

CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL
JULIANE KOKOTT
apresentadas em 27 de Janeiro de 2005¹

I — Introdução

1. No presente processo, o Tribunal de Justiça é novamente chamado a pronunciar-se sobre as regras relativas ao carácter distintivo das marcas. Desta vez, discute-se se o «slogan» ou frase publicitária «HAVE A BREAK» pode ter adquirido carácter distintivo através do seu uso como parte da marca registada «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT». O cerne do litígio reside na questão de saber se este tipo de uso de um sinal pode dar origem a um carácter distintivo relevante do ponto de vista do direito das marcas ou se é contrário ao reconhecimento do mesmo enquanto marca.

de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas², define as marcas nos seguintes termos:

«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.»

3. Os motivos de recusa do registo de marcas são regulados no artigo 3.º No presente caso, reveste especial interesse o seu n.º 1, alínea b):

II — Quadro jurídico

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

2. O artigo 2.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro

a) [...]

2 — JO 1989, L 40, p. 1, alterada, por último, pela Decisão 92/10/CEE do Conselho de 19 de Dezembro de 1991 (JO 1992, L 6, p. 35).

1 — Língua original: alemão.

- b) Às marcas desprovidas de carácter distintivo; a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

c) — h) [...]»

- a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

4. O artigo 3.º, n.º 3, primeiro período, prevê, no entanto, uma excepção a essa proibição de registo:

- b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

«Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.º 1, alínea b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que del[a] foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo.»

2. — 5. [...]»

5. No Reino Unido, estas regras foram transpostas para a Section 3 do Trade Mark Act de 1994.

7. O artigo 10.º, n.º 2, alínea a), define o conceito de uso de uma marca no que releva para efeitos de manutenção da mesma:

6. O artigo 5.º da Directiva 89/104 determina os direitos conferidos pela marca:

«2. São igualmente considerados como uso para efeitos do n.º 1:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado

- a) O uso da marca por modo que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;»

8. O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária³, contém regras quase integralmente idênticas.

no sentido de que um produto através do mesmo publicitado possa ser atribuído aos produtores da barra de chocolate Kit Kat.

III — O pedido de decisão prejudicial

9. A Court of Appeal é chamada a pronunciar-se sobre um litígio que reside na questão de saber se o slogan «HAVE A BREAK» pode ser registado no Reino Unido como marca para chocolates, produtos de chocolate, confeitaria, doçaria e pastelaria. A requerente é a Société des produits Nestlé SA, que é simultaneamente titular das marcas «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT» e «KIT KAT», registadas para a mesma categoria de produtos. A Mars UK Ltd opõe-se ao registo da marca «HAVE A BREAK».

11. O examinador do serviço de patentes do Reino Unido bem como uma decisão do tribunal de primeira instância indeferiram o pedido de registo da marca com o fundamento de que a frase «HAVE A BREAK» não possui carácter distintivo intrínseco nem adquiriu o carácter distintivo necessário através do uso da frase publicitária «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT».

12. Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a Court of Appeal está de acordo com as instâncias precedentes quando estas concluem que o sintagma «HAVE A BREAK» não dispõe de carácter distintivo intrínseco na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/140.

10. As partes discutem se o slogan «HAVE A BREAK», por si só (intrinsecamente) ou por força do seu uso enquanto elemento da marca «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT», possui um carácter distintivo efectivo

13. Contudo, a Court of Appeal não exclui que a frase «HAVE A BREAK» possa ter adquirido carácter distintivo através do seu uso enquanto elemento do «slogan» «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT», que é protegido como marca. Embora as instâncias precedentes tivessem negado qualquer valor ao uso como parte de uma marca para efeitos de prova de um carácter distintivo autónomo, na opinião da Court of Appeal essa

3 — JO 1994, L 11, p. 1; alterado, em último lugar, pelo Regulamento (CE) n.º 1992/2003 do Conselho, de 27 de Outubro de 2003, que altera o Regulamento (CE) n.º 40/94 sobre a marca comunitária, a fim de ter em conta a adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid em 27 de Junho de 1989 (JO L 296, p. 1).

parte também pode, porém, adquirir carácter distintivo próprio, por exemplo, na medida em que chame necessariamente a atenção do consumidor para a marca protegida.

14. Por esse motivo, submeteu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão para decisão prejudicial:

«O carácter distintivo de uma marca, referido no artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104/CEE e no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 do Conselho, pode ser adquirido na sequência ou em consequência da utilização dessa marca como parte ou em conjunção com outra marca?»

IV — Apreciação

A — Introdução

15. O pedido de decisão prejudicial tem como objecto a questão de saber se o sintagma «HAVE A BREAK» pode ser registado enquanto marca. Ressalvadas

determinadas situações especiais⁴, que não se verificam no caso em apreço, um sinal — ou seja, também um sintagma — pode, segundo a Directiva 89/104⁵, ser registado como marca se dispuser de carácter distintivo. Isto resulta da redacção e da economia das diferentes disposições da directiva relativas aos motivos de recusa do registo bem como dos seus considerandos⁶.

16. O carácter distintivo significa que o sinal é adequado para identificar o produto ou serviço como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas⁷. O Tribunal de Justiça adopta um conceito universal de carácter distintivo que não pode ser substituído por critérios específicos para determinadas marcas⁸.

17. Ao apreciar se uma marca tem carácter distintivo, há que ter em conta os produtos ou serviços abrangidos pelo pedido de registo e a percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor

4 — Trata-se dos motivos «preliminares» de recusa do registo, por exemplo, o previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Directiva 89/104. V., a este respeito, acórdãos de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475, n.ºs 74 e segs.) e de 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.ºs 43 e segs.).

5 — O Regulamento n.º 40/94, referido pela Court of Appeal, não é aplicável ao presente caso e não será, por conseguinte, seguidamente referido. Na medida em que se afigure pertinente, será, no entanto, feita referência à jurisprudência relativa às disposições e aos conceitos correspondentes do mesmo regulamento.

6 — Acórdão Philips (já referido na nota 4, n.ºs 29 e segs.).

7 — Acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 46), Linde (já referido na nota 4, n.ºs 40 e 47) e de 21 de Outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Colect., p. I-10031, n.º 33).

8 — Acórdão IHMI/Erpo Möbelwerk (já referido na nota 7, n.º 36).

médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado⁹. O carácter distintivo deve ser apreciado em concreto¹⁰.

18. É feita a distinção entre o carácter distintivo intrínseco e o carácter distintivo adquirido. O carácter distintivo intrínseco é apreciado no âmbito do motivo de recusa da falta de carácter distintivo, previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104. Esta apreciação deve, em princípio, ser realizada sem ter em conta o uso do sinal. A apreciação incide exclusivamente sobre a questão de saber se o sinal possui, por si só, carácter distintivo.

19. No presente caso, a Court of Appeal já concluiu que os consumidores relevantes entendem o sintagma «HAVE A BREAK» como um convite neutro do ponto de vista da sua proveniência e que o mesmo não tem, portanto, carácter distintivo intrínseco.

B — Quanto ao conceito de uso

20. No entanto, o artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104 prevê que um sinal possa

adquirir, após o uso que dele é feito, um carácter distintivo que não tinha inicialmente e possa, portanto, ser registado como marca. É, portanto, apenas através do seu uso que o sinal adquire o carácter distintivo que é condição do seu registo. Esta disposição estabelece, consequentemente, uma atenuação importante à regra prevista no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), segundo a qual é recusado o registo às marcas desprovidas de carácter distintivo¹¹.

21. A questão colocada pela Court Appeal consiste assim em saber se, nos termos do artigo 3.º, n.º 3, uma parte de uma marca também pode adquirir, por força do uso da marca principal, um carácter distintivo autónomo e independente do carácter distintivo da marca principal. Com efeito, a Nestlé tenta fazer prova de que, através da utilização da marca principal «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT», o elemento controvertido «HAVE A BREAK» também adquiriu carácter distintivo. Em contrapartida, a Mars recusa a atribuição de valor probatório ao uso da marca principal e apenas considera válido o uso de um elemento que seja independente do da marca principal.

22. A este respeito, importa, em primeiro lugar, esclarecer que, no âmbito de um processo de reenvio prejudicial, o Tribunal de Justiça não pode verificar se um determinado sinal adquiriu carácter distintivo. A tarefa do Tribunal de Justiça consiste, ao

9 — Acórdãos Philips (já referido na nota 4, n.ºs 59 e 63), Linde (já referido na nota 4, n.º 41), de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel (C-218/01, Colect., p. I-1725, n.º 50), e Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Colect., p. I-1619, n.º 34), e de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI (C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.º 35), Procter & Gamble/IHMI (C-468/01 P a C-472/01 P, Colect., p. I-5141, n.º 33), e Procter & Gamble/IHMI (C-473/01 P e C-474/01 P, Colect., p. I-5173, n.º 33).

10 — Acórdão de 16 de Setembro de 2004, Nichols (C-404/02, Colect., p. I-8499, n.º 27).

11 — Acórdão Windsurfing Chiemsee (já referido na nota 7, n.ºs 44 e segs.).

invés, em interpretar o direito comunitário de forma a permitir ao órgão jurisdicional nacional aplicá-lo correctamente no processo principal. Em consequência, o Tribunal de Justiça apenas se pode pronunciar acerca da interpretação do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104 e não sobre a questão de saber se o sintagma «HAVE A BREAK» adquiriu carácter distintivo no Reino Unido.

23. O artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104 permite o registo de uma marca se esta tiver adquirido carácter distintivo em consequência do uso que *dela* foi feito. A Mars e a Comissão inferem desta formulação que o uso enquanto elemento de outra marca não pode servir para provar o carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104. Esse entendimento não é convincente, uma vez que — como é igualmente observado pelo Governo irlandês — o conceito de uso de uma marca abrange, em termos literais, quer o seu uso independente quer o seu uso como parte de outra marca global.

24. Contrariamente ao que é sustentado pelo Governo britânico, também não decorre do artigo 10.º da Directiva 89/104 uma conclusão diferente. Os artigos 10.º e seguintes regulam a perda da protecção jurídica da marca devido à falta de uso. Segundo o direito das marcas, o titular de uma marca só pode reservar determinados sinais para seu uso exclusivo se efectivamente os utilizar. Em termos sistemáticos, seria seguramente incorrecto reconhecer o uso para efeitos de aquisição do carácter distintivo, mas considerar que o mesmo não

é suficiente para impedir a perda da protecção jurídica da marca. Não é certamente de excluir que o uso de uma marca como parte de outra marca também possa ser considerado suficiente no quadro do artigo 10.º Nos termos do artigo 10.º, n.º 2, alínea a), é igualmente considerado como uso a utilização desta de uma forma que apenas em parte dos seus elementos se afaste da forma como foi registada, sem que com isso seja afectado o seu carácter distintivo. Esta definição é igualmente susceptível de abranger o uso de um sinal enquanto elemento de uma marca principal. É certo que esse elemento não só seria registado enquanto parte da marca principal como também individualmente, sem os restantes elementos da marca principal, mas a utilização da marca principal apenas diferiria da marca parcial registada em alguns elementos. O carácter distintivo da marca parcial não é prejudicado pelo facto de ter adquirido carácter distintivo através da mesma utilização previamente ao seu registo.

25. Além do artigo 3.º, n.º 3, e do artigo 10.º da Directiva 89/104, o conceito de uso de uma marca é igualmente empregue no âmbito do artigo 5.º, que define os direitos conferidos pela marca. O titular de uma marca pode proibir a terceiros a utilização da sua marca ou de outros sinais quando exista risco de confusão. Neste âmbito, o Tribunal de Justiça reservou o conceito de uso aos casos em que o uso do sinal por um terceiro afecta ou é susceptível de afectar as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é a de garantir aos consumi-

dores a proveniência do produto¹². Esta diferenciação decorre do facto de os objectivos da protecção jurídica da marca não justificarem a proibição de utilizações — e, por conseguinte, a limitação da liberdade dos utilizadores — quando a utilização controvertida não tem relevância para a função da marca¹³.

26. O conceito de uso no âmbito do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104 é, porém, mais amplo do que no do artigo 5.º, n.º 1, uma vez que tem uma função completamente diferente. No artigo 3.º, n.º 3, não se visa definir o âmbito da protecção jurídica da marca, mas apenas descrever a forma como um sinal que não tem, por si próprio, carácter distintivo, pode adquirir esse carácter, nomeadamente através da utilização. Por esse motivo, é decisivo apurar se, no que se refere a elementos de uma marca, a utilização conduz igualmente à aquisição de carácter distintivo.

27. Na opinião da Mars, esta interpretação é contrária ao acórdão Philips¹⁴. Nesse caso, o Tribunal de Justiça exigiu expressamente «o uso da marca enquanto marca» para efeitos da aquisição do carácter distintivo.

28. No acórdão Philips, o Tribunal de Justiça apreciou, designadamente, se um sinal constituído pela forma de um produto pode adquirir carácter distintivo através do uso. Nesse processo, estava em causa a representação da face superior de uma máquina de barbear eléctrica com três cabeças rotativas, composta por três cabeças circulares de lâminas rotativas formando um triângulo equilátero. A Philips foi a única a comercializar máquinas de barbear com essa forma durante um longo período e defendeu que a representação que era objecto do pedido de registo como marca tinha adquirido carácter distintivo por força dessa comercialização exclusiva a longo prazo.

29. O Tribunal de Justiça concluiu que, para apreciar o carácter distintivo do sinal que consiste na forma de um produto, mesmo o adquirido pelo uso que dele foi feito, há que ter em conta a presumível percepção de um consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado¹⁵.

30. No entanto, o Tribunal de Justiça precisou em seguida essa afirmação nos seguintes termos:

«[A] identificação do produto pelos meios interessados como sendo proveniente de empresa determinada deve ser efectuada graças ao *uso da marca enquanto marca* e,

12 — V. acórdãos de 14 de Maio de 2002, Hölderhoff (C-2/00, Colect., p. I-4187, n.º 16), de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273, n.ºs 51 e 54) e de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Colect., p. I-10989, n.º 59).

13 — Acórdão Arsenal (já referido na nota 12, n.ºs 51 e segs.).

14 — Já referido na nota 4.

15 — Acórdão Philips (já referido na nota 4, n.º 63).

portanto, graças à natureza e ao efeito desta, que a tornam adequada a distinguir o produto em causa das de outras empresas.»¹⁶

nares», segundo a terminologia utilizada no acórdão Linde¹⁸.

31. A Mars conclui deste excerto que o uso de um sinal enquanto elemento de uma marca não pode servir para provar a aquisição de carácter distintivo. Esta conclusão não é, porém, convincente, desde logo porque o acórdão Philips não contém qualquer indicação no sentido de que a utilização de uma sequência de sinais enquanto elemento de uma marca não constitui o uso de uma marca enquanto marca.

32. Acrescente-se que o excerto acima reproduzido só pode ser integrado no contexto geral da jurisprudência em matéria de direito das marcas se o uso de uma marca enquanto marca abranger toda e qualquer utilização que implique a aquisição de carácter distintivo. De outra forma, mesmo que tivessem adquirido carácter distintivo, os sinais não poderiam ser protegidos enquanto marcas apenas porque a utilização do sinal que conduziu a esse carácter distintivo não constitui um «uso enquanto marca». Em princípio, o Tribunal de Justiça baseia-se unicamente no carácter distintivo e recusa critérios específicos para determinados tipos de marcas¹⁷. Os sinais dotados de carácter distintivo só não podem ser reconhecidos enquanto marcas quando se verifique um dos motivos de recusa do registo qualificados de inultrapassáveis previstos no artigo 3.º, n.ºs 1 e 3, da Directiva 89/104 — «prelimi-

33. Em consequência, o conceito de uso do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104 deve ser entendido em função do seu resultado. Qualquer uso que confira a um sinal o carácter distintivo necessário para ser registado como marca deve ser considerado como uso da marca enquanto marca e satisfaz as exigências do artigo 3.º, n.º 3. Esta interpretação é confirmada pelo excerto acima reproduzido do acórdão Philips, uma vez que o Tribunal de Justiça também atende à «natureza e ao efeito» da marca¹⁹. A natureza e o efeito de uma marca consubstanciam, porém, justamente a sua função distintiva. Um uso que tenha como consequência a aquisição de carácter distintivo deve, por conseguinte, ser tido em conta no âmbito do artigo 3.º, n.º 3.

34. A favor da aplicação de critérios *mais estritos* na apreciação do carácter distintivo de partes de uma marca é, no entanto, possível invocar, na opinião do Governo inglês e da Mars, o perigo de um *alargamento injustificado* da protecção da marca

18 — A referida afirmação do Tribunal de Justiça no acórdão Philips (já referido na nota 4, n.º 64) encontra explicação no âmbito do motivo preliminar de recusa do registo previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Directiva 89/104 — o da forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico. Com efeito, o potencial carácter distintivo do sinal não resultava do sinal ou do seu uso, mas presumivelmente da circunstância de os consumidores terem atribuído todos os aparelhos do tipo em causa ao monopolista até então e, por esse motivo, também terem entendido a representação desses aparelhos como uma alusão a essa empresa. No entanto, teria sido suficiente que, quanto a esta questão, o Tribunal de Justiça se tivesse limitado às suas considerações a respeito deste motivo de recusa preliminar sem as tentar integrar na interpretação do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104.

19 — Esta referência é mais clara na versão francesa do acórdão Philips (já referido na nota 4, n.º 64) do que nas versões alemã e inglesa, uma vez que, na língua francesa, *l'usage* é um substantivo do género masculino e *la marque* é um substantivo do género feminino.

16 — Acórdão Philips (já referido na nota 4, n.º 64).

17 — V., por último, acórdão IHMI/Etpo Möbelwerk (já referido na nota 7, n.ºs 33 e segs.).

principal. Este receio tem por base a ideia de que as partes de uma marca não adquirem um carácter distintivo próprio, mas apenas o obtêm a partir do carácter distintivo da marca principal. Caso se reconhecesse esse carácter distintivo derivado, seria necessário reconhecer igualmente outras marcas subsidiárias de segunda ordem que, por seu turno, não tivessem adquirido qualquer carácter distintivo próprio, mas apenas o adquirissem a partir das marcas subsidiárias de primeira ordem. Esse processo de alargamento poderia prolongar-se *ad infinitum*.

35. À primeira vista, este risco parece não ser de pôr de parte. No entanto, decorre de um exame mais atento que o mesmo revela ser uma ilusão. Com efeito, a possível derivação do carácter distintivo depende do carácter distintivo da respectiva marca principal, que é intrínseco a esta ou que ela obteve através da utilização. As marcas principais de forte carácter distintivo são tendencialmente susceptíveis de transmitir um carácter distintivo significativo aos seus elementos. No caso de marcas fortes existe, em simultâneo, um número significativo de elementos e variações da marca principal que têm um carácter distintivo próprio por força da utilização da marca principal, na medida em que o público relevante os associa à marca principal e identifica dessa forma a proveniência do produto, mesmo quando são usados enquanto marca independentemente da marca principal. A marca principal dotada de carácter distintivo transmite assim carácter distintivo às marcas subsidiárias. O alargamento da protecção conferida pela marca constitui assim uma consequência necessária desse carácter distintivo que é objecto de transmissão.

36. Todavia, as marcas subsidiárias não podem geralmente transmitir o mesmo carácter distintivo a outras marcas subsidiárias de grau inferior. São muito menos conhecidas do que a marca principal. Quando uma marca subsidiária de primeiro grau não possui à partida um carácter distintivo autónomo suficiente, mas apenas adquira carácter distintivo por intermédio da ligação à marca principal, é improvável que uma marca subsidiária de segunda ordem possa adquirir carácter distintivo somente com base na sua ligação à primeira marca subsidiária. Em consequência, face a essa improbabilidade, o alargamento da protecção conferida pelo direito das marcas não deve ser receado.

37. O Governo britânico retoma, além disso, a argumentação utilizada pelo examinador do serviço de patentes do Reino Unido ao recusar o registo de marcas que apenas se assemelham a uma marca registada e que podem, por esse motivo, ser confundidas com esta última. O registo só é possível quando os sinais tenham efectivamente sido usados e tenham, por si só, sido entendidos pelos consumidores relevantes como constituindo uma identificação da proveniência do produto.

38. Este entendimento é correcto na medida exclui o registo de sinais que não dispõem de carácter distintivo intrínseco nem foram usados por si sós. Nos termos do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104, os sinais desprovidos de carácter distintivo intrínseco apenas podem adquirir esse carácter distintivo através do uso. Nesta medida, a necessidade do uso opõe-se ao registo como marcas de sinais cujo carácter distintivo advenha unica-

mente da sua semelhança com uma marca principal forte mas que não tenham sido usados em conjugação com esta última. No entanto, tal não exclui que o uso de elementos de uma marca como parte da marca principal também possa conduzir a que esses elementos adquiram carácter distintivo.

39. Contudo, também a oposição acima referida entre o carácter distintivo, elemento constitutivo da marca, e o risco de confusão, impeditivo da constituição como marca, é, em última instância, infrutífera. O risco de confusão e o carácter distintivo encontram ambos o seu fundamento no facto de o consumidor retirar de um sinal usado enquanto marca a indicação de que o produto marcado é proveniente do titular da marca. Por conseguinte, verifica-se uma intersecção entre o conjunto dos sinais que os consumidores relevantes podem confundir com uma marca principal forte e o conjunto dos elementos dessa marca principal dos quais esses consumidores retiram uma indicação quanto à proveniência do produto marcado igual à da própria marca. Não obstante essa interferência, é de manter a conclusão de que esses elementos devem ser reconhecidos enquanto marcas se tiverem adquirido carácter distintivo.

era susceptível de ter adquirido carácter distintivo através do seu uso no âmbito de uma marca figurativa²⁰. O Tribunal de Primeira Instância apreciou, no acórdão Alcon²¹, um elemento de marcas nominativas complexas e, no acórdão Eurocermex²², uma marca figurativa que era geralmente utilizada em conjunto com marcas nominativas, sem se pronunciar sobre o eventual problema do uso em conjugação com a marca principal. Também no processo de recurso Ringling Bros., referido pelas partes, a Câmara de Recurso do IHMI não recorreu ao uso de uma marca nominativa como elemento de uma marca nominativa/figurativa composta para excluir a possível aquisição de carácter distintivo²³. Por último, as notas práticas da divisão de exame do IHMI, de 1 de Março de 1999, também admitem que, para efeitos da prova do uso, seja feita prova da utilização enquanto elemento de um sinal complexo²⁴.

41. Face ao exposto, o uso de um sintagma enquanto elemento de uma marca nominativa pode, em princípio, conduzir a que esse sintagma adquira o carácter distintivo necessário para ser registado enquanto marca.

40. Acrescente-se que, até ao momento, a prática das instituições comunitárias competentes tem sido a de não recusar, em princípio, o reconhecimento enquanto marca a elementos de uma marca que tenham (eventualmente) adquirido carácter distintivo através do uso da marca principal. O sinal controvertido no acórdão Windsurfing Chiemsee era a palavra Chiemsee, a qual

20 — Já referido na nota 7, n.º 10.

21 — Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003 (Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS] (T-237/01, Colect., p. II-411, n.º 59).

22 — Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 29 de Abril 2004, Eurocermex SA (T-399/02, Colect., p II-1391, n.º 50 e segs.).

23 — Decisão da Segunda Câmara de Recurso de 23 de Maio de 2001 no processo R 111/2000-2, Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].

24 — [Http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm](http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm), consultado pela última vez em 16 de Dezembro de 2004.

C — Quanto à apreciação da prova do carácter distintivo adquirido

42. O pedido de decisão prejudicial também demonstra que o carácter distintivo de elementos de marcas usadas suscita dificuldades particulares. Essas dificuldades podem ser tidas em conta apesar de o critério do carácter distintivo ser de aplicação universal. Com efeito, o Tribunal de Justiça decidiu que, embora sendo os mesmos os critérios de apreciação do carácter distintivo das diversas categorias de marcas, se pode verificar, no âmbito da aplicação desses critérios, que a percepção do público relevante não é necessariamente a mesma para cada uma destas categorias e que, portanto, se pode tornar mais difícil a prova do carácter distintivo das marcas de determinadas categorias que de outras categorias²⁵.

43. O público relevante — como a Comissão salienta correctamente — apreende normalmente as marcas complexas como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades, em especial, aos elementos da marca²⁶. Com base neste motivo, o Tribunal de Justiça recusou-se a apreciar em separado os elementos de marcas compostas. Esta apreciação deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas²⁷. Em consequência, não é suficiente para provar o carácter distintivo adquirido através do uso como elemento da totalidade

da marca, demonstrar o uso da marca global. Deve igualmente ser feita prova de que, caso seja feito um uso separado, o público relevante entende que o elemento controvertido identifica um produto como proveniente de uma empresa determinada e o distingue dessa forma das outras empresas.

44. É natural que o elemento controvertido adquira carácter distintivo quando seja considerado essencial na relação com a marca global, como era, por exemplo, o caso da marca controvertida no acórdão *Wind-surfing Chiemsee*²⁸. Afigura-se, em contrapartida, improvável que os elementos não essenciais desenvolvam o carácter distintivo necessário caso sejam usados em separado. Em regra, os consumidores relevantes não associam os produtos e serviços marcados com um elemento não essencial da marca ao titular da marca global.

45. No caso em apreço, não se deve considerar que está em causa um elemento não essencial, desde logo porque é presumível que, utilizado isoladamente, o slogan «HAVE A BREAK» conduz a que muitos consumidores relevantes tenham o reflexo de o completarem com a frase «HAVE A KIT KAT». No entanto, este reflexo também não é, só por si, suficiente para provar o carácter

25 — Acórdão *IHMI/Erpo Möbelwerk* (já referido na nota 8, n.º 34).

26 — Acórdãos de 11 de Novembro de 1997, *SABEL* (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23) e de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 25).

27 — Acórdãos *SABEL* (já referido na nota 26, n.º 23) e, relativamente a uma marca nominativa, de 19 de Setembro 2002, *DKV/IHMI [COMPANYLINE]* (C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 24).

28 — Já referido na nota 7, n.º 10.

distintivo. Deve antes ser feita prova de que os consumidores pertinentes associam aos produtores do Kit Kat um produto ou serviço marcado com o slogan «HAVE A BREAK», ou seja, por exemplo, a insígnia de uma loja de chocolates ou o rótulo de um

pacote de bolachas. O Governo britânico alega correctamente a este respeito que não é suficiente que estes consumidores apenas se questionem se o produto ou serviço provém desse produtor. Nesse caso, apenas existiria um risco de confusão.

V — Conclusão

46. Face ao exposto, propomos ao Tribunal de Justiça que responda ao pedido de decisão prejudicial nos seguintes termos:

O uso de um sintagma enquanto elemento de uma marca nominativa pode, em princípio, conduzir a que esse sintagma adquira o carácter distintivo necessário para ser registado como marca. A prova do carácter distintivo adquirido através do uso requer que, caso seja feito um uso separado do mesmo, o público interessado apreenda o elemento em causa como identificando um produto proveniente de uma empresa determinada e o distinga dessa forma das outras empresas.