

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4 de Maio de 1999 *

Nos processos apensos C-108/97 e C-109/97,

que têm por objecto dois pedidos dirigidos ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), pelo Landgericht München I (Alemanha), destinados a obter, nos litígios pendentes neste órgão jurisdicional entre

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

e

Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97),

Franz Attenberger (C-109/97),

* Língua do processo: alemão.

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea c), 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 (JO L 040, p. 1),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidentes de secção, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relator) e D. A. O. Edward, juízes,

advogado-geral: G. Cosmas,
secretário: H. A. Rühl, administrador principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), por Stephan Gruber, advogado em Munique,

— em representação da Boots- und Segelzubehör Walter Huber, por Michael Nieder, advogado em Munique,

— em representação de F. Attenberger, por Richard Schönwerth, advogado em Munique,

- em representação do Governo italiano, pelo professor Umberto Leanza, chefe do Serviço do Contencioso Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de agente, assistido por Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por J. Berend Drijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente, assistido por Bertrand Wägenbaur, advogado no foro de Bruxelas,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), da Boots- und Segelzubehör Walter Huber, de F. Attenberger e da Comissão na audiência de 3 de Março de 1998,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 5 de Maio de 1998,

profere o presente

Acórdão

1 Por dois despachos de 8 de Janeiro de 1997, entrados no Tribunal em 14 de Março seguinte, o Landgericht München I submeteu, ao abrigo do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea c), 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 (JO L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

- 2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de dois litígios que opõem a sociedade Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (a seguir «Windsurfing Chiemsee»), por um lado, à Boots- und Segelzubehör Walter Huber (a seguir «empresa Huber») e a Franz Attenberger, por outro, acerca do uso que estes últimos fazem da denominação «Chiemsee» para a venda de vestuário desportivo.

A regulamentação comunitária

- 3 O artigo 2.º da directiva, intitulado «Sinais susceptíveis de constituir uma marca», dispõe:

«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.»

- 4 O artigo 3.º da directiva, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», 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;

...

g) As marcas que sejam susceptíveis de enganar o público, por exemplo, no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço;

...

3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos dos n.ºs 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.»

5 O artigo 6.º da directiva, intitulado «Limitação dos efeitos da marca», dispõe:

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

...

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;

...

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

6 O artigo 15.º, n.º 2, da directiva prevê, sob o título «Disposições especiais relativas a marcas colectivas, marcas de garantia e marcas de certificação»:

«Em derrogação do n.º 1, alínea c), do artigo 3.º, os Estados-Membros podem estipular que os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços possam constituir marcas colectivas ou marcas de garantia ou certificação. Uma marca deste género não confere ao titular o direito

de proibir a um terceiro que use no comércio esses sinais ou indicações, desde que esse uso se faça em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial; nomeadamente, uma marca deste género não pode ser oposta a um terceiro habilitado a usar uma denominação geográfica.»

A regulamentação nacional

- 7 A Markengesetz (lei sobre as marcas), que é aplicável desde 1 de Janeiro de 1995, transpõe a directiva para o direito alemão. Nos termos do seu artigo 8.º, n.º 2, ponto 2, será recusado o registo das marcas «que sejam exclusivamente compostas... por indicações que possam servir, no comércio, para designar... a proveniência geográfica... ou outras características das mercadorias».
- 8 De acordo com o artigo 8.º, n.º 3, da Markengesetz, o artigo 8.º, n.º 2, ponto 2, não se aplica «se a marca estiver implantada nos meios interessados antes da data da decisão relativa ao registo na sequência do seu uso para mercadorias... em relação às quais tenha sido apresentada».

Os litígios nos processos principais e as questões prejudiciais

- 9 O Chiemsee é, com os seus 80 km² de superfície, o maior lago da Baviera. É um local apreciado pelos turistas onde se pratica, designadamente, a prancha à vela. Na região que o cerca, denominada «Chiemgau», predominam as actividades agrícolas.

- 10 A Windsurfing Chiemsee, com sede nas margens do Chiemsee, vende vestuário e calçado desportivo na moda, bem como outros artigos desportivos desenhados por uma sociedade-irmã com sede no mesmo local, mas fabricados noutra sítio. Estes artigos apresentam a denominação «Chiemsee». Entre 1992 e 1994, a Windsurfing Chiemsee registou esta denominação na Alemanha como marca figurativa, sob forma de diferentes representações gráficas, por vezes acompanhadas de elementos ou de menções suplementares, tais como «Chiemsee Jeans» ou «Windsurfing — Chiemsee — Active Wear».
- 11 De acordo com os despachos de reenvio, não existe qualquer marca alemã que proteja o termo «Chiemsee» como tal. As autoridades alemãs competentes em matéria de registo têm considerado, até ao presente, o termo «Chiemsee» como uma indicação que pode servir para designar a proveniência geográfica e, por conseguinte, como insusceptível de ser registado como marca. Em contrapartida, aceitaram registar como marca figurativa as diferentes representações gráficas particulares da palavra «Chiemsee» e as menções suplementares que as acompanham.
- 12 A empresa Huber vende desde 1995, numa cidade situada nas margens do Chiemsee, vestuário desportivo, tal como «t-shirts» e «sweat-shirts», que designa pelo termo «Chiemsee», o qual é, todavia, representado com uma forma gráfica diferente da das marcas que identificam os produtos da Windsurfing Chiemsee.
- 13 F. Attenberger vende, nos arredores do Chiemsee, vestuário desportivo do mesmo tipo, que designa igualmente pelo termo «Chiemsee», mas empregando formas gráficas e, para determinados produtos, menções suplementares diferentes das da Windsurfing Chiemsee.

- 14 Nos processos principais, a Windsurfing Chiemsee opõe-se à utilização das denominações «Chiemsee» pela empresa Huber e por F. Attenberger, alegando que, apesar das diferenças entre as formas dos sinais gráficos que caracterizam os produtos em causa, existe o risco de confusão com a sua denominação «Chiemsee», que ela afirma ser conhecida do público e, em todo o caso, utilizada desde 1990.
- 15 Os recorridos nos processos principais alegam, em contrapartida, que o termo «Chiemsee», como indicação que designa a proveniência geográfica e que, nesta qualidade, deve permanecer disponível, não é susceptível de protecção, de modo que a sua utilização com uma forma gráfica diferente da da Windsurfing Chiemsee não pode provocar qualquer risco de confusão.
- 16 Nos seus despachos de reenvio, o Landgericht München I salienta que:

— embora uma marca consista numa indicação descritiva na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, representada graficamente de modo não habitual, o carácter distintivo e o alcance da protecção dessa marca baseiam-se apenas nos elementos gráficos particulares a proteger. O risco de confusão só pode resultar da semelhança desses elementos e não da concordância das partes descritivas;

— mesmo que o órgão da administração competente tenha registado uma marca apenas em razão da forma gráfica especial de um termo considerado, como tal, como insusceptível de protecção, o juiz da contrafacção tem a possibilidade de considerar que o próprio termo pode, apesar de tudo, beneficiar de protecção e definir a «impressão global» e o carácter distintivo da marca em litígio de um modo diferente do do serviço de registo;

- para decidir os litígios nos processos principais, há que determinar se e em que medida a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva é determinada e limitada por um imperativo de disponibilidade («Freihaltebedürfnis») que, em conformidade com a jurisprudência alemã, deve ser concreto, actual ou sério. Se não houver que ter em conta e que apreciar um «imperativo sério de disponibilidade», o termo «Chiemsee» é automaticamente abrangido pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea c), pois pode sempre servir para designar a proveniência geográfica de produtos têxteis. Se, em contrapartida, houver que encerrar um «imperativo sério de disponibilidade», há igualmente que ter em conta o facto de não existir indústria têxtil nas margens do Chiemsee. É certo que os produtos da recorrida são aí desenhados, mas são fabricados no estrangeiro;

- além disso, é submetida, para o caso de ser necessária, a questão de saber se o termo Chiemsee, na sequência do uso que dele tem sido feito, pode ser protegido como marca sem registo nos termos do artigo 4.º, n.º 2, da Markengesetz. Ora, como as condições desta disposição se encontram necessariamente preenchidas se igualmente o estiverem as do artigo 8.º, n.º 3, impõe-se a interpretação do artigo 3.º, n.º 3, da directiva, que constitui a base desta última disposição, ;

- suscita-se, por conseguinte, a questão de saber se o artigo 3.º, n.º 3, da directiva implica que um sinal é susceptível de ser registado quando tenha sido utilizado como marca durante o tempo e em medida bastante para que uma parte não negligenciável dos meios interessados a considerem como marca, ou se, como sugeriu o legislador alemão pelo emprego da noção de implantação («Verkehrsdurchsetzung») no artigo 8.º, n.º 3, da Markengesetz, as exigências estritas até aqui utilizadas na prática alemã continuam a aplicar-se, o que implica nomeadamente que o grau de «implantação» exigido varie em função do interesse da manutenção da disponibilidade da denominação («Freihalteinteresse»).

- 17 Nestas circunstâncias, o Landgericht München I, considerando ser necessária uma interpretação da directiva sobre as marcas, decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes:

«1) Questões relativas ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c):

Deve o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), ser entendido no sentido de que é suficiente que exista a *possibilidade* de utilizar uma indicação relativa à determinação da proveniência geográfica, ou tal possibilidade tem de ser concretamente precisada (no sentido de que já outras empresas similares se servem dessa palavra para indicar a proveniência geográfica dos seus produtos do mesmo tipo ou, pelo menos, existem concretos indícios de que tal sucederá num futuro previsível), deve mesmo existir necessidade de utilizar essa indicação para indicar a proveniência geográfica dos produtos em questão, ou deve, além disso, existir ainda uma necessidade qualificada da utilização dessa indicação de proveniência, por exemplo, por mercadorias do mesmo tipo, produzidas nessa região, gozarem de uma especial reputação?

Tem importância, para uma interpretação lata ou estrita do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), relativamente às indicações de proveniência geográfica, a circunstância de os efeitos da marca serem limitados na acepção do artigo 6.º, n.º 1, alínea b)?

Nas indicações de natureza geográfica do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), incluem-se apenas aquelas que dizem respeito ao *fabrico* do produto naquele local, ou é suficiente o comércio de tais produtos nesse local ou a partir desse local, ou é suficiente, no caso de produção de têxteis, que sejam projectados na região indicada embora, por vantagens do processo produtivo, sejam produzidos noutro lugar?

2) Questões relativas ao artigo 3.º, n.º 3, primeira frase:

Que exigências resultam deste preceito no que respeita à possibilidade de registo de uma indicação descritiva nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c)?

Em especial: as exigências são iguais em todos os casos ou devem ser distintas consoante o grau de necessidade do livre uso da indicação (“Freihaltebedürfnis”)?

Em especial, é compatível com esta disposição a jurisprudência alemã, tal como definida até hoje, segundo a qual, quanto às indicações descritivas cujo livre uso seja necessário, se exige a comprovação de uma implantação (“Verkehrsdurchsetzung”) no mercado superior a 50% dos sectores em causa?

Desta disposição resultam exigências sobre a forma como o carácter distintivo obtido pela utilização deve ser determinado?»

- 18 Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 8 de Julho de 1997, os dois processos foram apensados para efeitos da fase escrita do processo, da audiência e do acórdão.

Quanto às questões relativas ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva

- 19 Com estas questões, que é conveniente examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta essencialmente em que condições o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva se opõe ao registo de uma marca composta exclusivamente de um nome geográfico. Em especial, pergunta

— se a aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), depende da existência de um imperativo de disponibilidade concreto, actual ou sério, e

— que nexo deve existir entre o lugar geográfico e os produtos para os quais é pedido o registo do nome geográfico desse lugar como marca.

20 A Windsurfing Chiemsee alega que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva só impede o registo de uma indicação de proveniência geográfica como marca quando esta indicação designe precisamente um lugar determinado, quando diversas empresas nele fabriquem os produtos para os quais é pedida a protecção e quando a menção do lugar seja habitualmente utilizada para designar a proveniência geográfica dos produtos em causa.

21 A empresa Huber e F. Attenberger alegam que a possibilidade, seriamente possível, de uma denominação ser utilizada no futuro para efeitos de designar uma proveniência geográfica no sector do produto em causa basta para impedir o registo dessa denominação como marca nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva. Segundo eles, esta disposição não se refere unicamente às indicações de proveniência que se ligam à fabricação dos produtos.

22 O Governo italiano sustenta que a possibilidade de utilizar uma indicação geográfica de proveniência para designar produtos com um qualquer nexo de ligação com um lugar determinado deve ser deixada à apreciação de cada empresa, quer se trate de produção ou de comércio. A simples possibilidade de uma utilização de indicação para designar uma proveniência geográfica tem importância para a aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), e não parece que seja necessária uma possibilidade particularmente qualificada para aplicar esta disposição.

- 23 A Comissão considera que se deve interpretar o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), no sentido de que a existência de um motivo de recusa de registo não depende da existência, num caso particular, de um imperativo concreto ou sério de disponibilidade em benefício de terceiros. No caso dos artigos desportivos que estão na moda, depende das indicações de proveniência geográfica na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), o local ou a região em que esses artigos tenham sido desenhados ou em que esteja estabelecida, eventualmente, a empresa que encomenda o seu fabrico.
- 24 Em primeiro lugar, há que salientar que, de acordo com o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, é recusado o registo de marcas descritivas, ou seja, de marcas compostas exclusivamente de sinais ou de indicações que possam servir para designar as características das categorias de produtos ou de serviços para as quais esse registo é pedido.
- 25 Ao assim proceder, o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para as quais é pedido o registo possam ser livremente utilizadas por todos, nomeadamente como marcas colectivas ou em marcas complexas ou gráficas. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca.
- 26 Mais especialmente quanto aos sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica de categorias de produtos para as quais é pedido o registo da marca, em especial os nomes geográficos, existe um interesse geral em preservar a sua disponibilidade devido, designadamente, à sua capacidade não apenas para salientar eventualmente a qualidade de outras propriedades das categorias de produtos em causa, mas também para influenciar de forma diversa as preferências dos consumidores, por exemplo, ao ligar os produtos a um lugar que pode suscitar sentimentos positivos.

- 27 O interesse geral que subjaz à disposição cuja interpretação é pedida pelo juiz de reenvio é, de resto, demonstrado pela possibilidade, que consta do artigo 15.º, n.º 2, da directiva, de os Estados-Membros preverem, por derrogação ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), que sinais ou indicações susceptíveis de servirem para designar a proveniência geográfica dos produtos possam constituir marcas colectivas.
- 28 Deve também salientar-se que o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da directiva, a que o órgão jurisdicional de reenvio se refere nas suas questões, não contraria o que se acaba de afirmar a propósito do objectivo do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), e, de resto, também não influencia de modo determinante a interpretação deste. Com efeito, o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), que visa, nomeadamente, regular os problemas que se suscitam quando uma marca composta no todo ou em parte por um nome geográfico tenha sido registada, não confere aos terceiros o uso desse nome como marca, antes se limita a garantir que eles possam utilizá-lo de modo descritivo, ou seja, como indicação relativa à proveniência geográfica, na condição de a utilização ser feita em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.
- 29 Deve, seguidamente, declarar-se que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva não se limita a proibir o registo de nomes geográficos como marcas apenas nos casos de eles designarem lugares geográficos determinados que sejam já reputados ou conhecidos em relação à categoria do produto em causa e que, portanto, tenham um nexo com este nos meios interessados, isto é, o comércio e o consumidor médio desta categoria de produtos no território para o qual é pedido o registo.
- 30 Com efeito, resulta do próprio texto do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), que se refere às «indicações que possam servir... para designar... a proveniência geográfica», que os nomes geográficos susceptíveis de serem utilizados pelas empresas devem igualmente ficar à disposição destas como indicações de proveniência geográfica da categoria de produtos em causa.

- 31 Por conseguinte, em virtude do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, a autoridade competente deve apreciar se um nome geográfico cujo registò como marca é pedido designa um lugar que apresenta actualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa ou se é razoável pensar que, no futuro, tal nexò possa ser estabelecido.
- 32 Para apreciar se, neste último caso, esse nome geográfico é susceptível, para os meios interessados, de designar a proveniência da categoria de produtos em causa, é conveniente, mais especialmente, tomar em conta o conhecimento maior ou menor que estes últimos têm desse nome bem como as características do lugar que este designa e a categoria dos produtos em causa.
- 33 A este respeito, deve salientar-se que, em princípio, o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva não se opõe ao registò de nomes geográficos que sejam desconhecidos nos meios interessados ou, pelo menos, desconhecidos como designação de um lugar geográfico ou ainda de nomes em relação aos quais, devido às características do lugar designado (por exemplo, um montanha ou um lago), é inverosímil que os meios interessados possam pensar que a categoria de produtos em causa provenha desse lugar.
- 34 Todavia, é também conveniente precisar que não se pode excluir que o nome de um lago possa designar uma proveniência geográfica na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), mesmo para produtos como os que estão em causa nos processos principais, na condição de esse nome poder ser entendido pelos meios interessados como incluindo as margens do lago ou a região adjacente.
- 35 Resulta do que precede que a aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva não depende da existência de um imperativo de disponibilidade («Freihaltebedürfnis») concreto, actual ou sério na acepção da jurisprudência alemã tal como descrita no n.º 16, terceiro travessão, do presente acórdão.

36 Finalmente, deve salientar-se que, embora a indicação de proveniência geográfica do produto a que se refere o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva seja certamente, nos casos habituais, a indicação do lugar onde o produto foi fabricado ou o poderia ter sido, não se pode excluir que a ligação entre a categoria de produtos e o lugar geográfico depende doutros elementos de conexão, por exemplo, o facto de o produto ter sido concebido e desenhado no lugar geográfico em causa.

37 Tendo em conta o que precede, há que responder às questões relativas ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva que este deve ser interpretado no sentido de que

— não se limita a proibir o registo de nomes geográficos como marcas apenas nos casos em que estes designem lugares que tenham actualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa, mas aplica-se igualmente aos nomes geográficos susceptíveis de serem utilizados no futuro pelas empresas interessadas como indicação de proveniência geográfica da categoria de produtos em causa;

— nos casos em que o nome geográfico em causa não tenha actualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa, a autoridade competente deve apreciar se é razoável pensar que esse nome possa, para os meios interessados, designar a proveniência geográfica dessa categoria de produtos;

— nesta apreciação, é conveniente, mais especialmente, ter em conta o conhecimento maior ou menor que os meios interessados têm do nome geográfico em causa bem como as características do lugar designado por este e da categoria de produtos em causa;

— o nexa entre o produto em causa e o lugar geográfico não depende necessariamente do fabrico do produto nesse lugar.

Quanto às questões relativas ao artigo 3.º, n.º 3, primeiro período, da directiva

- 38 Com estas questões, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta essencialmente que exigências deve satisfazer, para efeitos do artigo 3.º, n.º 3, primeiro período, da directiva, o carácter distintivo de uma marca adquirido pelo uso. Em especial, pergunta se estas exigências diferem em função do grau do imperativo de disponibilidade («Freihaltebedürfnis») existente e se esta disposição fixa exigências quanto ao modo como o carácter distintivo adquirido pelo uso deve ser verificado.
- 39 A Windsurfing Chiemsee alega que o grau do carácter distintivo exigido em virtude do artigo 3.º, n.º 3, é o mesmo que o que é exigido inicialmente aquando do registo da marca e que, por esta razão, a noção de imperativo de disponibilidade carece de pertinência. Em seu entender, não é necessária uma implantação específica nos meios interessados. Aquando da verificação do carácter distintivo obtido através do uso, devem ser admitidos e apreciados todos os meios de prova, nomeadamente os relativos ao volume de negócios da marca, às despesas publicitárias e às referências na imprensa.
- 40 A empresa Huber alega que o artigo 3.º, n.º 3, da directiva e o artigo 8.º, n.º 3, da Markengesetz constituem «duas faces da mesma moeda»: enquanto a primeira disposição menciona o resultado, quer dizer, a aquisição do carácter distintivo, a segunda refere-se ao modo pelo qual esse resultado foi atingido, ou seja, a implantação da marca nos meios interessados como sinal distintivo do produto. A possibilidade de registo de uma denominação descritiva depende do caso concreto e, nomeadamente, do grau do imperativo de disponibilidade existente. A exigência, no que concerne às denominações descritivas, de uma implantação que se alargue a mais de 50% dos meios interessados é compatível com o artigo 3.º, n.º 3, da directiva. Considera, além disso, que o método de verificação da implantação da marca é regido pelo direito nacional.

- 41 F. Attenberger considera que as exigências relativas ao carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da directiva são diferentes das que constam no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), e que a noção de carácter distintivo tem o mesmo significado que a de «implantação» na acepção do artigo 8.º, n.º 3, da Markengesetz. Em seu entender, uma marca descritiva adquire um carácter distintivo através do uso quando, pelo menos, 50% dos meios interessados no Estado-Membro considerado no seu conjunto reconhecem o sinal utilizado como sinal comercial identificativo. O grau de implantação exigido depende da importância do imperativo de disponibilidade existente. Compete ao órgão jurisdicional chamado a intervir decidir, no âmbito das disposições do direito processual nacional, qual o método através do qual deve ser determinado um carácter distintivo adquirido através do uso.
- 42 O Governo italiano sustenta que, admitindo que uma marca contendo uma denominação geográfica tenha adquirido, através do uso, um carácter distintivo unívoco independentemente da sua representação gráfica, não haverá então qualquer razão para recusar a mais ampla protecção ao titular da referida marca, ainda que em detrimento da liberdade de terceiros; tal apreciação, que exige prudência na falta de indicações precisas da directiva, deve ser deixada ao juiz nacional.
- 43 A Comissão considera que uma marca adquire, em razão do seu uso, um carácter distintivo em conformidade com o artigo 3.º, n.º 3, da directiva se, antes do pedido de registo, o consumidor considerava a indicação em questão como uma marca, pouco importando a este respeito o imperativo de disponibilidade. Alega, além disso, que a verificação do carácter distintivo exige um exame de casos particulares, sem que seja necessário fazer a prova de uma implantação que se alargue a mais de 50% dos meios interessados. Segundo a Comissão, é conveniente ter em conta não apenas sondagens de opinião, mas também, por exemplo, declarações das câmaras de comércio e da indústria, das associações profissionais ou de peritos.
- 44 Em primeiro lugar, há que recordar que o artigo 3.º, n.º 3, da directiva prevê que um sinal possa adquirir, através do uso que dele é feito, um carácter distintivo que ele não tinha inicialmente e possa, portanto, ser registado como marca. É, por conseguinte, através do seu uso que o sinal adquire o carácter distintivo que é condição do seu registo.

- 45 A disposição faz, conseqüentemente, uma atenuação importante à regra prevista no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), segundo a qual é recusado o registo, respectivamente, às marcas desprovidas de carácter distintivo, às marcas descritivas e às marcas exclusivamente compostas de indicações tornadas usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.
- 46 Deve-se, seguidamente, salientar que o carácter distintivo de uma marca obtido 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 seja adequada para identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas.
- 47 Daqui resulta que uma denominação geográfica pode ser registada como marca se, após o uso que dela tenha sido feito, se tiver tornado adequada para identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas. Com efeito, nesse caso, a denominação geográfica adquiriu um novo alcance e o seu significado, que já não é apenas descritivo, justifica o seu registo como marca.
- 48 É pois correctamente que a Windsurfing Chiemsee e a Comissão salientam que o artigo 3.º, n.º 3, não autoriza uma diferenciação do carácter distintivo consoante o interesse identificado em manter o nome geográfico disponível para o uso de outras empresas.
- 49 Para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas.

- 50 A este respeito, deve tomar-se em conta, designadamente, o carácter específico do nome geográfico em causa. Com efeito, no caso de um nome geográfico muito conhecido, ele só pode adquirir um carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da directiva se houver um uso prolongado e intensivo da marca pela empresa que pede o seu registo. Por maioria de razão, quando se trate de um nome já conhecido como indicação de proveniência geográfica de uma certa categoria de produtos, é necessário que a empresa que pede o seu registo para um produto da mesma categoria faça prova de um uso da marca cuja duração e intensidade sejam particularmente notórios.
- 51 Para a apreciação do carácter distintivo da marca que é objecto de um pedido de registo, podem também ser tomadas em consideração 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 proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais.
- 52 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 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. Todavia, no que respeita às circunstâncias em que essa condição pode ser considerada como satisfeita, as mesmas não podem considerar-se provadas unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais como determinadas percentagens.
- 53 Quanto à questão relativa ao método que permite avaliar o carácter distintivo da marca cujo registo se pede, há que precisar que o direito comunitário não se opõe a que a autoridade competente possa recorrer, se tiver dificuldades especiais a este propósito, e nas condições previstas pelo seu direito nacional, a uma sondagem de opinião destinada a ajudá-la a proferir a sua decisão (v., neste sentido, acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, Colect., p. I-4657, n.º 37).

54 À luz de tudo o que precede, há que responder às questões relativas ao artigo 3.º, n.º 3, primeiro período, da directiva que este deve ser interpretado no sentido de que

- o carácter distintivo da marca adquirido através do uso que dela é feito significa que a marca é adequada para identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas;

- não permite que a noção de carácter distintivo seja diferente consoante o interesse identificado em manter o nome geográfico disponível para uso de outras empresas;

- para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas;

- se a autoridade competente considerar que uma fracção significativa dos meios interessados identifica graças à marca um produto como proveniente de uma empresa determinada, deve, em todo o caso, daí concluir que a condição imposta para o registo da marca está preenchida;

- o direito comunitário não se opõe a que a autoridade competente, se tiver dificuldades especiais em avaliar o carácter distintivo da marca cujo registo é pedido, possa recorrer, nas condições previstas pelo seu direito nacional, a uma sondagem de opinião destinada a ajudá-la a chegar a uma decisão.

Quanto às despesas

- 55 As despesas efectuadas pelo Governo italiano e pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Landgericht München I, por despachos de 8 de Janeiro de 1997, declara:

- 1) O artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que
 - não se limita a proibir o registo de nomes geográficos como marcas apenas nos casos em que estes designem lugares que tenham actualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa mas aplica-se igualmente aos nomes geográficos susceptíveis de serem utilizados no futuro pelas empresas interessadas como indicação de proveniência geográfica da categoria de produtos em causa;

- nos casos em que o nome geográfico em causa não tenha actualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa, a autoridade competente deve apreciar se é razoável pensar que esse nome possa, para os meios interessados, designar a proveniência geográfica dessa categoria de produtos;

 - nesta apreciação, é conveniente, mais especialmente, ter em conta o conhecimento maior ou menor que os meios interessados têm do nome geográfico em causa, bem como as características do lugar designado por este e da categoria de produtos em causa;

 - o nexu entre o produto em causa e o lugar geográfico não depende necessariamente do fabrico do produto nesse lugar.
- 2) O artigo 3.º, n.º 3, primeiro período, da Primeira Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que
- o carácter distintivo da marca adquirido através do uso que dela é feito significa que a marca é adequada para identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das das outras empresas;

 - não permite que a noção de carácter distintivo seja diferente consoante o interesse identificado em manter o nome geográfico disponível para uso de outras empresas;

- para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas;
- se a autoridade competente considerar que uma fracção significativa dos meios interessados identifica graças à marca um produto como proveniente de uma empresa determinada, deve, em todo o caso, daí concluir que a condição imposta para o registo da marca está preenchida;
- o direito comunitário não se opõe a que a autoridade competente, se tiver dificuldades especiais para avaliar o carácter distintivo da marca cujo registo é pedido, possa recorrer, nas condições previstas pelo seu direito nacional, a uma sondagem de opinião destinada a ajudá-la a chegar a uma decisão.

Rodríguez Iglesias

Kapteyn

Puissochet

Hirsch

Jann

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 4 de Maio de 1999.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias