

**Processo C-456/19****Pedido de decisão prejudicial****Data de entrada:**

14 de junho de 2019

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Suécia)

**Data da decisão de reenvio:**

14 de junho de 2019

**Recorrente:**

Östgötatrafiken AB

**Outra parte no processo:**

Patent- och registreringsverket

---

SVEA HOVRÄTT      ATA DA AUDIÊNCIA      [...]

Patent- och      2019-06-13      [...]

marknadsöverdomstolen      [...]

[...]

**Recorrente**

Aktiebolaget Östgötatrafiken [...]

Linköping

[...]

**Outra parte no processo:**

Patent- och registreringsverket

[...]

## **OBJETO**

Registo de uma marca; nomeadamente, apresentação de um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

## **DECISÃO RECORRIDA**

Decisão do Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio, Suécia) de 29 de março de 2018 [...]

**DESPACHO** (a notificar em 14 de junho de 2019)

1) O Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso em matéria de Patentes e de Comércio) decide submeter uma questão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia nos termos do artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e apresentar um pedido de decisão prejudicial em conformidade com o anexo A da presente ata de audiência.

[...]

## **Pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia**

### **Matéria de facto**

- 1 Foram conferidos à Östgötatrafiken AB (a seguir «Östgötatrafiken») direitos exclusivos sobre algumas marcas figurativas mediante registo efetuado no Registo de Marcas Nacional sueco, incluindo as seguintes marcas figurativas que ostentam os números de registo 363521 a 363523, para serviços prestados com recurso a veículos bem como para serviços de transporte pertencentes à classe 39 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos do registo de marcas.

N.º 363521



N.º 363522



N.º 363523



### **Tramitação no Patent- och registreringsverket [Instituto da Propriedade Intelectual sueco]**

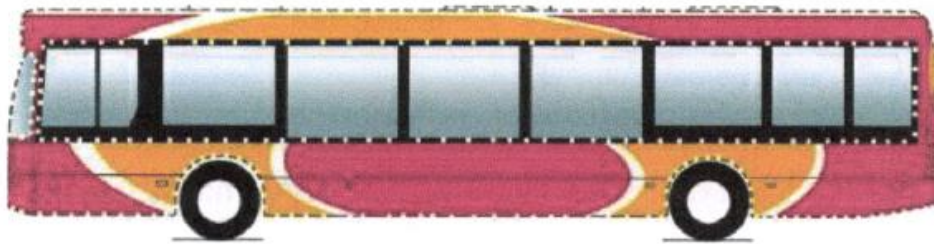
- 2 Em 23 de novembro de 2016, a Östgötatrafiken apresentou ao Patent- och registreringsverket (Instituto da Propriedade Intelectual sueco; a seguir «PRV»), autoridade nacional responsável pelo registo de marcas na Suécia, um pedido de registo de três marcas, que foram descritas nos respetivos pedidos como «Coloração de veículos com as cores encarnada, branca e laranja, conforme indicado». A Östgötatrafiken salientou que não solicitava que lhe fosse concedida exclusividade de direitos em relação à forma, em si mesma, dos veículos ou em relação às superfícies pretas/cinzentas dos veículos. Os pedidos de registo tinham por objeto vários serviços prestados através do recurso a veículos e serviços de transporte pertencentes à classe 39 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos do registo de marcas.
- 3 Em decisões de 29 de agosto de 2017, o PRV indeferiu os pedidos de registo considerando, em resumo, que as marcas pedidas tinham apenas caráter decorativo, que não eram apreendidas como designando os serviços pedidos e, consequentemente, que não revestiam caráter distintivo.

### **Processo no Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio)**

- 4 A Östgötatrafiken interpôs recurso das decisões do PRV no Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio, Suécia) e clarificou os seus pedidos da seguinte forma. As marcas pedidas são conhecidas como marcas de posição e consistem em elipses de diferentes dimensões com as cores encarnada, branca e laranja colocadas numa determinada posição, que têm uma determinada dimensão, e que apresentam uma determinada relação entre si. Estas

elipses destinam-se a ser colocadas em autocarros e em comboios utilizados para prestação dos serviços.

- 5 A Östgötatrafiken apresentou as seguintes imagens das marcas pedidas, nas quais, como consta das imagens, os contornos dos veículos foram representados com linhas a ponteados para deixar claro que as formas dos veículos não são abrangidas pela proteção da marca pedida.



Perspetiva lateral



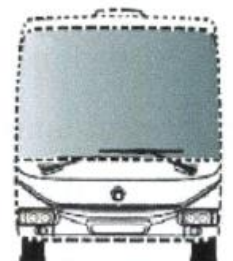
Perspetiva dianteira



Perspetiva traseira



Perspetiva lateral



Perspetiva dianteira



Perspetiva traseira



Perspetiva lateral



Perspetivas dianteira e traseira

- 6 A Östgötatrafiken alegou, resumidamente, o seguinte: as marcas pedidas têm um estilo equivalente ao das marcas figurativas já registadas sob os n.ºs 363520 a 363623. O carácter distintivo das marcas ora pedidas não deve ser apreciado de forma diferente pelo facto de os elementos destas últimas marcas se destinarem a serem colocados em veículos, a ocuparem uma determinada superfície e a figurarem em locais específicos nesses veículos. Os veículos das empresas de transporte são pintados de formas diferentes, sendo possível considerar que é amplamente reconhecido que, em grande medida, todas as pessoas que já estiveram em contacto com [veículos de] transportes públicos também consideram que a pintura ou os grafismos colocados em [veículos de] transportes públicos indicam uma origem comercial específica.
- 7 O PRV alegou, resumidamente, o seguinte: não foi solicitada uma protecção em abstrato dos elementos figurativos das marcas pedidas, tendo esta protecção antes sido solicitada [para os elementos figurativos] colocados em veículos conforme consta do pedido, ou, em todo o caso, colocados de maneira equivalente à que é utilizada no caso de marcas de posição. Assim, a apreciação do carácter distintivo deve basear-se nas marcas como um todo e não nos elementos figurativos considerados de forma isolada conforme estão reproduzidos nos veículos. É notório que veículos de transporte comercial, como comboios e autocarros, são frequentemente decorados e pintados de formas diversas. Por conseguinte, os consumidores não se vão familiarizar com as marcas e apreendê-las imediatamente como um sinal de uma origem comercial se tal não for previamente necessário, sendo que irão em contrapartida considerá-las como uma mera decoração. Atendendo à variedade de desenhos e de decorações dos veículos de transporte presentes no setor económico em causa, não se pode considerar que as marcas da recorrente divergem de forma suficiente da norma ou dos hábitos do setor económico em causa.

- 8 O Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio) negou provimento ao recurso interposto pela Östgötatrafiken. O Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio) considerou que, atendendo à forma como estavam respetivamente colocadas em comboios ou autocarros, as marcas pedidas estavam tão fortemente relacionadas com os serviços de transporte pertencentes à classe 39 para os quais a proteção foi pedida que havia que considerar que se confundiam com o aspeto dos produtos ou que materializavam os serviços em causa. O Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio) considerou que, uma vez que nestas condições não se considera que os consumidores têm por hábito presumir a origem comercial de um produto, é necessário que as marcas, para terem carácter distintivo, divirjam de forma significativa da norma ou dos hábitos do setor económico em causa.
- 9 No entender do Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio), nem os elementos de prova apresentados nem outras alegações feitas no presente processo são suficientes para concluir que a cor e a forma das marcas divergem do modo como outras empresas optam por decorar os seus veículos a ponto de se poder presumir que o público pertinente entende que as marcas constituem uma indicação de origem comercial. Pelo contrário, o Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio) considerou, que, no âmbito de uma apreciação global, deve entender-se que os sinais são decorativos.

**Processo no Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso em matéria de Patentes e de Comércio)**

- 10 A Östgötatrafiken interpôs no Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso em matéria de Patentes e do Comércio) recurso da decisão do Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio), tendo requerido que a decisão de primeira instância fosse anulada e que os pedidos fossem devolvidos ao PRV para nova apreciação.
- 11 As partes invocaram no Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso em matéria de Patentes e do Comércio), em substância, os mesmos factos que tinham invocado no Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal das Patentes e do Comércio).

**Quadro jurídico**

*Direito da União*

- 12 Ao abrigo do artigo 3.º da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1; a seguir «Diretiva sobre as marcas»), «[p]odem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou a embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais:

- a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e
  - b) possam ser representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular.»
- 13 Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva sobre as marcas, é recusado o registo a marcas desprovidas de carácter distintivo.

#### *Direito sueco*

- 14 Nos termos do capítulo 1, artigo 4.º, primeiro parágrafo, da varumärkeslagen (2010:1877) (Lei n.º 1877 de 2010 sobre as marcas; a seguir «VML»), que transpõe as disposições da diretiva sobre as marcas, podem constituir marcas todos os sinais que revistam carácter distintivo e que possam ser representados de forma clara no Registo de Marcas do PRV. Em conformidade com o disposto no segundo parágrafo, entende-se, nomeadamente, por sinais palavras, incluindo nomes de pessoas, bem como desenhos, letras, números, cores, sons e a forma ou apresentação dos produtos ou da sua embalagem.
- 15 Nos termos do capítulo 2, artigo 5.º, da VML, para poder ser registada, uma marca deve revestir carácter distintivo relativamente aos produtos ou aos serviços que designa.
- 16 Nos termos do capítulo 1, artigo 5.º, primeiro parágrafo, da VML, uma marca reveste carácter distintivo se servir para distinguir os produtos ou serviços prestados por uma empresa dos que são prestados por outras empresas.

#### **Necessidade de uma decisão prejudicial**

- 17 Resulta do artigo 3.º da diretiva que para que um sinal possa constituir uma marca é fundamental que este sirva para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado relativamente, por um lado, aos produtos ou aos serviços para os quais foi pedido o registo desta e, por outro, à forma como é apreendida pelo público pertinente, o qual é constituído pelo consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, desses produtos ou serviços (v., por exemplo, Acórdãos de 8 de abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, n.º 41, e de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, n.º 34).
- 18 Também resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, no âmbito da aplicação dos critérios acima indicados, há que tomar em consideração que a perceção do consumidor médio não é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional, constituída pelo aspeto do próprio produto, e no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do

aspecto dos produtos que designa. Com efeito, os consumidores médios não têm por hábito basearem-se na forma ou na embalagem dos produtos para presumir a sua origem quando não existam elementos nominativos ou gráficos, podendo por isso tornar-se mais difícil provar o carácter distintivo quando esteja em causa uma marca tridimensional do que quando esteja em causa uma marca nominativa ou figurativa (v., por exemplo, Acórdãos de 29 de abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, n.º 38, e de 7 de outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, n.º 30).

- 19 Neste contexto, o Tribunal de Justiça declarou que, em relação às marcas tridimensionais, a marca deve divergir de forma significativa da norma ou dos hábitos do setor económico em causa para que se considere que a mesma reveste carácter distintivo (v., por exemplo, Acórdãos de 29 de abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C 457/01 P, EU:C:2004:258, n.º 39; de 7 de outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, n.º 31, e de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-473/01 P e C-474/01 P, EU:C:2004:260, n.º 37).
- 20 O Tribunal de Justiça aplicou os princípios consagrados na jurisprudência acima referida nos n.ºs 18 e 19 não apenas a marcas tridimensionais, mas também a marcas figurativas que consistem numa representação bidimensional do produto em causa (v. Acórdãos de 4 de outubro de 2007, Henkel/IHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, n.º 37; de 22 de junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, n.º 29, e de 4 de maio de 2017, August Storck/EUIPO, C-417/16 P, não publicado, EU:C:2017:340, n.ºs 36 a 43), bem como a sinais constituídos pelo aspeto da superfície da embalagem de um produto líquido (v. Acórdão de 20 de outubro de 2011, Freixenet/IHMI, C-344/10 P e C-345/10 P, EU:C:2011:680, n.º 48) e a um sinal constituído por um desenho aplicado na superfície de um produto (v. Despacho de 28 de junho de 2004, Glaverbel/IHMI, C-445/02 P, EU:C:2004:393, n.ºs 23 e 24).
- 21 Os referidos princípios foram também aplicados pelo Tribunal Geral da União Europeia num grande número de processos relativos às marcas ditas «de posição» [v., designadamente, Acórdãos de 15 de junho de 2010, X Technology Swiss/IHMI (Peúga com a extremidade cor-de-laranja), T-547/08, EU:T:2010:235, n.ºs 25 a 27; de 26 de fevereiro de 2014, Sartorius Lab Instruments/IHMI (Arco de círculo amarelo na parte inferior de um ecrã), T-331/12, EU:T:2014:87, n.ºs 20 a 22, e de 13 de junho de 2014, K Swiss/IHMI (Faixas paralelas numa sapatilha), T-85/13, não publicado, EU:T:2014:509, n.ºs 16 a 20].
- 22 Os princípios foram igualmente aplicados pelo Tribunal de Justiça, por analogia, a uma marca que consiste na representação da configuração de um espaço de venda de produtos, para serviços que consistem em prestações de serviços relativas a esses produtos mas que não fazem parte integrante da colocação dos mesmos no mercado (v. Acórdão de 10 de julho de 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070). O Tribunal de Justiça considerou que esse sinal pode servir para distinguir os



produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa quando a configuração do espaço de venda visualmente representada diverge de forma significativa da norma ou dos hábitos do setor económico em causa (v. n.º 20 do acórdão).

- 23 Com exceção do processo Apple (C-421/13), o Tribunal de Justiça só aplicou os princípios consagrados para as marcas tridimensionais às marcas que designam produtos. No caso de uma marca que designa um serviço, a jurisprudência do processo Apple (C-421/13) não especifica em que condições deve ser aplicada a exigência de uma divergência significativa da norma ou dos hábitos do setor económico em causa.
- 24 O fator decisivo para a aplicabilidade da jurisprudência acima referida nos n.ºs 18 a 21 é o de saber em que medida o sinal não é independente do aspeto dos produtos que designa. No que diz respeito às marcas que designam serviços, estes últimos não têm, segundo o Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso em matéria de Patentes e de Comércio), pela sua natureza, nenhuma forma nem nenhuma embalagem. Do acima referido processo Apple não decorre se o Tribunal de Justiça examinou se a marca se confundia com o aspeto dos bens físicos aos quais diziam respeito os serviços em causa ou se, por outro lado, não era independente do seu aspeto.
- 25 Segundo a Östgötatrafiken, as marcas cujo registo é pedido são marcas ditas «de posição» e foram descritas como elipses de diferentes dimensões com as cores encarnada, branca e laranja colocadas numa determinada posição, que têm uma determinada dimensão, e que apresentam uma determinada relação entre si. Estas elipses destinam-se a ser colocadas em autocarros e em comboios utilizados para prestação dos serviços. A Östgötatrafiken não requereu que fossem conferidos direitos exclusivos sobre a forma dos veículos enquanto tal. Como resulta das imagens das marcas em causa – v. n.º 5, *supra* –, estas cobrem grandes partes da superfície dos veículos.
- 26 A questão que se coloca é a de saber se o artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que, em circunstâncias como as do presente caso, para que se possa considerar que as marcas revestem carácter distintivo, é necessário que as marcas diverjam de forma significativa da norma ou dos hábitos do setor económico em causa.
- 27 Para se poder pronunciar no processo que lhe foi submetido, o Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Recurso em matéria de Patentes e de Comércio) necessita de respostas às seguintes questões.

### **Pedido de decisão prejudicial**

- 28 As seguintes questões dizem respeito à interpretação do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas:

- I. Deve o artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva sobre as marcas ser interpretado no sentido de que, no caso de um pedido de registo de uma marca que designa serviços e que consiste num sinal, colocado numa determinada posição, que cobre grandes partes da superfície dos bens físicos que são utilizados para efeitos da prestação dos referidos serviços, há que examinar em que medida a marca não é independente do aspeto dos referidos bens?
- II. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, para se poder considerar que reveste carácter distintivo, é necessário que a marca divirja de forma significativa da norma ou dos hábitos do setor económico em causa?

[OMISSIS]