

Processos apensos C-108/97 e C-109/97

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)
contra
Boots- und Segelzubehör Walter Huber e
Franz Attenberger

(pedidos de decisão prejudicial
apresentados pelo Landgericht München I)

«Directiva 89/104/CEE — Marcas — Indicações de proveniência geográfica»

Conclusões do advogado-geral G. Cosmas apresentadas em 5 de Maio de 1998	I - 2782
Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 1999	I - 2810

Sumário do acórdão

1. *Aproximação das legislações — Marcas — Directiva 89/104 — Recusa de registo ou nulidade — Marcas compostas exclusivamente por indicações de proveniência geográfica — Conceito [Directiva 89/104 do Conselho, artigo 3.º, n.º 1, alínea c)]*

2. *Aproximação das legislações — Marcas — Directiva 89/104 — Recusa de registo ou nulidade — Falta de carácter distintivo — Excepção — Carácter distintivo adquirido através do uso — Conceito — Interpretação — Critérios*
(*Directiva 89/104 do Conselho, artigo 3.º, n.º 3*)

1. O artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Primeira Directiva 89/104 sobre as 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 se aplica 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.

2. O artigo 3.º, n.º 3, primeiro período, da Primeira Directiva 89/104 sobre as marcas 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;

- caso a marca contenha uma denominação geográfica, 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. A este respeito, caso a marca contenha uma denominação geográfica, deve ter-se em conta, nomeadamente, o carácter específico do nome geográfico em causa;
- 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 esclarecer a sua apreciação.