

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
apresentadas em 15 de Janeiro de 2004¹

I — Introdução

1. A presente questão prejudicial coloca o problema do carácter distintivo, no âmbito da propriedade intelectual, dos apelidos comuns.

O Instituto Britânico das Marcas costuma recusar o registo dos apelidos simples que constem muitas vezes da lista telefónica de Londres, sempre que exista um elevado número de operadores no mercado de bens ou serviços designados.

Logo à partida, nem a directiva sobre as marcas² nem qualquer princípio geral exigem que os apelidos sejam tratados de modo diferente de outros tipos de marca. O seu carácter distintivo concreto tem de ser apreciado em função dos produtos a que se destinem e da percepção do consumidor de referência. Contudo, importa reconhecer que

esse consumidor está habituado, sobretudo no caso de serviços prestados por determinados profissionais, a que se utilize o apelido para indicar a procedência da prestação. Pode ser impossível utilizar como marca um apelido muito frequente, por não ter o necessário carácter distintivo.

II — Enquadramento normativo

1. Direito comunitário: a directiva sobre as marcas

2. Segundo o artigo 2.º da directiva, 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

1 — Língua original: espanhol.

2 — 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 L 40, p. 1).

condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

d) Às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

3. Em seguida, o artigo 3.º, n.º 1, dispõe:

[...]

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

g) Às marcas que sejam susceptíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço.»

a) Aos sinais que não possam constituir uma marca;

b) Às marcas desprovidas de carácter distintivo;

4. A directiva autoriza o registo de um sinal que se enquadre num dos casos do n.º 1, alíneas b), c) ou d) se, na prática, permitir identificar a procedência dos bens ou dos serviços. O artigo 3.º, n.º 3, estabelece:

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;

«3. 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 dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo.»

5. O artigo 6.º, n.º 1, sob a epígrafe «Limitação dos efeitos da marca», tem o seguinte teor:

6. As referidas disposições da directiva coincidem, quase totalmente, com os artigos 4.º, 7.º, n.ºs 1 e 3, e 12.º, n.º 1, do regulamento sobre a marca comunitária³.

«O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:

2. Regulamentação nacional

a) Do seu próprio nome e endereço;

b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

7. A directiva sobre as marcas foi transposta para o direito interno através do Trade Marks Act 1994 (lei das marcas), que substituiu a que estava em vigor desde 1938.

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes,

8. Em Maio de 2000 o director do registo de marcas (Registrar of Trade Marks) publicou uma circular em que anunciava uma alteração da sua prática (Practice Amendment Circular n.º 6/00; a seguir «PAC 6/00») relativamente ao registo de nomes e apelidos.

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»

³ — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1), alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, com vista à aplicação dos acordos concluídos no âmbito do «Uruguay Round» (JO L 349, p. 83; a seguir «regulamento»).

9. Dessa circular importa sublinhar as seguintes passagens:

considerará 'corrente' um apelido a menos que apareça 200 vezes na lista telefónica de Londres ou noutra lista pertinente.»

«5. Na apreciação da aptidão de um apelido para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa, devem ter-se em consideração:

- a. o carácter corrente do apelido;
- b. o número de empresas que operam no sector e das quais se poderá dizer que provêm os produtos ou serviços especificados no pedido de registo.

6. Para este efeito, o número de empresas relevantes inclui produtores, projectistas e retalhistas especializados de produtos e fornecedores de serviços.

7. O registo continuará a ter em consideração a lista telefónica de Londres para avaliar o carácter corrente de um apelido. Todavia, com o contínuo aumento de utilizadores de telefone, é possível que um nome que aparece um número significativo de vezes na lista telefónica de Londres seja bastante incomum. Consequentemente, o registo não

10. O raciocínio subjacente aos dois critérios de apreciação contidos na circular é que, quanto menos operadores actuarem num determinado mercado, mais probabilidades há de que um consumidor médio considere um apelido, ainda que frequente, um sinal capaz de distinguir os bens e serviços de uma empresa em especial. A PAC 6/00 dá como exemplos os produtores de derivados químicos agrícolas ou os serviços de transportes aéreos⁴.

11. Em sentido oposto, quando os operadores forem muito numerosos, maior dificuldade terá o público em identificar, através de um apelido corrente, uma procedência empresarial. A título ilustrativo, a circular refere os fabricantes de têxteis ou de bebidas e os escritórios de advogados⁵.

4 — PAC 6/00, n.º 8.

5 — *Ibidem*, n.º 9.

III — Factos do processo principal

12. A Nichols plc (a seguir «Nichols») é uma sociedade comercial com sede no Reino Unido. Em 8 de Agosto de 2000 requereu ao United Kingdom Trade Marks Registry (Instituto Britânico das Marcas) o registo do sinal nominativo «Nichols» para designar bens pertencentes às classes 29, 30 e 32 do Acordo de Nice⁶. Trata-se de máquinas de distribuição automática e de produtos que se vendem frequentemente por essa via, fundamentalmente alimentos e bebidas. A empresa não invocou a aquisição de carácter distintivo através do uso.

13. Por decisão de 11 de Maio de 2001, o Instituto das Marcas deferiu o pedido relativamente aos distribuidores automáticos, mas recusou-o relativamente às restan-

6 — Classificação internacional dos produtos e serviços para o registo de marcas do Acordo de Nice de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado.

«Classe 9

Distribuidores automáticos; distribuidores automáticos de comida e bebidas operados electricamente e por meio de fichas pré-pagas; peças e acessórios dos referidos produtos.

Classe 29

Leite e leite em pó; preparados feitos com leite, misturas de leites, gorduras, amidos e açúcares usados no fabrico de bebidas; coberturas lácteas; iogurte e bebidas de iogurte; sobremesas; extractos com sabores de sumos feitos a partir de frutos e vegetais.

Classe 30

Café, chá, cacau, chocolate bebível; essência de café, extractos de café, misturas de café e chicória, todos para serem usados como sucedâneos do café; açúcar, confeitaria, gelados comestíveis, bolos e alimentos congelados; coberturas para sobremesas e preparados para o fabrico de sobremesas, bebidas.

Classe 32

Bebidas não alcoólicas e preparações para fazer essas bebidas; sopas e concentrados para fazer bebidas não alcoólicas; bebidas com sabores de frutos; bebidas geladas.

Classe 42

Restaurantes, cafeterias e serviços de restauração.»

tes indicações. Como fundamentação, recorreu a dois critérios de apreciação contidos na PAC 6/00⁷, considerando:

Em primeiro lugar, que o apelido «Nichols», assim como outros foneticamente semelhantes, como «Nicholls», ou, no singular «Nichol», são apelidos correntes no Reino Unido, já que constam 483 vezes da lista telefónica de Londres.

Em segundo lugar, que o mercado de alimentos e bebidas, a que se referem as classes 29, 30 e 32, para as quais se pedia o registo, é composto por um número elevado de operadores, pelo que o consumidor tem dificuldade em identificar num apelido comum a procedência empresarial.

Quanto às máquinas de distribuição automáticas (incluídas na classe 9), o Instituto reconheceu que se tratava de um sector bastante mais especializado, em que operam menos empresas.

14. A Nichols interpôs recurso dessa decisão, em 14 de Fevereiro de 2002, para a High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (órgão jurisdicional competente em primeira instância, nomeadamente em matéria de propriedade indus-

7 — V. n.ºs 6 e segs., *supra*.

trial), nos termos do artigo 76.º, n.º 3, do Trade Marks Act.

15. No seu despacho, o juiz de reenvio, Robin Jacob, depois de explicar a prática seguida pelo Instituto Britânico das Marcas quanto ao registo de apelidos correntes como marcas, acrescenta que a verdadeira questão está em saber se um apelido razoavelmente comum deve ser considerado desprovido «de carácter distintivo», a menos que o tenha adquirido através do uso.

Na sua opinião, o problema de um apelido frequente radica em que, até que atinja capacidade identificadora através do uso, não indica verdadeiramente que os produtos provêm de determinada empresa. Esta conclusão adquire maior relevo no que respeita aos serviços.

Neste âmbito, uma marca que se tenha consolidado através do uso apresenta a peculiaridade de ter excluído do sector outras com o mesmo nome ou com nome parecido.

Recorda, também, que o registo confere um monopólio não só no que concerne ao uso do vocábulo registado, mas também face a outros semelhantes, sempre que exista risco de confusão.

16. No despacho de reenvio, o modelo de apreciação praticado pelo registo britânico é justificado com a finalidade de evitar o monopólio de certos nomes comuns e das suas variantes que possam suscitar equívocos.

17. Os apelidos correntes, na falta de um uso que os consagre, não são susceptíveis, *per se*, de indicar uma procedência empresarial determinada. A sua utilização no tempo, de modo suficiente, implica que tenha excluído outros com o mesmo nome ou com nome semelhante.

18. O órgão jurisdicional de reenvio, em vez de adoptar uma postura meramente teórica, prefere uma abordagem realista face ao funcionamento do sistema de marcas registadas. Partindo desta premissa, sugere que se preste atenção ao risco de monopolização que provoca o facto de um apelido comum ser inscrito com amplas indicações de bens ou serviços. Perante este perigo, a possibilidade, dispendiosa em termos de tempo e de dinheiro, de impugnar algumas dessas indicações por falta de uso, ao fim de cinco anos de registo, não parece eficaz.

Pelas mesmas razões, não há que trazer à colação, quando se analisa o carácter distintivo de uma marca, considerações relativas à

limitação dos seus efeitos, como parece fazer-se, contudo, no n.º 37 do acórdão BABY-DRY⁸. Na prática, concede-se um tratamento de favor ao possuidor de um título documental.

- 2) Em especial, a alínea a) deve ou alínea b) pode recusar-se o registo desse sinal antes de ter adquirido carácter distintivo em resultado do uso, se se tratar de um apelido comum no Estado-Membro no qual se pretende efectuar o registo ou num ou mais dos restantes Estados-Membros?

19. Após estas reflexões, interroga-se acerca da incidência do artigo 6.º, n.º 1, da directiva sobre as marcas na apreciação do carácter distintivo de um apelido.

IV — Questões prejudiciais submetidas

20. No decurso do exame do referido recurso, a High Court resolveu suspender o processo e remeter ao Tribunal de Justiça, a título prejudicial, as seguintes questões:

- 3) Se a resposta à alínea a) ou alínea b) da questão 2 for afirmativa, podem as autoridades nacionais resolver o caso em apreço tomando por referência as presumíveis expectativas de um consumidor médio relativamente aos produtos/serviços em causa no Estado-Membro, tendo em conta o carácter comum do apelido, a natureza dos produtos/serviços em questão e a predominância (ou não) do uso de apelidos no meio comercial?

«1) Em que circunstâncias, se existir alguma, deve ser recusado o registo de uma *marca* (isto é, um 'sinal' que preenche os requisitos do artigo 2.º da Directiva sobre as marcas 89/104/CE) que consiste num único apelido, por ser desprovida de 'carácter distintivo', na acepção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva?

- 4) O facto de os efeitos do registo de marca serem limitados pelo artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da directiva é relevante

⁸ — Acórdão de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251).

para determinar se um apelido é desprovido de 'carácter distintivo', nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva?

V — Processo no Tribunal de Justiça

21. O pedido de decisão prejudicial deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 12 de Novembro de 2002.

5) Em caso afirmativo,

alínea a) a palavra 'pessoa' referida no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da directiva deve ser entendida como incluindo uma sociedade ou um negócio e

22. Intervieram, além da recorrente no processo principal, o Governo do Reino Unido e Governos helénico e francês, assim como a Comissão.

alínea b) qual o sentido de 'práticas honestas em matéria industrial ou comercial'; mais propriamente, aquela expressão é aplicável quando

23. Compareceram na audiência, que teve lugar em 27 de Novembro de 2003, os representantes dos referidos governos e a Comissão.

VI — Observações das partes

i) o demandado não está, na prática, a enganar o público pelo uso do seu próprio nome; ou

Quanto às três primeiras questões

ii) o demandado está apenas a causar uma confusão não intencional?»

24. Para a Nichols, recorrente no processo principal, a prática do registo britânico não é compatível com o artigo 3.º, n.º 1, da directiva. Como explica, nenhuma marca

deve ser recusada unicamente por empregar um apelido corrente, critério cuja apreciação, que toma como referência uma lista telefónica, implica, de qualquer modo, um resultado arbitrário.

como indicação, aos olhos de um consumidor médio, dos produtos e serviços de uma empresa. A prática do registo britânico tende a assegurar que, de entre os apelidos comuns, só se registem como marcas os susceptíveis de designar uma origem comercial.

25. Os Governos helénico e francês estão de acordo quanto ao facto de o carácter corrente de um apelido não obstar à sua idoneidade para constituir uma marca. A sua capacidade concreta para identificar os produtos ou serviços designados deve ser apreciada, em cada caso, na perspectiva do consumidor médio pertinente.

Quanto às quarta e quinta questões

26. A Comissão censura o registo britânico por ter adoptado, sem qualquer justificação, um método radicalmente contrário ao utilizado para avaliar, de maneira geral, a potencialidade distintiva de um sinal.

28. Segundo a Nichols, há que ter em conta o artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da directiva, ao analisar o carácter distintivo de um sinal nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b). Além disso, não existe qualquer motivo para limitar o seu alcance unicamente às pessoas singulares. Por «práticas honestas» deve entender-se «utilização de boa fé».

27. Pelo seu lado, o Governo do Reino Unido defende que um apelido corrente não possui o carácter distintivo exigido no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva. Este requisito não é satisfeito pelo facto de um sinal ser reconhecível; é preciso que a marca possa ser identificada real e concretamente

29. Na opinião do Governo helénico, há que invocar a razão social no âmbito do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da directiva, sempre que seja composta pelo nome de uma pessoa. Quanto ao resto, o uso pertinente, para ser de boa fé, tem de ser comparado com as concepções éticas de uma pessoa normal, designadamente um bom pai de família.

30. As restantes partes estão de acordo quanto à separação entre a apreciação do carácter distintivo concreto de uma marca e a limitação dos seus efeitos. A resposta negativa à quarta pergunta dispensa a resposta à quinta.

ser um sinal nos termos do artigo 2.º da directiva, uma vez que é adequado para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras.

O próprio artigo 2.º faz alusão, na sua enumeração não exaustiva⁹, aos «nomes de pessoas».

VII — Análise jurídica

Quanto às três primeiras questões prejudiciais

Aliás, os apelidos, mesmo os correntes, representam uma das categorias de marca a que os operadores recorrem com mais frequência.

31. Como a maioria das partes no Tribunal de Justiça, também considero que as três primeiras questões submetidas pelo órgão jurisdicional britânico devem ser abordadas simultaneamente. Trata-se, no fundo, de esclarecer se os sinais que consistem num apelido corrente estão sujeitos a condições específicas quando se aprecia a sua capacidade para designar produtos ou serviços, em especial, quando se analisa o seu carácter distintivo concreto, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva.

Por fim, o conteúdo do artigo 6.º, n.º 1, dá a entender que o legislador comunitário era consciente da idoneidade dos apelidos para serem registados como marcas.

Esta afirmação de princípio é, pois, pacífica.

32. Importa começar por assinalar que um apelido reúne as características mínimas para

33. Deve recordar-se, ainda assim, que os apelidos não se incluem na lista de sinais

⁹ — Como resulta do seu teor literal, assim como do sétimo considerando do preâmbulo da directiva.

enunciada no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva. Não são, portanto, à primeira vista, sinais genéricos ou descritivos de determinados produtos ou serviços. Como explicarei adiante, desta circunstância resulta que não se podem invocar, relativamente à capacidade distintiva do apelido em causa, considerações de interesse geral destinadas a preservar a sua disponibilidade para todos os operadores.

34. A Comissão indica, nas suas observações escritas, que a prática seguida pelo Instituto Britânico, na determinação da idoneidade de um apelido para ser marca, difere da contida na directiva, tal como o Tribunal de Justiça a interpretou.

O Instituto Britânico verifica se o apelido, cujo registo como marca é pedido, é comum, para o que recorre habitualmente à lista telefónica de Londres. Quando a verificação assim efectuada produz um resultado positivo, calcula o número de operadores presentes nos mercados designados, de modo que o registo é aprovado ou recusado em função do número obtido.

Foi alegada a inadequação de tal método, por implicar a fixação de um limite arbitrário a partir do qual se considera um apelido corrente. Não incumbe a este Tribunal de Justiça emitir juízos de valor sobre uma regulamentação nacional, mas sim apreciar a sua compatibilidade com as regras comunitárias. Quanto a mim, reconheço que qualquer método para esclarecer o carácter distintivo de um sinal implica inevitavelmente uma certa dose de subjectividade.

35. Neste caso, parece evidente que o método utilizado pelo Instituto Britânico difere da abordagem que o Tribunal de Justiça preferiu, até ao momento, para apreciar o carácter distintivo de um sinal. Contudo, não foram invocadas razões suficientes que justifiquem a escolha de outro método interpretativo.

36. Estou de acordo com a maioria das partes em que a possibilidade de um apelido, por muito comum que seja, exprimir a procedência comercial de produtos e serviços tem de se analisar tendo em conta o mercado concreto em causa. O facto de, num sector comercial, se utilizarem habitualmente apelidos simples com essa finalidade de identificação¹⁰, com as eventuais consequências na apreciação do seu carácter

10 — Como parece ser o caso, conforme argumentou o Governo do Reino Unido na audiência, da prestação de serviços, tais como os de advocacia.

distintivo, não é aplicável, sem mais, a qualquer outro sector. Poder-se-ia falar, em última instância, de particularidades pontuais, ligadas às peculiaridades dos produtos ou serviços designados, mas não de uma característica especial inerente a uma categoria de sinais¹¹.

37. De resto, nada na directiva autoriza conceder aos apelidos um tratamento diferenciado, pois o artigo 6.º, n.º 1, alínea a), única disposição específica que lhes é dedicada, tem por objecto a limitação dos efeitos protectores da marca, questão diferente do exame dos fundamentos absolutos de recusa, como terei ocasião de explicar.

38. Nestas condições, a apreciação do carácter distintivo de um apelido deve seguir as orientações aplicáveis aos restantes tipos de marcas nominativas.

39. Segundo o Tribunal de Justiça, para que uma marca cumpra a sua missão principal, basta que permita ao público reconhecer o

produto ou o serviço que designa entre os de outra origem comercial, chegando à convicção de que foi fabricado, comercializado ou fornecido sob controlo do titular, que se responsabiliza pela sua qualidade. À este respeito, o artigo 2.º da directiva não distingue categorias de marcas, pelo que se devem utilizar, para todas, critérios semelhantes de apreciação do carácter distintivo¹².

40. Tal carácter tem de ser analisado na óptica do consumidor médio desses mesmos tipos de produtos ou serviços¹³, que se supõe «normalmente informado, razoavelmente atento e advertido»¹⁴.

41. Nessa percepção há que ter em conta, por exemplo, a particularidade de, em certos sectores, se utilizarem com assiduidade nomes ou apelidos correntes para designar uma procedência empresarial, por vezes a título de marca. Se assim for, nada impede a administração regional de concluir pela falta

11 — Assim ocorre, por exemplo, com as formas tridimensionais constituídas pela forma do produto.

12 — Acórdão de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475, n.ºs 47 e 48).

13 — Acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 29).

14 — V. acórdãos de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky (C-210/96, Colect., p. I-4657, n.ºs 30 a 32), e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik (C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26).

de capacidade distintiva do sinal. Esta verificação deve revestir-se de uma natureza concreta e não se efectuar de forma global ou abstracta.

reflectidas nas alíneas c) e e) do artigo 3.º, n.º 1, da directiva.

42. Não pode, contudo, no âmbito do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva, trazer-se à colação um interesse de carácter geral para que certos apelidos muito frequentes estejam à disposição de todos os operadores, existentes e potenciais.

Inclusivamente, convém detectar um interesse público análogo em preservar, para uso de todos, os sinais habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, cujo registo é impedido pela alínea d).

43. Como já disse¹⁵, a finalidade do motivo absoluto de recusa que esta disposição consagra consiste em vedar o registo dos sinais que não tenham carácter distintivo concreto, ou seja, daqueles que um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, não identifica como indicadores fiáveis de uma determinada origem empresarial. Existe, é evidente, um interesse público em evitar que certos operadores se apropriem de formas tridimensionais, úteis de um ponto de vista estético ou técnico, ou que monopolizem alguns sinais adequados para descrever o produto em si, as suas qualidades reais ou presumidas e outras características, como o lugar de origem. Estas preocupações estão

44. Mas não parece que tal protecção deva ser alargada aos sinais que, não sendo descritivos, também não têm, por outras razões, carácter distintivo específico. Não penso que haja qualquer interesse geral em manter no domínio público sinais que não são adequados para indicar a origem empresarial dos bens ou dos serviços que designam.

15 — Conclusões conjuntas de 14 de Janeiro de 2003, Henkel/IHMI e Procter & Gamble/IHMI (acórdão de 29 de Abril de 2004, Colect., pp. I-5089, I-5092, C-456/01 P e C-457/01 P, acórdão de 29 de Abril de 2004, Colect., p. I-5141, C-468/01 P a C-472/01 P e C-473/01 P e C-474/01 P, (acórdão de 29 de Abril de 2004, Colect., pp. I-5173, I-5092, n.ºs 78 e segs).

45. A directiva também não prevê qualquer disposição para garantir que não se conceda uma vantagem relativa ao primeiro operador que peça o registo de um dado apelido.

46. Por conseguinte, a capacidade individualizadora de um apelido depende, relativamente aos bens ou aos serviços para os quais se pede o registo, do facto de o consumidor de referência entender que o sinal identifica os de uma empresa face aos de outra. A natureza corrente do apelido é um dos elementos que podem ser tidos em consideração, sempre relativamente a alguns bens ou serviços, embora não seja determinante.

50. Apesar de, como é indicado no despacho de reenvio¹⁶, ao determinar a base legal do raciocínio relativo ao carácter distintivo de um sinal nominativo, o acórdão BABY-DRY fazer alusão ao artigo 12.º do regulamento, de redacção idêntica à do artigo 6.º da directiva, o próprio acórdão abstém-se de extrair a menor consequência prática desta referência.

Quanto à quarta questão prejudicial

47. Através da sua quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio quer saber se, para discernir, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva, o carácter distintivo de um sinal constituído por um apelido, há que ter em consideração que os efeitos do registo de marca são limitados pelo artigo 6.º, n.º 1, alínea a).

48. É preciso responder de forma negativa.

49. Nada na directiva impõe um tipo de exame de qualificação mais benéfico, tendo em conta a existência de disposições restritivas dos efeitos da marca.

51. Já tive ocasião de dizer que nada no artigo 12.º do regulamento permite transferir a apreciação do carácter descritivo de uma marca dos órgãos do Instituto, no momento do registo, para os órgãos jurisdicionais incumbidos de garantir o exercício concreto dos direitos que a marca concede. Pelo contrário, a prolixa enumeração de impedimentos acolhidos nos artigos 4.º e 7.º, bem como o amplo sistema de recursos disponível em caso de recusa, dão a entender que o exame do registo deve revestir-se de um carácter mais do que superficial. Esta opção não seria, também, adequada do ponto de vista da política jurisdicional, já que, nos litígios em que se invoque o artigo 12.º, o titular da marca parte sempre em vantagem, tanto graças à inércia consistente em confiar na eficácia de exclusão dos actos documen-

16 — V. n.º 16, *supra*.

tados, como à dificuldade inerente à tarefa de distinguir o que é descritivo do que não o é¹⁷.

pleta, a fim de evitar que se registem marcas indevidamente.

52. O Tribunal de Justiça confirmou-o com toda a clareza no acórdão de 6 de Maio de 2003, *Libertel*¹⁸, ao considerar que o artigo 6.º da directiva se refere à limitação dos efeitos da marca, uma vez registada. Além disso, continua, um controlo mínimo dos motivos de recusa aquando do exame do pedido de registo, em que o risco de que alguns operadores se apropriem de determinados sinais, destinados pela sua própria natureza a continuar disponíveis, seria neutralizado pela referida limitação, leva a retirar a apreciação dos motivos de recusa à autoridade competente no momento do registo da marca, para a transferir para os órgãos jurisdicionais encarregados de garantir o exercício concreto dos direitos conferidos. Esta abordagem é incompatível com o sistema da directiva, baseado numa análise prévia ao registo e não num controlo *a posteriori*. Nenhum elemento dessa norma comunitária permite extrair tal conclusão do seu artigo 6.º Pelo contrário, o número e o carácter detalhado dos obstáculos ao registo especificados nos artigos 2.º e 3.º, bem como o amplo leque de recursos previstos em caso de recusa, sugerem que a análise efectuada, oportunamente, do pedido de registo não deve ser minimalista, mas rigorosa e com-

53. Estas reflexões, referidas à alínea b) do artigo 6.º, n.º 1, da directiva (ou artigo 12.º, n.º 1, do regulamento), são perfeitamente transponíveis para a alínea a). A ideia fundamental é a de que as disposições sobre a limitação dos efeitos das marcas não atingem o tipo de controlo exercido na apreciação se ultrapassarem os fundamentos absolutos de recusa.

54. Por conseguinte, o facto de os efeitos de uma marca constituída por um apelido serem restringidos por força do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da directiva não tem qualquer influência na apreciação do carácter distintivo do próprio sinal nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b).

Quanto à quinta questão prejudicial

55. Esta última questão foi submetida, como resulta do teor do despacho de reenvio, somente para o caso de a anterior merecer uma resposta afirmativa. Não sendo assim, não há que dar-lhe resposta.

17 — V. n.ºs 85 e 86 das minhas conclusões de 14 de Maio de 2002, no processo DKV/IHMI («Companyline») (C-104/00 P, Colect., p. I-7561).

18 — C-104/01, Colect., p. I-3793.

VIII — Conclusão

56. Perante todo o exposto, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões formuladas pela High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, da forma seguinte:

- «1) O carácter distintivo de um sinal, para efeitos do artigo 3.º, n.º 1, 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, constituído por um apelido depende, relativamente aos bens ou aos serviços para os quais se pede o registo, do facto de o consumidor de referência entender que o sinal identifica os bens e os serviços de uma empresa face aos das restantes. A frequência do apelido em causa é um dos elementos que podem ser tidos em consideração, sempre relativamente a certos bens ou serviços, mas não é determinante.

- 2) O facto de os efeitos de uma marca constituída por um apelido serem limitados por força do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da directiva não tem qualquer influência na apreciação do seu carácter distintivo, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b).»