que o advogado-geral P. Léger apresentou as suas conclusões em 12 de Novembro de 2002.

5 — Bagatela em «la» menor (WoO 59).

6 — O próprio compositor pôs à peça o subtítulo «Recordações de 27 de Abril de 1808», dia em que foi convidado para uma reunião em que se encontravam várias crianças de diferentes idades. Chamou-lhe a atenção uma bonita menina, de nome Elisa, que, ao ser informada de quem era o visitante, se aproximou e comentou que também ela era artista, pois sabia tocar piano. Antes de se retirar, «o Surdo de Bona» pediu-lhe que mostrasse as suas habilidades e Elisa interpretou obras de vários compositores, mas, quando lhe sugeriu que tocasse uma das suas sonatas, a menina, entristecida, respondeu que não podia, porque eram muito difíceis de executar. O maestro prometeu que comporia uma peça mais simples, para que a pudesse interpretar ao piano (comentário de K. Groenewolf, referido na revista «Ángulos», Junho de 1994, p. 29). Outros críticos, como A. Reverter (*Beethoven*, Ed. Península, Barcelona, 1998, 2.ª ed., p. 115), pensam que a bagatela foi composta em 1810, incluída num caderno de diversas pegas sob o nome não de Elisa, mas de Teresa Malfatti, um dos amores impossíveis do músico de Bona. A mudança de título deveu-se a um erro não explicado do editor Noht, que a publicou em 1867. No mesmo sentido, Kinderman, W., *Beethoven*, Oxford University Press, Oxford-Nova Iorque, 1995, p. 146.

5. No primeiro grupo, a inscrição de quatro marcas<sup>7</sup> representa uma pauta com as nove primeiras notas da referida peça musical. A terceira e a quarta são acompanhadas da seguinte descrição: «Marca sonora. A marca consiste na reprodução da melodia formada pelas notas representadas (graficamente) na pauta». Na primeira das últimas duas precisa-se que o pautado deve ser tocado «ao piano».

6. Duas outras marcas<sup>8</sup> são denominativas e o seu registo é descrito nos seguintes termos: «consiste nas nove primeiras notas de 'Para Elisa'». Junto a estas últimas marcas encontram-se duas outras<sup>9</sup> que apresentam a mesma descrição mas que foram depositadas como marcas sonoras; «a marca consiste na reprodução da melodia formada pelas notas descritas», acrescentando-se, na primeira, que são «tocadas em piano».

7. Há um terceiro grupo de três marcas<sup>10</sup> com a descrição «mi, ré suspenso, mi, ré suspenso, mi, si, ré, dó, lá». Contudo, a primeira é denominativa, enquanto as duas

últimas são sonoras, constituídas pela reprodução ao piano, da referida sucessão de notas, como se acrescenta na segunda.

8. Relativamente às três restantes indicações, duas<sup>11</sup> assentam na denominação «kukelekuuuuu»<sup>12</sup>, tendo uma a seguinte menção: «marca sonora constituída por uma onomatopeia que imita o canto de um galo». A última<sup>13</sup>, que se descreve também como «o canto de um galo», é uma marca acústica «que consiste no canto tal como descrito».

9. Em Outubro de 1992, a Shield Mark lançou uma campanha publicitária no rádio, baseada em mensagens que começam com uma sintonia (*jingle*) formada pelas primeiras nove notas de «Para Elisa». A partir de Fevereiro do ano seguinte, iniciou a edição de um boletim de informação das suas actividades, à venda em expositores colocados nos balcões de livrarias e quiosques. Cada vez que se retira um exemplar, soa a referida melodia.

7 — As identificadas sob os n.ºs 517166, 835113, 931683 e 931688, que têm por objecto distinguir produtos e serviços das classes 35 e 41, a primeira, 9 e 16, a segunda, e 16, 41 e 42, a terceira e a quarta, da Classificação Internacional de Marcas.

8 — As marcas n.ºs 535083 e 835115. A primeira representa serviços das classes 35 e 41, enquanto a segunda distingue produtos das classes 9 e 16.

9 — São as marcas n.ºs 931687 e 931689, as duas para as classes 16, 41 e 42.

10 — Com os n.ºs 839419 (classes 9, 16, 35 e 41), 931684 (classes 16, 41 e 42) e 931686 (classes 16, 41 e 42).

11 — As registadas sob os n.ºs 835114 (classes 9, 16, 35 e 41) e 931685 (classes 9, 41 e 42).

12 — A onomatopeia do canto do galo nas diferentes línguas oficiais da União Europeia é a seguinte: *kikeriki*, em alemão; *kikeli-ki*, em dinamarquês; *quiquiriqui*, em espanhol; *kukkokiekuu*, em finlandês; *cocorico*, em francês; *kokoriko*, em grego; *cock-a-doodle-doo*, em inglês; *chirichichi*, em italiano; *kukeleku*, em neerlandês; *cocoro-côco*, em português; e *kukeliku*, em sueco.

13 — N.º 931682, para produtos da classe 9 e serviços das classes 41 e 42.

10. A referida empresa desenvolveu também um programa informático destinado aos juristas e aos especialistas em *marketing*, através do qual ela lhes fornece informações sobre a escolha de uma marca e a sua protecção. Quando o programa é activado, ouve-se o canto estridente de um galo.

cedente o pedido na parte em que se baseava no direito das marcas e acolheu os pedidos baseados no comportamento desleal do demandado.

## II — As questões prejudiciais

11. J. Kist, que actua no tráfego mercantil sob a denominação de «Memex», possui uma agência de consultadoria jurídica especializada em direito da publicidade, das marcas, em direitos de autor e, de um modo geral, em comunicação no domínio comercial. Também organiza seminários e edita uma revista sobre estas matérias. Em 1 de Janeiro de 1995 lançou uma campanha publicitária, utilizando os mesmos sinais sonoros e técnicas de *marketing* que a da Shield Mark<sup>14</sup>.

13. A Shield Mark recorreu para o Hoge Raad, que decidiu suspender o processo e submeter, a título prejudicial, as seguintes questões sobre a interpretação do artigo 2.º da directiva sobre as marcas:

«1) a) Deve o artigo 2.º da Directiva 89/104/CEE ser interpretado no sentido de que se opõe a que sons ou ruídos possam ser considerados marcas?

12. Esta sociedade processou J. Kist no Gerechtshof te 's-Gravenhage (Tribunal de recurso da Haia), pedindo que J. Kist deixasse de utilizar no Benelux, sob pena de sanções pecuniárias compulsórias, as marcas de que é titular, relativamente aos produtos e serviços para que foram registadas. Num acórdão de 27 de Maio de 1999 o referido órgão jurisdicional julgou impro-

b) No caso de uma resposta negativa à questão 1) a), o regime instituído pela directiva implica que os sons ou os ruídos devem poder ser considerados marcas?

14 — As nove primeiras notas de «Para Elisa», que também podem ser ouvidas na sua central telefónica e cada vez que se retiram os boletins de informação dos expositores colocados nas livrarias e quiosques. Também vende um programa informático que, quando activado, reproduz o canto de um galo.

2) a) No caso de resposta negativa à questão 1) a), em que condições

considera a directiva que uma marca sonora é susceptível de uma representação gráfica, na acepção do seu artigo 2.º, e, a este respeito, como pode ser efectuado o registo de tal marca?

— um registo digital susceptível de ser escutado na rede da Internet;

— uma conjugação destes métodos;

b) Em particular, estarão preenchidos os requisitos da directiva referidos na alínea a) caso os sons ou os ruídos sejam registados sob uma das seguintes formas:

— uma outra forma e, nesse caso, qual?»

— notas de música;

### III — Análise das questões prejudiciais

— uma descrição escrita sob a forma de uma onomatopeia;

#### A — *Os sons como marcas*

— uma descrição escrita sob uma outra forma;

— uma representação gráfica tal como um fonograma;

— um suporte sonoro junto ao formulário de registo;

14. Os sons «podem» ser marcas? Ou, mais ainda, «devem» sê-lo? São estas as interrogações que o Hoge Raad suscita nos dois pontos da sua primeira questão prejudicial, que remetem para o artigo 2.º da directiva, segundo o qual constituem esta propriedade incorpórea «todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, [...] na condição de que [...] sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras».

15. O conceito jurídico de marca integra, pois, dois elementos: aptidão para diferenciar e capacidade de representação gráfica. Para que um sinal possa ser utilizado como tal deve reunir as duas qualidades.

16. Nas conclusões que apresentei no processo Sieckmann, já referido, expliquei que o ser humano também sente e reconhece mensagens, ou seja, comunica através de sentidos diferentes da visão<sup>15</sup>, pelo que podem utilizar-se numa marca<sup>16</sup> por terem «carácter distintivo potencial»<sup>17</sup>.

17. É bem verdade que, no referido caso, se tratava de marcas olfactivas, mas as considerações que teci sobre os odores são aplicáveis às mensagens captadas pelo ouvido. O próprio Tribunal de Justiça assim entendeu no acórdão proferido em 12 de Dezembro de 2002, afirmando que o artigo 2.º da directiva permite que sinais não visualmente perceptíveis constituam uma marca<sup>18</sup>.

A capacidade identificadora dos sons e, em especial, da música deriva da sua intensidade evocativa que os transforma numa linguagem específica. Marcel Proust soube captá-lo numa passagem decisiva de *Em busca do tempo perdido*, onde o narrador se pergunta «se a música não é o único exemplo do que poderia ter sido — se não se tivesse inventado a linguagem, a formação de palavras, a análise de ideias — a comunicação entre as almas. É uma possibilidade que não teve desenvolvimento posterior; a humanidade seguiu outras vias, a da expressão falada e escrita»<sup>19</sup>. Esta ideia baseia-se na filosofia de Schopenhauer, exposta na sua obra *O mundo como vontade e como representação*, em que se atribui à música a mesma função reveladora e transcendente que lhe atribuiria depois a obra proustiana, deixando de lado as explicações poéticas e acordando uma atenção semelhante ao tempo<sup>20</sup>.

Em suma, Proust parafraseou literalmente o texto de Schopenhauer, em especial, no que respeita à facilidade de a música interpretar a essência íntima das coisas<sup>21</sup>, pois o romance baseia-se numa estética metafísica da qual traduz o conteúdo abstracto e teórico em atitudes vividas, acções, sentimentos que constituem a substância de uma obra artística<sup>22</sup>, tendo sobretudo em conta que a música imita a vida e prefigura o trabalho que o romancista deve empreen-

15 — Benzov, W., *Beethoven's Anvil, Music in Mind and Culture*, Ed. Basic Books, Nova Iorque, 2001, pp. XI e segs., faz um fascinante estudo acerca da ideia de que a música liga o ser humano ao mundo social.

16 — V. n.º 21 e segs.

17 — N.º 28 das conclusões que apresentei em 24 de Outubro de 2002 nos processos apensos C-53/01 a C-55/01, Linde o., em que ainda não foi proferido acórdão.

18 — V. n.º 42 e n.º 1 da parte decisória.

19 — Proust, M., *À la recherche du temps perdu, La prisonnière*, Ed. Gallimard, La Pléiade, Paris, 1988, tomo III, pp. 762 e 763 (tradução livre).

20 — Schopenhauer, A., *Le monde comme volonté et comme représentation*, Ed. P.U.F., tradução de A. Burdeau (1888), revista e corrigida por R. Roos, Paris, 1966, p. 340.

21 — Henry, A., *Marcel Proust, Théories pour une esthétique*, Ed. Klincksieck, Paris, 1981, p. 303.

22 — Nattiez, J.J., *Proust musicien*, Ed. Christian Bourgois, Paris, 1975, p. 162.

der para reunir as partes num todo único e organizado, pois funciona como a memória involuntária: a reaparição de uma melodia já ouvida faz recordar a primeira audição, como as lajes do pavimento, na obra de Proust, trazem à mente do narrador o episódio da madalena<sup>23</sup>.

18. Assim, uma vez que as mensagens auditivas possuem capacidade para distinguir, elas podem, em princípio, ser marcas<sup>24</sup>. Contudo, as dúvidas do Hoge Raad vão mais além e, uma vez aceite que a referida disposição contempla, embora não os refira expressamente<sup>25</sup>, outros sinais diferentes dos visuais, pergunta se os Estados-Membros gozam de liberdade para excluir os sons das indicações aptas para constituir este tipo de propriedade.

23 — Nattiez, J.J., obra citada, p. 121.

24 — Os Governos francês e neerlandês, bem como a Shield Mark, lembraram, nas suas observações escritas, que nas declarações conjuntas que o Conselho e a Comissão prestaram no momento da adopção da directiva sobre as marcas (declaração 9142/88) e do Regulamento sobre a marca comunitária [Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993 (JO L 11, p. 1)] (declaração 5865/88), admitiram que os sons são sinais aptos para constituírem esta modalidade de propriedade incorpórea. A demandante no processo principal assinala também que, nos debates do Parlamento Europeu correspondentes à sessão de 24 de Outubro de 1988, se afirmou que o referido regulamento não impede que as mensagens acústicas constituam marcas.

25 — Na realidade, menciona as mensagens sonoras. Quando faz alusão a «as palavras», está a referir-se a um som susceptível de representação gráfica. A «palavra» é, sobretudo, comunicação oral. Não é por acaso que a primeira aceção em espanhol deste significante é «sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea» (*Diccionario de la Real Academia de la Lengua*). Em francês, *mot* quer dizer, em primeiro lugar, *chacun des sons ou groupe de sons correspondant à un sens, entre lesquels se distribue le langage* (*Le Petit Robert*). Tem o mesmo sentido na língua inglesa, em que *word* significa *a sound or combination of sounds forming a meaningful element of speech* (*The Concise Oxford Dictionary*). Em alemão, *Wort* é *kleinste selbstständige sprachliche Einheit von Lautung und Inhalt beziehungsweise Bedeutung* (*Duden, Deutsches Universal Wörterbuch*).

19. A resposta tem de ser negativa. A directiva sobre as marcas é uma norma de harmonização e tem por objecto a aproximação das legislações dos Estados-Membros na matéria, com o objectivo de suprimir as disparidades susceptíveis de colocar entraves à livre circulação dos produtos e à livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum<sup>26</sup>. É verdade que a aproximação pretendida não é total, uma vez que apenas visa aspectos determinados relativos às marcas adquiridas pelo registo<sup>27</sup>, mas entre as matérias em relação às quais se deve alcançar consenso encontra-se o catálogo dos sinais susceptíveis de constituir uma marca<sup>28</sup>.

20. O mercado único, sem barreiras para a livre circulação de produtos e a livre prestação de serviços, exige que a protecção que se dê a uma marca num Estado-Membro seja igual à que se lhe proporciona noutro, fim para o qual é imprescindível que em todo o território da União Europeia um mesmo sinal possa ser considerado e protegido como tal. Em suma, como assinala o Governo francês nas suas observações escritas, não devem existir diferenças de um Estado-Membro para outro sobre a natureza das indicações susceptíveis de distinguir os produtos de umas empresas dos de outras.

26 — V. primeiro e terceiro considerandos.

27 — V. quarto e quinto considerandos.

28 — «A realização dos objectivos 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; que, para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais susceptíveis de constituir uma marca desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras; [...]» ( sétimo considerando).

21. Na medida em que a directiva não excluiu os sons, nenhum Estado-Membro está em condições de impedir o registo como marca de uma mensagem dessa índole, desde que, claro, satisfaça os requisitos exigíveis: capacidade para diferenciar e susceptibilidade de representação gráfica.

22. Os ordenamentos jurídicos de numerosos Estados-Membros referem expressamente os sons como sinais adequados para constituírem ou fazerem parte de uma marca. É o caso da Alemanha<sup>29</sup>, Áustria<sup>30</sup>, Espanha<sup>31</sup>, França<sup>32</sup>, Grécia<sup>33</sup>, Itália<sup>34</sup> e Portugal<sup>35</sup>. Outros sistemas, assim como a directiva, não os referem. Trata-se dos três Estados que formam a União Económica

29 — § 3, n.º 1, da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lei alemã relativa à protecção das marcas e outros sinais), de 25 de Outubro de 1994 (BGBl. I, 1994, p. 3082).

30 — § 16, n.º 2, da Markenschutzgesetz de 1970 (lei alemã relativa à protecção das marcas) (BGBl. 260), na redacção dada pelas leis publicadas em BGBl. I, 111/1999 e BGBl. I, 191/1999.

31 — Artigo 4.º, n.º 2, alínea b), da Lei 17/2001, de 7 de Dezembro, de Marcas (BOE de 8 de Dezembro de 2001, p. 45579).

32 — Artigo 711-1 b) do Code de la Propriété Intellectuelle, na redacção dada pela Lei de 4 de Janeiro de 1991.

33 — Artigo 1.º, n.º 2, da Lei 2239/1994 (ΦΕΚ Α' 152).

34 — Artigo 16.º do Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (lei sobre as marcas), aprovado por Decreto Real 929, de 21 de Junho de 1942 (GURI 203, de 29 de Agosto de 1942), sucessivamente alterado.

35 — Artigo 165.º do Código da Propriedade Industrial.

Benelux<sup>36</sup>, Dinamarca<sup>37</sup>, Finlândia<sup>38</sup>, Irlanda<sup>39</sup>, Reino Unido<sup>40</sup> e Suécia<sup>41</sup>. Contudo, nenhum os exclui explicitamente; aliás, todas as normas utilizam, como o artigo 2.º da directiva sobre as marcas, locuções demonstrativas de que a enumeração feita não é exaustiva.

23. Em algumas das legislações em que os sons não aparecem expressamente referidos, a prática administrativa, através da sua admissão, encarregou-se de desmentir quem defendia que os sinais acústicos não podem fazer parte desta modalidade de propriedade industrial<sup>42</sup>.

24. Nos termos do exposto, proponho ao Tribunal de Justiça que, em resposta à primeira questão prejudicial formulada pelo Hoge Raad, declare que o artigo 2.º da directiva não só não se opõe a que os sinais sonoros sejam marcas como impede os ordenamentos jurídicos nacionais de os excluir, *a priori*, dessa condição.

36 — Artigo 1.º da Loi Uniforme Benelux sur les marques (Nederlands Traktatenblad 1962, n.º 58, pp. 11 a 39), alterada, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1996, pelo protocolo de 2 de Dezembro de 1992 (Nederlands Traktatenblad 1993, n.º 12, pp. 1 a 12).

37 — Artigo 2.º, n.º 1, da Varemaerkeoven (Lei 162, de 21 de Fevereiro de 1997, sobre as marcas).

38 — Artigo 1.º, n.º 2, da Tavaramerkkilaki 7/1964 (lei sobre as marcas).

39 — Section 6(2) do Trade Marks Act 1996.

40 — Artigo 1.º(1) do Trade Marks Act 1994.

41 — Artigo 1.º da Varumärkeslagen [(1960:644)] (lei sobre as marcas de fábrica e comerciais).

42 — O Trade Marks Registrar do Reino Unido admitiu a inscrição das marcas sonoras musicais 2030045 (*jingle de Direct Line*) e 2013717 (*jingle de Mr. Sheen*). Em fins de 2002, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno tinha registado nove marcas sonoras.

B — A representação gráfica das mensagens sonoras

25. Como indiquei, a capacidade distintiva dos sinais sonoros é condição imprescindível mas não suficiente para a sua admissão como marcas. Além disso, têm de ser susceptíveis de representação gráfica, nos termos do artigo 2.º da directiva, exigência que está também presente na maioria dos ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros<sup>43</sup>.

1. A finalidade do requisito e as características da representação

26. Esta exigência não é despicienda e encontra a sua razão de ser no sistema de registo em que se apoia a directiva<sup>44</sup>, no qual os direitos exclusivos que a titularidade de uma marca confere se adquirem através da inscrição no registo<sup>45</sup>. «Se uma empresa se apropria de certos sinais e indicações determinadas, a fim de distin-

guir os seus produtos e serviços dos das outras empresas, há que conhecer detalhadamente os símbolos de que se apropriou»<sup>46</sup>.

27. O princípio da segurança jurídica assim o exige<sup>47</sup>. As autoridades encarregadas do registo, os outros operadores económicos e os consumidores em geral devem ter a possibilidade de conhecer com exactidão o objecto a que se confere protecção, a fim de: assumirem adequadamente as suas responsabilidades, as primeiras; exercerem os seus direitos sem invasão dos do titular da marca, os segundos; e seleccionarem, os produtos e os serviços em função da sua procedência num regime de concorrência aberta, os terceiros<sup>48</sup>.

28. Por conseguinte, «os sinais constitutivos de uma marca são representados graficamente para proteger a sua apropriação por uma empresa, que os adoptou com o objectivo de individualizar os seus produtos e os serviços que presta, e para dar publicidade a essa apropriação»<sup>49</sup>.

43 — V. nota 50 das conclusões que apresentei no processo Sieckmann. O projecto da lei espanhola das marcas, a que fazia referência nessa nota, é hoje a Lei 17/2001, já referida.

44 — V. quarto considerando e artigo 1.º

45 — V. artigo 5.º da directiva. O sexto considerando do regulamento sobre a marca comunitária exprime esta ideia com clareza: «o direito sobre a marca comunitária só pode ser adquirido por registo». Pelo seu lado, o advogado-geral P. Léger, nas conclusões que apresentou no processo Libertel Groep, já referidas, afirma que «é a partir da representação gráfica do sinal que figura no requerimento de registo que se efectua o exame do conjunto das condições relativas à aquisição dos direitos sobre a marca e que são determinados os direitos e as obrigações decorrentes do registo desta» (n.º 60).

46 — N.º 36 das conclusões que apresentei no processo Sieckmann, já referidas.

47 — V. o referido n.º 36 das conclusões e o n.º 37 do acórdão proferido no processo Sieckmann.

48 — V. n.ºs 48 e segs. do acórdão Sieckmann.

49 — N.º 38, *in fine*, das conclusões que apresentei no processo Sieckmann.

29. Esse objectivo não se alcança com qualquer figuração perceptível à vista, pois a representação deve ser «clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva»<sup>50</sup>. Facilmente acessível e inteligível, para que a generalidade dos interessados em consultar o registo, que são os outros produtores e os consumidores, possam apreendê-la. Clara, precisa e completa, para que se conheça, sem qualquer dúvida, a indicação que se monopoliza. Duradoura e objectiva, para que nem o passar do tempo nem a mudança de destinatário afectem a identificação ou a percepção do sinal.

30. Dado que, como referi, as indicações que constituem uma marca não têm de ser necessariamente visuais, essas características da representação devem adaptar-se à sua natureza específica, de forma a serem identificadas com exactidão.

## 2. As diferentes formas de representação gráfica dos sons

31. Quanto aos sinais perceptíveis através da audição, coloco as mesmas questões que no processo Sieckmann relativamente às mensagens olfactivas: é possível «desenhar» um som? Pode um sinal auditivo ser representado graficamente com precisão e clareza para todos?

32. A resposta tem de ser mais matizada do que no caso dos odores, no qual afirmei que tal classe de sinais não é apta para ser representada da forma que o artigo 2.º da directiva exige<sup>51</sup>.

33. Relativamente aos sons, a solução não pode ser tão categórica. Logo à partida, como já referi<sup>52</sup>, a linguagem oral não é mais que comunicação sonora e a escrita a sua representação gráfica. Em abstracto, é inegável a capacidade dos sons serem reproduzidos por escrito.

34. A tarefa de determinar se o «desenho» de um sinal acústico concreto satisfaz os objectivos que o legislador comunitário prossegue com a exigência de representação, corresponde, em cada caso, aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros. Esta é também a opinião da Shield Mark, dos Governos dos Países Baixos e da Itália e da Comissão. O pedido do Hoge Raad no sentido de que o Tribunal de Justiça, sem vinculação aos factos do litígio<sup>53</sup> e de forma abstracta, se pronuncie sobre diferentes maneiras de figuração de um som desconhece a natureza do processo prejudicial, que tem por objecto proporcionar uma resposta útil à decisão do litígio. Além disso, a própria natureza de tal processo e a

51 — Sobre as dificuldades de representação gráfica das marcas olfactivas, v. n.º 39 e segs. das conclusões no processo Sieckmann.

52 — V. nota 25.

53 — Recorde-se que as marcas do processo principal — só algumas — são sinais sonoros que se representam através de uma notação musical ou através de uma descrição, quer de uma sucessão de notas quer de uma onomatopéia.

50 — N.º 55 do acórdão Sieckmann.

falta de provas periciais tornariam pronunciar-se sobre questões de elevado teor técnico.

35. O Tribunal de Justiça não deve, pois, manifestar-se quanto à aptidão para cumprir aquela exigência dos fonogramas e dos espectogramas, bem como de determinados registos sonoros e digitais, que nada têm a ver com os sinais distintivos que a Shield Mark invoca no processo principal contra J. Kist.

36. Nada impede, como assinala a Comissão, que o Tribunal de Justiça, sem se imiscuir no terreno dos factos e para efeitos da interpretação solicitada, forneça orientações gerais acerca das formas de expressão gráfica propostas pelo Hoge Raad na segunda questão, que dizem respeito às marcas invocadas no litígio nele pendente e para a resolução do qual submeteu esta questão prejudicial: a representação através de notas musicais e as descrições através da linguagem escrita.

37. Quanto à aptidão para serem graficamente configuradas, no universo das mensagens perceptíveis através da audição, há que distinguir duas categorias: a dos sons que podem ser expressos através de notas musicais e a outra, em que se integrariam todos os restantes.

a) A notação musical

38. As notas musicais são os sinais com que se representam os sons. Mas, a sua sucessão, por si só, não identifica uma melodia, diferenciando-a de outras. A repetição por escrito do nome das nove primeiras notas de «Para Elisa» não quer dizer nada. Não individualiza o som com a clareza e a precisão que o requisito da representação gráfica exige.

39. Para alcançar esse objectivo, é mister reproduzir os sons através da sua notação musical, de forma a que sejam perfeitamente reconhecíveis, sem qualquer dúvida. E, para tal fim, o único caminho é colocá-los numa pauta. Com esta linguagem universal, o desenho difuso que constitui a sucessão das notas, chamadas pelo seu nome, torna-se nítido, com contornos precisos para o identificar, diferenciando-o de outros. As notas escritas na pauta, com a clave, que determina o tom, o compasso, que fixa o ritmo e o valor relativo de cada uma, bem como a indicação dos instrumentos que as devem interpretar, são uma «fotografia» fiel da sucessão dos sons representados; se me é permitida a expressão, são a sua «impressão digital».

40. Esta forma de representação dos sons preenche os requisitos indicados pelo Tribunal de Justiça no acórdão Sieckmann. É clara, precisa, completa, duradoura, objectiva e facilmente acessível. É verdade que não é inteligível por todos, mas não há

razão para exigir que a percepção seja imediata. Tendo em conta a razão de ser do requisito, é suficiente que, através de instrumentos de interpretação, de execução ou de reprodução objectivos e fiáveis, os destinatários da inscrição no registo tenham conhecimento cabal do sinal distintivo que o titular monopoliza.

41. O solfejo, que é a técnica destinada a cantar correctamente os textos musicais, não é dominado pela generalidade dos destinatários do sinal, mas permite que, através da leitura da partitura por uma pessoa versada, os leigos apreendam o sinal sonoro sem risco de confusão quanto à sua identidade<sup>54</sup>.

#### b) As descrições dos sons

42. Para que um sinal seja registado como marca deve, pois, ser susceptível de representação gráfica; «descrever» não equivale a «representar», que evoca a ideia de «reprodução».

54 — A Shield Mark refere que a circunstância de uma partitura não poder ser interpretada por um profano em música não pode ser obstáculo à admissão desta forma de representação gráfica dos sons. Assinala que as marcas denominativas são oponíveis aos iletrados e que as constituídas por cores podem afirmar-se face aos daltónicos (v. n.º 39 das suas observações escritas).

43. Qualquer descrição de um som sofre de vacuidade, carece de clareza e de precisão<sup>55</sup>. Já referi que, no que se refere às notas musicais, afirmar que a marca é constituída por uma determinada sucessão (p. ex. «mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá») não quer dizer nada.

44. O terreno torna-se ainda mais move-dido se a descrição constitui uma onomatopeia. O caso do processo principal é ilustrativo. Nas línguas oficiais da União Europeia, a reprodução escrita dos sons que imitam o canto de um galo é realmente variada e diversificada<sup>56</sup>. Dificilmente um cidadão médio britânico, espanhol, português ou italiano pode saber que *kukeleku* representa o canto de um galo. Contudo, é possível que existam situações em que esta forma de representação gráfica seja suficientemente expressiva e satisfaça a finalidade do requisito. Esta apreciação incumbe aos juízes nacionais, em cada litígio<sup>57</sup>.

45. A descrição, através da linguagem escrita, de um som, assim como de um odor, e em geral a dos sinais não figurativos, é marcada pela subjectividade e pela relatividade, características contrárias à precisão e à clareza<sup>58</sup>.

55 — No *e-filing*, que é o sistema de pedido em linha de marcas comunitárias, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno informa que não admite a representação gráfica de uma marca sonora através de uma descrição.

56 — V. nota 12.

57 — O Instituto de Harmonização do Mercado Interno, por decisão de 7 de Outubro de 1998 (processo R- 1/1998-2), indeferiu a inscrição de uma marca sonora que consistia num estalido (*déclat*).

58 — V. n.º 41 das minhas conclusões no processo Sieckmann.

46. Não consigo imaginar outras formas de referir um sinal sonoro ou uma sucessão de sons com palavras; a não ser que, tratando-se de uma composição musical, se faça referência ao seu título, ao autor ou a qualquer outro elemento que permita a sua identificação. No entanto, este «desenho» implica, como indica o Governo britânico nas suas observações escritas, uma certa familiaridade, um conhecimento prévio do sinal, situação que não é admissível num sistema como o da directiva, em que a titularidade de uma marca se adquire ao ser registada e não através do seu uso<sup>59</sup>.

— geralmente, tais condições são preenchidas pela representação através de um pentagrama;

— pelo contrário, as descrições através da linguagem escrita, incluídas as onomatopeias e a sucessão denominativa de notas musicais são, normalmente, insuficientes.

47. As considerações expostas permitem-me sugerir que se responda à segunda questão prejudicial colocada pelo Hoge Raad, declarando que:

C — *Considerações finais breves*

— a representação gráfica das marcas sonoras deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva;

48. No processo prejudicial, o Tribunal de Justiça deve proporcionar ao órgão jurisdicional que o interroga a resposta adequada segundo os parâmetros fornecidos pelo direito. Os factos do processo principal situam a questão no seu contexto, facilitando a compreensão das suas repercussões, para que a solução, dada em termos gerais devido à sua vocação uniformizadora, seja de maior utilidade na resolução do litígio que o julgador nacional deve decidir.

— incumbe ao juiz nacional competente em cada caso determinar se tais requisitos estão preenchidos de acordo com as circunstâncias de facto existentes;

49. Num caso como o dos autos, o Tribunal de Justiça, para exercer a sua função interpretativa, só precisa saber que algumas das marcas em causa no Hoge Raad são sinais distintivos acústicos. Mas não se deve esquecer que esses sinais sonoros, que a

<sup>59</sup> — É o caso da Time Warner que, em Julho de 2001, registou como marca sonora o *jingle* «Merry Melodies» que acompanha há cinquenta anos os desenhos animados de Hanna & Barbera. Outro exemplo é o grito do Tarzan, inscrito como marca, também nos Estados Unidos da América, por Edgar Rice Burroughs.

Shield Mark reivindica serem exclusivamente da sua titularidade, são o canto de um galo e os primeiros compassos da peça para piano talvez mais conhecida da história da música, obra de um dos grandes compositores cujo génio foi reconhecido rapidamente pelos outros criadores<sup>60</sup> do seu tempo, apesar do próprio Beethoven sempre ter considerado que o maior foi Händel<sup>61</sup>.

50. A titularidade de uma marca confere ao seu proprietário um monopólio que, em princípio e regra geral, está em condições de impedir a sua utilização por outros. Nas conclusões no processo Arsenal<sup>62</sup>, afirmo que a eventual ampliação do catálogo das indicações que podem constituir esta modalidade de propriedade industrial deveria ser acompanhada, inevitavelmente, por uma delimitação precisa dos direitos que confere ao seu proprietário<sup>63</sup>. Parece chegado o momento de acrescentar que há também que ter especial cuidado ao atribuir a uma pessoa a exploração exclusiva no mercado de um sinal, seja qual for o sentido através do qual seja perceptível.

51. Convém fazer duas precisões. Em primeiro lugar, existem considerações de inte-

60 — Orga, A., *Beethoven*, Ed. Robinbook, tradução de Inma Guardia, Barcelona, 2001, p. 24, refere-se à admiração de Mendelssohn, Schumann, Liszt e Bizet por Beethoven. Refere-se também à admiração de Wagner, Bruckner, Mahler e Debussy. W. Kinderman, na obra já citada, p. 1, reconhece que nenhum compositor ocupa uma posição tão central na vida musical como Beethoven.

61 — Steinitzer, M., *Beethoven*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1953, p. 51, conta que Beethoven chamou a Händel, várias vezes, o maior de todos os compositores. No mesmo sentido, Kerst, F., *Beethoven, The Man and the Artist as Revealed in his Own Words*, Dover Publications Inc., tradução para inglês de Henry Edward Krehbiel, Nova Iorque, 1964, p. 54.

62 — Acórdão de 12 de Novembro de 2002 (C-206/01, Colect., p. I-10273).

63 — V. n.º 61.

resse público que aconselham que se limite o acesso ao registo a determinados sinais para que possam ser utilizados livremente por todos os operadores. A doutrina relativa ao imperativo de disponibilidade foi apreciada pelo Tribunal de Justiça nos acórdãos *Windsurfing Chiemsee*<sup>64</sup> e *Philips*<sup>65</sup>. Custa-me admitir que os particulares possam, através de uma marca, perpetuar direitos exclusivos sobre indicações e sinais naturais ou que são manifestação directa da natureza<sup>66</sup>.

52. É-me ainda mais difícil aceitar, e este é o segundo aspecto, que uma criação do espírito, que faz parte do acervo cultural universal, seja apropriada com carácter indefinido por uma pessoa para a utilizar no mercado, a fim de distinguir os produtos que fabrica ou os serviços que presta, com uma exclusividade de que nem os herdeiros do seu autor desfrutam<sup>67</sup>.

64 — Acórdão de 4 de Maio de 1999 (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779).

65 — Acórdão de 18 de Junho de 2002 (C-299/99, Colect., p. I-5475).

66 — V. n.ºs 19 e segs. das minhas conclusões no processo Linde, já referidas.

67 — Recorde-se que, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, da Directiva 93/98/CEE do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, relativa à harmonização do prazo de protecção dos direitos de autor e de certos direitos conexos (JO L 290, p. 9), a vigência dos direitos de autor sobre uma obra artística, como «Para Elisa» de Beethoven, mantém-se durante a vida do seu criador e nos setenta anos seguintes à sua morte.

O direito de autor protege a obra em si mesma. As marcas, pelo contrário, não se destinam a proteger criações originais, sendo a sua finalidade permitir que, no mercado, se distingam os produtos ou os serviços oferecidos pelos empresários. Pode acontecer, contudo, que um sinal seja uma obra original protegida pelo direito de autor e, ao mesmo tempo, uma marca, caso em que é necessário regular as suas relações recíprocas. A. Bercovitz analisou-as no seu trabalho «Marcas y derecho de autor», publicado na *Revista de Derecho Mercantil*, n.º 240 (2001), pp. 405 a 419.

#### IV — Conclusão

53. Tendo em conta o exposto, proponho ao Tribunal de Justiça que, em resposta às questões formuladas pelo Hoge Raad der Nederlanden, declare que:

- «1) O artigo 2.º 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, não só não se opõe a que os sinais sonoros sejam marcas, como impede que os ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros os excluam, *a priori*, dessa condição.
- 2) Para que um som possa ser uma marca, além de ter carácter distintivo, deve ser susceptível de uma representação gráfica clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva.
- 3) Incumbe ao juiz nacional determinar se a representação gráfica de uma mensagem acústica reúne as anteriores condições, tendo em conta as circunstâncias de facto existentes em cada caso.
- 4) No entanto, tais requisitos são, geralmente, preenchidos pela representação através de um pentagrama.
- 5) Pelo contrário, as descrições através da linguagem escrita, incluídas as onomatopeias e a sucessão denominativa de notas musicais são, normalmente, insuficientes.»