



Imprensa e Informação

Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA nº 98/14

Luxemburgo, 10 de julho de 2014

Acórdão no processo C-421/13
Apple Inc. / Deutsches Patent- und Markenamt

A representação da configuração de um espaço de venda, como o de uma loja de referência «Apple», pode, em certas condições, ser registada como marca

Essa representação deve ser adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas

Em 2010, a Apple obteve do United States Patent and Trademark Office (Instituto de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América) o registo de uma marca tridimensional que consiste na representação, através de um desenho multicolor das suas lojas de referência («*flagship stores*»). Esta marca foi registada para «serviços prestados por estabelecimentos de venda a retalho, relacionados com computadores, software para computadores, periféricos para computadores, telefones móveis, eletrónica de consumo e seus acessórios, e com demonstrações de produtos relativos aos mesmos».

Esta representação tem a seguinte forma:



Em seguida, a Apple procedeu à extensão internacional da proteção desta marca. Em 2013, foi recusada pelo Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto de Marcas e Patentes Alemão) a extensão da proteção ao território alemão, com o fundamento de que a representação de espaços destinados à venda dos produtos de uma empresa é apenas a representação de um aspeto essencial do comércio dessa empresa e que o consumidor pode compreender essa configuração como uma indicação da origem dos produtos.

A Apple interpôs recurso dessa decisão para o Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes, Alemanha). Este pergunta, nomeadamente, ao Tribunal de Justiça se a representação, através de um simples desenho sem indicação de tamanho nem de proporções, da configuração de um espaço de venda pode ser registada como marca para serviços que visam levar o consumidor a comprar os produtos do requerente do registo e se, em caso de resposta afirmativa, essa «forma em que é corporizada uma prestação de serviços» pode ser equiparada a uma «forma ou embalagem».

No seu acórdão hoje proferido, o Tribunal de Justiça recorda que para ser suscetível de constituir uma marca nos termos da diretiva sobre as marcas¹, o objeto de qualquer pedido deve preencher três requisitos, ou seja, deve (1) constituir um sinal, (2) ser suscetível de representação gráfica e (3) ser adequado a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas.

¹ Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25 e retificativo JO 2009, L 11, p. 86).

O Tribunal de Justiça considera a este respeito que **uma representação como a que está em causa, que representa visualmente um espaço de venda** através de um conjunto contínuo de linhas, contornos e formas, **pode constituir uma marca** desde que seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Por outro lado, segundo o Tribunal de Justiça não se pode excluir que a configuração de um espaço de venda representado visualmente por esse sinal permita identificar os produtos ou os serviços para os quais é pedido o registo como sendo provenientes de um empresa determinada. Pode ser esse o caso quando a configuração representada visualmente diverge de forma significativa da norma ou dos hábitos do sector económico em causa.

No entanto, o Tribunal de Justiça sublinha que a aptidão geral de um sinal para constituir uma marca não implica que o referido sinal possua necessariamente **carácter distintivo**, na aceção da diretiva. Este carácter **deve ser apreciado**, por um lado, **relativamente aos produtos ou aos serviços em causa** e, por outro, em relação **à perceção que deles tem o público interessado** (constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado). É igualmente através de um exame em concreto que a **autoridade competente deve determinar se ou sinal é ou não descritivo** no que respeita às características dos produtos ou serviços em causa ou se é abrangido por um dos outros motivos de recusa de registo enunciados na diretiva.

O Tribunal de Justiça constata que os critérios de apreciação que devem ser seguidos pela autoridade competente na aplicação destas disposições aos sinais que consistem num desenho que representa a configuração de um espaço de venda não são diferentes dos utilizados para outros tipos de sinais.

Por fim, no que diz respeito à questão de saber se as prestações de serviços que visam levar o consumidor a comprar os produtos do requerente do registo podem constituir «serviços» para os quais um sinal, como o que está em causa, pode ser registado como marca, o Tribunal de Justiça considera que, **embora nenhum dos motivos de recusa**, enunciados na diretiva, **a isso se oponha, um sinal que represente a configuração das lojas de referência de um fabricante de produtos pode validamente ser registado** não apenas para esses produtos, mas igualmente **para prestações de serviços quando estas não fizerem parte integrante da colocação no mercado dos referidos produtos**. As prestações de serviços, como as referidas no pedido da Apple, que consistem em efetuar, nessas lojas, demonstrações de produtos que nelas se encontram através de seminários, podem por si próprias constituir prestações remuneradas abrangidas pelo conceito de «serviço».

Daqui o Tribunal de Justiça conclui que a representação, através de um simples desenho sem indicação de tamanho nem de proporções, da configuração de um espaço de venda de produtos pode ser registada como marca para serviços que, apesar de serem relativos a produtos, não fazem parte integrante da colocação dos mesmos no mercado, desde que seja adequada a distinguir os produtos ou serviços do requerente do registo dos de outras empresas e nenhum dos motivos de recusa enunciados na referida diretiva se lhe oponha.

NOTA: O reenvio prejudicial permite aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, no âmbito de um litígio que lhes seja submetido, interrogar o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do direito da União ou sobre a validade de um ato da União. O Tribunal de Justiça não resolve o litígio nacional. Cabe ao órgão jurisdicional nacional decidir o processo em conformidade com a decisão do Tribunal de Justiça. Esta decisão vincula também os outros órgãos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

Contacto Imprensa: Cristina López Roca 📞 (+352) 4303 3667