



Imprensa e Informação

Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n° 128/14

Luxemburgo, 18 de setembro de 2014

Acórdão no processo C-205/13

Hauck GmbH & Co.Kg / Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik e
Peter Opsvik A/S

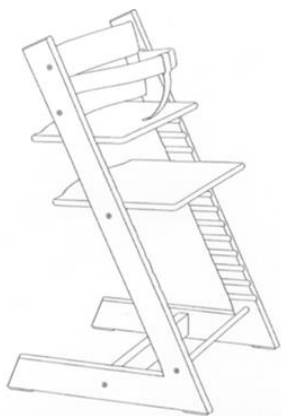
O registo como marca de formas impostas pela função do produto, bem como de formas suscetíveis de conferir diferentes valores substanciais a um produto dotado de várias características pode ser recusado por força do direito da União

O facto de reservar tais formas a um único operador económico atribuiria um monopólio sobre as características essenciais dos produtos, o que prejudicaria o objetivo da proteção das marcas

O direito da União ¹ proíbe, designadamente, o registo de marcas constituídas exclusivamente por uma forma que confira um valor substancial ao produto ou que seja imposta pela própria natureza do produto.

P. Opsvik criou uma cadeira para crianças denominada «Tripp Trapp». Esta cadeira é constituída por travessas oblíquas onde estão fixados os elementos da cadeira assim como por travessas e barras em forma de «L», o que lhe confere uma grande originalidade. Em 1972, o grupo Stokke, composto, nomeadamente, pela sociedade norueguesa Stokke A/S e pela sociedade neerlandesa Stokke Nederland BV, introduziu no mercado a cadeira Tripp. Trapp. Peter Opsvik e a sociedade norueguesa Peter Opsvik A/S são também detentores dos direitos de propriedade intelectual relativos à forma em questão.

Em 8 de maio de 1998, a Stokke A/S apresentou ao Instituto Benelux da Propriedade Intelectual um pedido de registo para uma marca tridimensional com o aspeto da cadeira para crianças «Tripp Trapp». A marca foi registada em seu nome para «cadeiras, nomeadamente cadeiras para crianças», e tem a forma abaixo apresentada:



A sociedade alemã Hauck GmbH & Co.Kg fabrica e distribui artigos para crianças, entre os quais dois modelos de cadeiras denominados «Alpha» e «Beta».

A Stokke A/S, a Stokke Nederland BV, Peter Opsvik e a Peter Opsvik A/S interpuseram um recurso contra a sociedade Hauck, no qual alegaram que a comercialização das cadeiras «Alpha» e «Beta» violava os seus direitos de autor, bem como os direitos de que eram titulares por força do registo da marca. A sociedade Hauck, por seu turno, apresentou um pedido reconvenicional, no

¹ Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados Membros (JO 1989, L 40, p. 1). Esta diretiva era aplicável à data dos factos.

qual requereu, nomeadamente, a anulação da marca. Em 2000, um tribunal neerlandês deu provimento ao recurso da Stokke e Opsvik no que respeita à violação dos direitos de autor e declarou a nulidade do registo da marca, em conformidade com o pedido da sociedade Hauck.

Em sede de recurso de cassação, o Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Países Baixos) submeteu ao Tribunal de Justiça questões prejudiciais sobre os motivos pelos quais o registo de uma marca constituída pela forma do produto pode ser recusado ou declarado nulo.

No seu acórdão de hoje, o Tribunal de Justiça sublinha, antes de mais, que **o conceito de «forma imposta pela própria natureza do produto»** implica que o registo das formas cujas características essenciais são inerentes à função ou às funções genéricas desse produto deva, em princípio, ser igualmente recusado. Com efeito, reservar tais características a um único operador económico impediria que empresas concorrentes pudessem atribuir aos seus produtos uma forma que fosse útil à utilização dos referidos produtos. Além disso, trata-se de características essenciais que o consumidor poderá procurar nos produtos dos concorrentes, uma vez que esses produtos se destinam a preencher uma função idêntica ou semelhante.

Quanto ao motivo de recusa ou de nulidade com base na «forma que confere um valor substancial ao produto», o Tribunal observa que este conceito não pode ser limitado à forma dos produtos que tenham exclusivamente um valor artístico ou ornamental, sob pena de não cobrir os produtos que possuam, além de um elemento estético importante, características funcionais essenciais. O facto de se considerar que a forma confere um valor substancial ao produto não exclui que outras características possam conferir igualmente um valor importante a esse produto. Assim, o objetivo de evitar que o direito exclusivo e permanente conferido por uma marca possa servir para perpetuar, sem limitação no tempo, outros direitos que o legislador da União quis sujeitar a prazos de caducidade exige que a aplicação desse motivo de recusa ou de nulidade não seja automaticamente excluída quando, para além da sua função estética, o produto em causa assegure também outras funções essenciais. Por outro lado, a percepção presumida do sinal pelo consumidor médio não é um elemento decisivo na aplicação do motivo de recusa, podendo, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal. Podem entrar em linha de conta outros elementos de apreciação, como a natureza da categoria dos produtos, o valor artístico da forma, a especificidade dessa forma relativamente a outras formas geralmente presentes no mercado em causa, a diferença notável de preço comparativamente a produtos semelhantes ou a existência de uma estratégia promocional que incida principalmente nas características estéticas do produto em causa.

Por último, **quanto à questão de saber se estes dois motivos de recusa de registo se podem aplicar de forma conjugada**, o Tribunal salienta que os motivos de recusa de registo previstos na diretiva têm natureza autónoma. Assim, se um dos critérios estiver preenchido, o sinal constituído exclusivamente pela forma do produto, ou até por uma representação gráfica dessa forma, não pode ser registado como marca.

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