

HENKEL

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção)

12 de Fevereiro de 2004 \*

No processo C-218/01,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.º CE, pelo Bundespatentgericht (Alemanha), destinado a obter, no processo instaurado neste órgão jurisdicional por

**Henkel KGaA**

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b), c) e e), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1),

\* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

composto por: C. Gulmann, exercendo funções de presidente da Sexta Secção,  
J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e F. Macken (relatora),  
juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,  
secretário: L. Hewlett, administradora principal,

vistas as observações escritas apresentadas em representação da Comissão das  
Comunidades Europeias, por N. Rasmussen e P. Nemitz, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Henkel KGaA, representada por C. Osterrieth, Recht-  
sanwalt, e da Comissão, representada por N. Rasmussen e P. Nemitz, na  
audiência de 14 de Novembro de 2002,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 14 de  
Janeiro de 2003,

profere o presente

### Acórdão

- 1 Por despacho de 10 de Abril de 2001, que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 29 de Maio seguinte, o Bundespatentgericht submeteu, nos termos do artigo 234.º CE, três questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alíneas b), c) e e), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).
  
- 2 Estas questões foram suscitadas no quadro de um recurso interposto pela Henkel KgaA (a seguir «Henkel») da recusa do Deutsches Patent- und Markenamt (instituto alemão de patentes e marcas) de registar uma marca da referida sociedade por ser desprovida de carácter distintivo.

### Enquadramento jurídico

#### *Regulamentação comunitária*

- 3 A directiva tem por objectivo, segundo o seu primeiro considerando, aproximar as legislações dos Estados-Membros relativas às marcas, a fim de suprimir as disparidades existentes susceptíveis de colocar entraves à livre circulação dos produtos, bem como à livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum.

4 Resulta do décimo considerando da directiva que o objectivo da protecção conferida pela marca registada consiste, nomeadamente, em garantir a função de origem da marca.

5 O artigo 2.º da directiva, intitulado «Sinais susceptíveis de constituir uma marca», determina:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

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

«1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:

a) Aos sinais que não possam constituir uma marca;

b) Às marcas desprovidas de carácter distintivo;

- c) Às 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;

[...]

- e) Aos sinais constituídos exclusivamente:

— pela forma imposta pela própria natureza do produto,

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

— pela forma que confira um valor substancial ao produto;

[...]

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

[...]»

*Regulamentação nacional*

- 7 Nos termos do § 3 da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (lei alemã sobre protecção das marcas e outros sinais distintivos), de 25 de Outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, a seguir «Markengesetz»), que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995 e transpôs a directiva para o direito alemão:

«1) Podem ser registados como marcas todos os sinais, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, os desenhos, as letras, os números, os sinais acústicos e as estruturas tridimensionais, designadamente a forma de um produto ou da sua embalagem, bem como outras formas de apresentação, como as cores e combinações de cores, que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

2) Não podem ser protegidos como marcas os sinais exclusivamente constituídos por uma forma

1. imposta pela própria natureza do produto,
2. necessária à obtenção de um resultado técnico,

ou

3. que confira valor substancial ao produto.»

8 Nos termos do § 8, n.º 1, da Markengesetz, será recusado o registo como marcas dos sinais susceptíveis de protecção nos termos do respectivo § 3, que não possam ser objecto de representação gráfica.

9 O § 8, n.º 2, da Markengesetz dispõe:

«Será recusado o registo das marcas

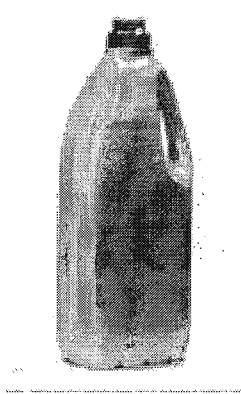
1. desprovidas de todo e qualquer carácter distintivo para os produtos ou serviços,
  
2. exclusivamente compostas de sinais ou indicações susceptíveis de, no comércio, servirem para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes,

[...]

10 O § 8, n.º 3, da Markengesetz prevê que o disposto no n.º 2, pontos 1 e 2, desta disposição não é aplicável quando, antes da data da decisão relativa ao registo da marca e após o uso que dela foi feito relativamente aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo, a referida marca se tenha imposto nos meios comerciais interessados.

## Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 11 Em 18 de Junho de 1998, a Henkel pediu o registo como marca tridimensional a cores da forma a seguir reproduzida, respeitante a «detergentes líquidos para lãs»:



- 12 Trata-se de uma garrafa alongada, que vai diminuindo na parte superior, com pega integrada, um orifício relativamente pequeno e tampa de dois níveis que serve igualmente de doseador.
- 13 O Deutsches Patent- und Markenamt indeferiu o pedido de registo, nos termos do § 8, n.º 2, ponto 1, da Markengesetz, alegando que a forma em questão é uma forma usual de embalagem para o produto em causa, que não é indicativa da origem do produto e, conseqüentemente, é desprovida de carácter distintivo.



- 14 A Henkel interpôs recurso desta decisão de indeferimento para o Bundespatentgericht. Alega, designadamente, que a marca cujo registo é pedido tem carácter distintivo devido à sua apresentação geral. Através da combinação da forma e das cores, distingue-se claramente dos produtos correspondentes dos concorrentes. Segundo a Henkel, o comércio está acostumado a atribuir os produtos em causa a determinados fabricantes, nomeadamente por causa da forma e da apresentação da embalagem. Isto resulta também de uma sondagem do mês de Abril de 1998 encomendada pela recorrente.
- 15 A Henkel considera que a marca cujo registo é pedido também não está sujeita a um imperativo de disponibilidade dos sinais descritivos, na acepção do § 8, n.º 2, ponto 2, da MarkenG [que corresponde ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva], uma vez que o comércio não depende da forma e das cores que são objecto do registo, mas pode, pelo contrário, utilizar numerosas variantes de formas de embalagens de detergentes líquidos para lãs.
- 16 O Bundespatentgericht reconhece que o sinal cujo registo se pede é susceptível de constituir uma marca, de acordo com o artigo 2.º da directiva.
- 17 O órgão jurisdicional de reenvio considera que, no que respeita aos pedidos de registo de formas tridimensionais de embalagem de produtos que se encontram habitualmente embalados no comércio, também se devem ter em consideração os motivos de recusa de registo enumerados no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva. Todavia, relativamente à marca cujo registo é pedido no processo principal, observa que a mesma apresenta características que não são impostas pela própria natureza do produto nem necessárias à obtenção de um resultado técnico e que também não conferem um valor substancial ao produto na acepção da referida disposição.

- 18 Quanto ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, cuja aplicação não é excluída pela alínea e), do mesmo preceito, o órgão jurisdicional de reenvio alega que não se pode excluir que a forma de uma embalagem, como a de uma garrafa, cujo registo é pedido possa servir para descrever o conteúdo da embalagem, e, desta forma, os produtos em causa. Refere-se também ao interesse geral que subjaz ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva. Segundo aquele órgão jurisdicional, esta disposição exige que seja mantida a livre escolha entre todas as indicações e todos os sinais que podem servir para descrever as características dos produtos em causa.
- 19 Nestas circunstâncias, considerando que a solução do litígio ali pendente depende da interpretação do disposto no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b), c) e e), da directiva, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Tratando-se de marcas tridimensionais constituídas pela embalagem dos produtos que são geralmente comercializados embalados (como, por exemplo, os líquidos), deve equiparar-se, para efeitos do direito das marcas, a embalagem do produto à forma do produto de tal modo que:

a) a embalagem do produto constitui a forma do produto na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva;

b) a embalagem do produto pode servir para designar a qualidade (exterior) ('Beschaffenheit') do produto embalado na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva?

- 2) Tratando-se de marcas tridimensionais constituídas pela embalagem dos produtos que são geralmente comercializados embalados, a prova da falta do seu carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva depende da questão de saber se o consumidor médio, normalmente informado e atento, mesmo sem proceder a análises ou a comparações e sem prestar atenção especial, é capaz de reconhecer as características típicas da marca tridimensional cujo registo é solicitado que divergem da norma ou do habitual no sector e que, portanto, são susceptíveis de constituir um sinal relativo à origem?
  
- 3) Pode o carácter distintivo ser apreciado unicamente com base nos usos comerciais nacionais, sendo desnecessário proceder a outras investigações administrativas a fim de determinar se e com que alcance marcas idênticas ou similares foram registadas ou o seu registo foi recusado noutros Estados-Membros da União Europeia?»

Quanto à primeira questão

*Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça*

- 20 Quanto à primeira questão, alínea a), a Henkel alega que a *ratio legis* do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva, tal como foi identificada pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475), não pode ser alargada ao registo como marca da embalagem de um produto. Com efeito, se a embalagem em causa no processo principal fosse registada, nenhum operador económico ficaria impedido de colocar no mercado um produto detergente líquido. Apenas ficaria impedido de utilizar o acondicionamento, a garrafa ou o frasco que foram escolhidos pelo titular da marca.

- 21 A Henkel observa que, no que respeita aos produtos líquidos, a forma destes últimos é inerente à própria natureza do produto. Se um produto é desprovido de forma, como é o caso dos líquidos, não poderá adquirir forma por meio da sua embalagem.
- 22 Quanto à primeira questão, alínea b), a Henkel entende que o consumidor médio faz a distinção entre o produto e a embalagem. Há apenas uma relação limitada entre a embalagem e o conteúdo dela. A Henkel observa que existe uma grande variedade de embalagens e que, no processo principal, se trata de uma nova forma de apresentação.
- 23 Na opinião da Henkel, não se pode partir do princípio de que a embalagem, de modo geral, contém uma indicação relativa à qualidade do produto. A propriedade de qualquer líquido é apenas dada pela agregação dos seus componentes e esta não constitui uma qualidade do produto ou, pelo menos, não constitui a qualidade relevante à luz do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva.
- 24 A Comissão das Comunidades Europeias baseia-se nas declarações que fez conjuntamente com o Conselho da União Europeia acerca do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva, inscritas na acta do Conselho por ocasião da adopção da directiva (JO IHMI, n.º 5/96, p. 607), e nos termos das quais consideram que, «quando o produto está embalado, a expressão ‘forma do produto’ visa também a forma de acondicionamento», para sugerir que se responda afirmativamente à primeira questão, alínea a).
- 25 Todavia, considera que esta resposta não implica necessariamente que se encontrem reunidas no processo principal as condições enumeradas no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva.

- 26 Quanto à primeira questão, alínea b), a Comissão alega que as marcas compostas de «sinais ou indicações» referidas no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva abrangem também os sinais bidimensionais ou tridimensionais não nominativos. Assim, esta disposição pode também dizer respeito à embalagem de um produto de forma tridimensional. O facto de as declarações conjuntas do Conselho e da Comissão se referirem ao artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva não se opõe, na sua opinião, à potencial aplicabilidade da alínea c) desta mesma disposição à embalagem de um produto de forma tridimensional.
- 27 Segundo a Comissão, deve fazer-se uma distinção entre a potencial aplicabilidade do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva às marcas tridimensionais constituídas pela embalagem dos produtos e a sua aplicação concreta ao caso vertente. A Comissão sublinha que a qualidade da embalagem não pode ser automaticamente equiparada à qualidade (externa) do seu conteúdo. Pelo contrário, para determinar se a embalagem de forma tridimensional designa a qualidade, nomeadamente a qualidade externa, do produto embalado na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, deve analisar-se o conteúdo da embalagem e a relação desta com o seu conteúdo, tendo em consideração a opinião do comércio.
- 28 A Comissão conclui que a embalagem do produto de forma tridimensional pode servir para designar a qualidade de um produto embalado na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva.

### *Resposta do Tribunal de Justiça*

- 29 Em conformidade com o artigo 2.º da directiva, a forma do produto ou o seu acondicionamento pode constituir uma marca, na condição de ser, por um lado, susceptível de representação gráfica e, por outro, adequado a distinguir o produto ou serviço de uma empresa dos de outras empresas.

- 30 Como acontece relativamente a qualquer outra marca, o sinal cujo registo se pede deve cumprir a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. Para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado CE pretende criar, deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (v., nomeadamente, acórdãos de 11 de Novembro de 1997, *Loendersloot*, C-349/95, *Colect.*, p. I-6227, n.ºs 22 e 24; de 29 de Setembro de 1998, *Canon*, C-39/97, *Colect.*, p. I-5507, n.º 28, e *Philips*, já referido, n.º 30).
- 31 Quanto aos motivos de recusa do registo previstos no artigo 3.º, n.º 1, da directiva, deve recordar-se que as marcas devem sempre ser examinadas em conexão com os produtos ou serviços para os quais o registo delas é pedido (v. acórdão *Philips*, já referido, n.º 59).
- 32 Existem produtos que possuem uma forma intrínseca, na medida em que ela decorre necessariamente das próprias características dos produtos e que não é necessário dar-lhes uma forma particular para permitir a sua comercialização. Nesses casos, não existe, em princípio, conexão suficientemente estreita entre a embalagem e o produto, de modo que a embalagem não pode ser equiparada à forma do produto para efeitos da apreciação do pedido de registo como marca. Pode ser o que acontece, por exemplo, com os pregos, que se encontram geralmente embalados no comércio.
- 33 Pelo contrário, existem outros produtos que não têm forma intrínseca e cuja comercialização exige uma embalagem. A embalagem escolhida confere a sua forma ao produto. Em tais circunstâncias, esta embalagem, para efeitos do exame de um pedido de registo como marca, deve ser equiparada à forma do produto. É

esse o caso, por exemplo, dos produtos fabricados, designadamente, sob a forma de grânulos, de pó ou de líquido, que, pela sua própria natureza, não têm uma forma própria.

- 34 Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva, é recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, aos sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confere um valor substancial ao produto.
- 35 Quando um operador económico pede o registo como marca da embalagem de um produto como o descrito nos n.ºs 11 e 12 do presente acórdão, a forma do produto e a da embalagem devem ser equiparadas para efeitos de recusa do registo fundada nos motivos previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva.
- 36 Sendo esta última disposição, como já observou o Tribunal de Justiça, um obstáculo preliminar capaz de impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto possa ser registado (v. acórdão Philips, já referido, n.º 76), daí resulta que tal pedido deve ser examinado em primeiro lugar à luz dos três motivos de recusa que constam da referida disposição.
- 37 Deve, por isso, responder-se à primeira questão, alínea a), que, relativamente às marcas tridimensionais constituídas por embalagens de produtos que se encontram embalados no comércio por razões conexas com a própria natureza do produto, a embalagem deste deve ser equiparada à forma do produto, de modo que esta embalagem constitui a forma do produto na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva.

- 38 Quanto à primeira questão, alínea b), deve recordar-se liminarmente, no que respeita à possibilidade de considerar o pedido de registo de uma marca tridimensional constituída pela embalagem dos produtos à luz dos diferentes motivos de recusa enumerados no artigo 3.º, n.º 1, da directiva, que cada um dos referidos motivos é independente dos demais, exigindo exame separado (v. acórdão de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 67).
- 39 Daqui decorre que, caso o registo de uma marca tridimensional constituída pela embalagem dos produtos não seja recusado nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva, pode contudo ser recusado o respectivo registo se tal marca se integrar numa ou em várias das categorias mencionadas, designadamente, nas alíneas b) a d) da mesma disposição (acórdão Linde e o., já referido, n.º 68).
- 40 De acordo com o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva, será recusado o registo de marcas descritivas, a saber, as constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar as características dos produtos ou dos serviços relativamente aos quais o registo é pedido.
- 41 O interesse geral que subjaz a este artigo implica que todas as marcas exclusivamente constituídas por sinais ou indicações que possam servir para designar as características de um produto ou de um serviço, na acepção dessa disposição, devem estar à livre disposição de todos, não podendo ser objecto de registo, sem prejuízo da aplicação do n.º 3 da mesma disposição (acórdão Linde e o., já referido, n.º 74).



- 42 O artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva não exclui a possibilidade de uma marca constituída por uma embalagem de forma tridimensional equiparada à forma do produto poder servir para designar certas características do produto assim embalado. Com efeito, embora possa ser difícil identificar tais características, não pode excluir-se que a embalagem possa descrever as características do produto, incluindo a sua qualidade.
- 43 A este propósito, a autoridade competente chamada a aplicar esta disposição deve examinar a relação entre a embalagem e a natureza dos produtos para os quais foi pedido o registo da marca e determinar, relativamente aos referidos produtos, à luz do exame concreto de todos os elementos pertinentes que caracterizam a referida marca e, designadamente, à luz do referido interesse geral, se o motivo de recusa de registo previsto na dita disposição se aplica ao caso em análise.
- 44 Tendo em conta o que fica exposto, deve responder-se à primeira questão, alínea b), que, tratando-se de marcas tridimensionais constituídas por embalagens de produtos que se encontram embalados no comércio por razões conexas com a própria natureza do produto, a embalagem deste pode servir para designar as características do produto embalado, incluindo a sua qualidade, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva.

### Quanto à segunda questão

- 45 Através da segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se, tratando-se de marcas tridimensionais constituídas pela embalagem dos produtos

que são geralmente comercializados embalados, a prova da inexistência do seu carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva depende da questão de saber se o consumidor médio, normalmente informado e atento, mesmo sem proceder a análises ou a comparações e sem prestar atenção especial, é capaz de reconhecer as características da marca tridimensional cujo registo é solicitado, que divergem da norma ou do habitual no sector, de modo que são susceptíveis de distinguir o produto em questão dos de outras empresas.

- 46 A Henkel sustenta que, contrariamente ao que defende o órgão jurisdicional de reenvio, o consumidor faz a distinção entre o produto, por um lado, e a embalagem por outro. Em razão desta distinção, é capaz de atribuir uma função de origem à embalagem.

- 47 Segundo a Comissão, o elemento determinante a este propósito é a percepção do consumidor médio e não a apreciação abstracta das características que «divergem da norma ou do habitual no sector», segundo o teor da segunda questão. Se os usos do sector não são em si mesmos determinantes, podem, todavia, influenciar em certos casos a percepção do consumidor médio. A Comissão entende que o Tribunal de Justiça deve aplicar os princípios que decorrem da sua jurisprudência, na qual já deu indicações ao órgão jurisdicional nacional no sentido de que este deve ater-se «[à] presumível expectativa de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido» (v., nomeadamente, acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tuský, C-210/96, Colect., p. I-4657, n.ºs 30, 31 e 37).

*Resposta do Tribunal de Justiça*

- 48 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o carácter distintivo de uma marca na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva significa que esta marca é adequada a identificar o produto para o qual é pedido o registo como sendo proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos de outras empresas (v. acórdão Linde e o., já referido, n.º 40).
- 49 Daqui resulta que uma simples divergência da norma ou dos usos do sector não é suficiente para afastar o motivo de recusa constante do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva. Pelo contrário, uma marca que, de modo significativo, diverge da norma ou dos usos do sector e, por esta razão, cumpre a sua função essencial de origem não é desprovida de carácter distintivo.
- 50 Este carácter distintivo de uma marca, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva, deve ser apreciado relativamente, por um lado, aos produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo da marca e, por outro, à percepção dos meios interessados, constituídos pelos consumidores desses produtos ou serviços. Trata-se da presumível percepção de um consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (v., neste sentido, acórdãos já referidos Gut Springenheide e Tusky, n.º 31, Philips, n.º 63, e Linde e o., n.º 41).
- 51 A autoridade competente deve, pois, proceder a uma apreciação concreta do carácter distintivo da marca em questão, tendo como referência a percepção do consumidor médio tal como foi definido no n.º 50 deste acórdão, a fim de verificar que a mesma cumpre a sua função essencial, a saber, a de garantir a origem do produto.

- 52 Em qualquer caso, a percepção do consumidor médio não é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional, constituída pela embalagem do 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 presumir a origem dos produtos com base na sua embalagem, na ausência de todo e qualquer elemento gráfico ou textual, e, por isso, pode tornar-se mais difícil provar o carácter distintivo quando se trata de uma marca tridimensional do que quando se trata de uma marca nominativa ou figurativa (v., neste sentido, os acórdãos Linde e o., n.º 48, já referidos e, no que respeita a uma marca constituída por uma cor, de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.º 65).
- 53 Tendo em atenção o exposto, deve responder-se à segunda questão que, tratando-se de marcas tridimensionais constituídas pela embalagem dos produtos que são geralmente comercializados embalados por razões ligadas à própria natureza do produto, o carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva deve ser apreciado com referência à percepção do consumidor médio dos referidos produtos, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Uma marca desse tipo deve permitir a este último, sem proceder a uma análise ou a uma comparação e sem demonstrar particular atenção, distinguir o produto em questão dos de outras empresas.

### Quanto à terceira questão

- 54 Pela sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o carácter distintivo de uma marca na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva pode ser apreciado unicamente com base nos usos comerciais nacionais, sendo desnecessário proceder a outras investigações administrativas a fim de determinar se e com que alcance marcas idênticas ou similares foram registadas ou excluídas do registo noutros Estados-Membros da União Europeia.

*Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça*

- 55 A Henkel considera que as práticas e decisões das autoridades competentes quanto ao registo ou à recusa de registo de um sinal devem ser tomadas em consideração pelas autoridades competentes dos outros Estados-Membros para garantir que, no futuro, a aplicação da directiva se fará à luz de uma compreensão comunitária do consumidor.
- 56 A Comissão, por sua vez, alega que as decisões das autoridades e dos tribunais da União Europeia e dos seus Estados-Membros respeitantes ao registo ou recusa de registo de marcas têm valor indicativo para efeitos de apreciação do carácter distintivo a que se refere o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva, quando as marcas tenham sido registadas com base em legislação harmonizada e na falta de elementos concretos que indiquem uma percepção diferente do comércio nacional.
- 57 Segundo a Comissão, é totalmente conforme com os objectivos do Tratado e com as suas disposições relativas ao mercado interno que o Bundesgerichtshof (Alemanha) considere úteis, mas não vinculativos, para efeitos de apreciação do carácter distintivo das marcas os registos efectuados noutros Estados-Membros da União Europeia, quando as marcas tenham sido registadas com base numa legislação harmonizada e nenhum elemento concreto permita entrever uma percepção da marca pelo público nacional diferente da dos consumidores desses outros Estados.
- 58 A Comissão sublinha que é precisamente no direito das marcas que a aproximação efectiva dos usos do comércio e do consumidor no mercado interno pode ser eficazmente tida em conta. Embora o direito comunitário não preveja obrigatoriamente que se proceda a investigações administrativas a este respeito, exige, pelo contrário, que a directiva e as leis que a transpõem sejam interpretadas

e aplicadas à luz das finalidades do Tratado, a saber, a implementação do mercado interno que se caracteriza pela abolição, entre os Estados-Membros, dos obstáculos à livre circulação das pessoas, dos serviços e dos capitais.

### *Resposta do Tribunal de Justiça*

- 59 Convém observar que, segundo o seu primeiro considerando, a directiva tem por objectivo proceder à aproximação das legislações aplicáveis nos Estados-Membros em matéria de marcas. Nos termos do seu sétimo considerando, a realização dos objectivos prosseguidos por esta 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.
- 60 Como o Tribunal de Justiça já decidiu, as autoridades competentes chamadas a aplicar e interpretar o direito nacional pertinente são obrigadas a fazê-lo, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva, para atingir o resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o artigo 249.º, terceiro parágrafo, CE (v. acórdãos de 11 de Julho de 1996, Eurim-Pharm, C-71/94 a C-73/94, Colect., p. I-3603, n.º 26, e de 23 de Fevereiro de 1999, BMW, C-63/97, Colect., p. I-905, n.º 22).
- 61 A autoridade competente de um Estado-Membro pode tomar em consideração o registo noutro Estado-Membro de uma marca idêntica para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais o registo é pedido.

- 62 Todavia, nem por isso daí resulta que a autoridade competente de um Estado-Membro esteja vinculada pelas decisões das autoridades competentes dos outros Estados-Membros, porque o registo de uma marca depende, em cada caso concreto, de critérios específicos, aplicáveis em circunstâncias precisas, destinados a demonstrar que a marca não está sob a alçada de um dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.º, n.º 1, da directiva.
- 63 A este propósito, embora o registo de uma marca idêntica para produtos ou serviços idênticos efectuado num Estado-Membro constitua uma circunstância que pode ser tomada em consideração pela autoridade competente de outro Estado-Membro, entre todos os factos e circunstâncias que devem ser tidos em conta, não pode, porém, ser determinante quanto à decisão desta última autoridade de conceder ou recusar o registo de uma determinada marca.
- 64 Quanto à questão de saber se é necessário, no momento da apreciação do carácter distintivo nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva, proceder a investigações administrativas para determinar se e em que medida marcas semelhantes foram registadas noutros Estados-Membros, basta recordar que o facto de uma marca ter sido registada num Estado-Membro para certos produtos ou serviços não pode ter qualquer incidência sobre o exame, a efectuar pela autoridade competente em matéria de registo de marcas de outro Estado-Membro, do carácter distintivo de uma marca semelhante para produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais a primeira marca foi registada (acórdão de hoje, KPN, C-363/99, Colect. 2004, p. I-1619, n.º 44).
- 65 Por conseguinte, deve responder-se à terceira questão que o carácter distintivo de uma marca na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva pode ser apreciado unicamente com base nos usos comerciais nacionais, sendo desnecessário proceder a outras investigações administrativas a fim de determinar se e em

que medida marcas idênticas foram registadas ou excluídas do registo noutros Estados-Membros da União Europeia.

O facto de uma marca idêntica ter sido registada num Estado-Membro como marca para produtos ou serviços idênticos pode ser tomado em consideração pela autoridade competente de outro Estado-Membro, entre todos os factos e circunstâncias que essa autoridade deve ter em conta para apreciar o carácter distintivo de uma marca, mas não é determinante quanto à decisão desta última de conceder ou recusar o registo de uma marca.

Pelo contrário, o facto de uma marca ter sido registada num Estado-Membro para certos produtos ou serviços não pode ter qualquer incidência sobre o exame, a efectuar pela autoridade competente em matéria de registo de marcas de outro Estado-Membro, do carácter distintivo de uma marca semelhante para produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais a primeira marca foi registada.

### Quanto às despesas

- <sup>66</sup> As despesas efectuadas pela Comissão, que apresentou 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 (Sexta Secção),

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Bundespatentgericht, por despacho de 10 de Abril de 2001, declara:

- 1) Tratando-se de marcas tridimensionais constituídas por embalagens de produtos que se encontram embalados no comércio por razões conexas com a própria natureza do produto, a embalagem deste deve ser equiparada à forma do produto, de modo que esta embalagem pode constituir a forma do produto na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, e pode, eventualmente, servir para designar as características do produto embalado, incluindo a sua qualidade, na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), desta directiva.
  
- 2) Tratando-se de marcas tridimensionais constituídas pela embalagem dos produtos que são geralmente comercializados embalados por razões ligadas à própria natureza do produto, o carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104 deve ser apreciado com referência à percepção do consumidor médio dos referidos produtos, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Uma marca desse tipo deve permitir a este último, sem proceder a uma análise ou a uma comparação e sem demonstrar particular atenção, distinguir o produto em questão dos de outras empresas.

- 3) O carácter distintivo de uma marca na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104 pode ser apreciado unicamente com base nos usos comerciais nacionais, sendo desnecessário proceder a outras investigações administrativas a fim de determinar se e em que medida marcas idênticas foram registadas ou excluídas do registo noutros Estados-Membros da União Europeia.

O facto de uma marca idêntica ter sido registada num Estado-Membro para produtos ou serviços idênticos pode ser tomado em consideração pela autoridade competente de outro Estado-Membro entre todos os factos e circunstâncias que essa autoridade deve ter em conta para apreciar o carácter distintivo de uma marca, mas não é determinante quanto à decisão desta última de conceder ou recusar o registo de uma marca.

Em contrapartida, o facto de uma marca ter sido registada num Estado-Membro para certos produtos ou serviços não pode ter qualquer incidência sobre o exame, a efectuar pela autoridade competente em matéria de registo de marcas de outro Estado-Membro, do carácter distintivo de uma marca semelhante para produtos ou serviços semelhantes àqueles para os quais a primeira marca foi registada.

Gulmann

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em

12 de Fevereiro de 2004.

O secretário

O presidente

R. Grass

V. Skouris

I - 1762