

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

12 de Janeiro de 2005 *

Nos processos apensos T-367/02 a T-369/02,

Wieland-Werke AG, com sede em Ulm (Alemanha), representada por S. Gruber e F. Graf von Stosch, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por T. L. Eichenberg e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto de três decisões da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 25 de Setembro de 2002 (processos R 338/2001-1, R 337/2001-1 e R 335/2001-1), relativas a pedidos de registo das marcas nominativas SnTEM, SnPUR e SnMIX como marcas comunitárias,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secção),

composto por: H. Legal, presidente, V. Tiili e M. Vilaras, juízes,
secretário: D. Christensen, administradora,

vistas as petições apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em
9 de Dezembro de 2002,

vista a apensação dos presentes processos, para efeitos da fase escrita, da fase oral e
do acórdão, nos termos do artigo 50.º do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instância,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em
28 de Abril de 2003,

após a audiência de 17 de Junho de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 14 de Dezembro de 1999, a recorrente apresentou três pedidos de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão alterada.

2 As marcas cujo registo foi pedido são os sinais nominativos SnTEM, SnPUR e SnMIX.

3 Os produtos para os quais os referidos registos foram pedidos incluem-se na classe 6, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição:

«Produtos semiacabados metálicos, sob a forma de chapas, fitas, bandas, arames, tubos, perfis, varas ou similares, sobretudo em metais não ferrosos, tais como cobre ou ligas de cobre, que apresentam, de um lado ou de ambos os lados, um revestimento metálico [em especial] em estanho ou numa liga de estanho».

4 Por cartas de 10 de Fevereiro de 2000, a examinadora informou a recorrente de que os sinais em causa não podiam ser admitidos a registo por força do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) e g), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que são descritivos dos produtos objecto de registo, desprovidos de carácter distintivo e susceptíveis de enganar o público. Com efeito, segundo a examinadora, o elemento «Sn» representa o símbolo químico do estanho. Quanto ao elemento «TEM», é a abreviatura utilizada, no domínio das ciências e das técnicas, do termo «tempered», o que, no domínio das ligas, significa «temperado». Por conseguinte, a marca SnTEM significa «tempered tin» (estanho temperado). O elemento «PUR» significa «puro» e a marca SnPUR significa «estanho puro». Por último, segundo a examinadora, o elemento «MIX» é equivalente ao termo «mistura» em alemão e, portanto, a marca SnMIX significa «liga de estanho». A examinadora também verificou que cada uma das marcas pedidas era susceptível de enganar o público na medida em que os produtos objecto dos pedidos não estão em conformidade com estas indicações.

5 Por carta de 3 de Abril de 2000, a recorrente apresentou observações relativamente às objecções da examinadora. Além disso, limitou a lista dos produtos objecto dos pedidos de marcas, suprimindo os termos «em especial», que precedem o elemento «em estanho ou numa liga de estanho», pelo que a lista dos produtos passou a ser:

«Produtos semiacabados metálicos, sob a forma de chapas, fitas, bandas, arames, tubos, perfis, varas ou similares, sobretudo em metais não ferrosos, tais como cobre ou ligas de cobre, que apresentam, de um lado ou de ambos os lados, um revestimento metálico em estanho ou numa liga de estanho».

6 Por três decisões de 7 e 8 de Fevereiro de 2001, a examinadora recusou os pedidos de registo, com base no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.

7 Em 4 de Abril de 2001, a recorrente interpôs três recursos no IHMI, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94.

8 Por decisões de 25 de Setembro de 2002, R 338/2001-1, R 337/2001-1 e R 335/2001-1 (a seguir «decisões impugnadas»), notificadas à recorrente em 10 de Outubro de 2002, a Primeira Câmara de Recurso negou provimento aos recursos. No essencial, esta última considerou, que, dado que os meios especializados conhecem o significado do símbolo químico «Sn», bem como o significado das abreviaturas «TEM», «PUR» e «MIX», as marcas pedidas indicam, respectivamente, que se trata de estanho temperado, de estanho puro ou de uma liga de estanho. Por conseguinte, segundo a Câmara de Recurso, as marcas em causa são descritivas dos produtos objecto dos pedidos de registo e desprovidas de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas c) e b), do Regulamento n.º 40/94.

Pedidos das partes

9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular as decisões impugnadas;

— condenar o IHMI nas despesas.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento aos recursos;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

11 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso, sendo o primeiro baseado na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. O segundo baseia-se na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

- 12 Por conseguinte, há que proceder à análise do primeiro fundamento.
- 13 A recorrente contesta que os sinais SnTEM, SnPUR e SnMIX sejam puramente descritivos dos produtos objecto dos pedidos de registo e alega que estes sinais não designam directa e concretamente, para os meios em causa, a qualidade ou outras características dos referidos produtos.
- 14 O IHMI alega que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou, nas decisões impugnadas, que as marcas em causa não deviam ser registadas.
- 15 O Tribunal recorda que, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, são recusados os registos «de marcas compostas 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 fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes». Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que «o n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 16 O artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 impede que os sinais ou indicações que visa sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca. Esta disposição prossegue, assim, um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações possam ser livremente utilizados por todos (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003 IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colect., p. I-12447, n.º 31).

- 17 O carácter descritivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo do sinal [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Taurus-Film/IHMI (Cine Action), T-135/99, Colect., p. II-379, n.º 25, e Taurus-Film/IHMI (Cine Comedy), T-136/99, Colect., p. II-397, n.º 25] e, por outro lado, em relação à percepção de um público-alvo, constituído pelo consumidor desses produtos ou serviços (acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS) T-219/00, Colect., p. II-753, n.º 29).
- 18 No caso vertente, há que indicar, antes de mais, que os produtos objecto dos pedidos de registo são produtos semiacabados metálicos — em especial metal não ferroso — sob a forma de chapas, fitas, bandas, arames, tubos, perfis, varas ou similares, que apresentam, de um lado ou de ambos os lados, um revestimento metálico em estanho ou numa liga de estanho.
- 19 Por conseguinte, há que considerar que, dada a natureza dos produtos em causa, o público-alvo é constituído por especialistas no domínio da metalurgia.
- 20 Além disso, na medida em que estes especialistas têm conhecimento dos termos e abreviaturas científicas usuais no seu domínio de actividades, e qualquer que seja a origem linguística destes termos ou abreviaturas, há que considerar que o público-alvo é constituído por especialistas da metalurgia de diferentes países da União Europeia.
- 21 Por conseguinte, para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, há que examinar, tendo em conta o significado dado aos sinais nominativos em causa, se existe, do ponto de vista do público-alvo, uma relação suficientemente directa e concreta entre estes sinais e as categorias de produtos ou serviços para as quais o registo foi pedido [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (TELE AID), T-355/00, Colect., p. II-1939, n.º 28].

- 22 Em relação ao significado das marcas pedidas, há que referir que cada um dos sinais nominativos SnTEM, SnPUR e SnMIX é composto por dois elementos distintos, ou seja «Sn» e, respectivamente, «TEM», «PUR» e «MIX».
- 23 Em primeiro lugar, é ponto assente que o elemento «Sn», comum aos três sinais nominativos em causa, é o símbolo químico do estanho. Ora, todos os produtos reivindicados pela recorrente apresentam «de um lado ou de ambos os lados, um revestimento metálico em estanho ou numa liga de estanho». Por conseguinte, todos os produtos reivindicados pela recorrente contêm estanho e, portanto, o elemento «Sn» descreve uma das suas características.
- 24 Em segundo lugar, há que analisar o significado do segundo elemento que compõe os três sinais cujo registo é pedido.
- 25 Antes de mais, em relação ao elemento «TEM», este refere-se — o que não foi impugnado — ao verbo inglês «temper» (temperar), que remete para o tratamento térmico, que constitui uma característica dos produtos em causa. O argumento da recorrente segundo o qual o termo «temper» não designa as qualidades materiais de um produto mas sim um processo de fabrico não é pertinente. Com efeito, a indicação do processo de fabrico de um produto diz também respeito a uma sua característica.
- 26 Por conseguinte, o elemento «TEM» deve ser considerado descritivo de uma das características dos produtos reivindicados.
- 27 Em relação, em seguida, ao elemento «PUR», este deve também ser considerado descritivo de uma das características dos produtos reivindicados, ou seja, a sua «pureza».

- 28 Quanto ao elemento «MIX», este refere-se — o que não é impugnado pela recorrente — a uma mistura.
- 29 Por conseguinte, este elemento descreve uma das características dos produtos reivindicados, na medida em que indica que os produtos reivindicados ou uma parte destes são constituídos por uma liga de diferentes metais.
- 30 Em terceiro lugar, há que proceder ao exame do significado do conjunto de cada um dos sinais em questão.
- 31 Com efeito, há que recordar que, para que uma marca constituída por um neologismo ou por uma palavra resultante da combinação de elementos seja considerada descritiva, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não basta que se comprove um eventual carácter descritivo relativamente a cada um desses elementos. Tal carácter também deve ser verificado em relação ao neologismo ou à própria palavra (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Colect., p. I-1699, n.º 37, e Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, n.º 96).
- 32 Uma marca constituída por um neologismo ou por uma palavra composta por elementos, cada um dos quais descreve as características dos produtos ou serviços em relação aos quais o registo é pedido, é ela própria descritiva das características desses produtos ou serviços, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, salvo se existir um afastamento perceptível entre o neologismo ou a palavra e a simples adição dos elementos que o constituem. Isso pressupõe que, devido ao carácter inabitual da combinação em relação aos referidos produtos ou serviços, o neologismo ou a palavra crie uma impressão suficientemente distanciada da que é produzida pela simples reunião das indicações trazidas pelos elementos que o constituem, de modo a prevalecer sobre a soma desses elementos (v., por analogia, acórdão Campina Melkunie, já referido, n.º 43, e acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 104).

- 33 No caso vertente, em relação aos sinais SnTEM e SnPUR, resulta dos anexos apensos à resposta do IHMI, não impugnados pela recorrente, que é perfeitamente usual, no domínio dos produtos metálicos objecto do presente processo, acrescentar à designação do material em causa um complemento explicativo, quando se menciona a qualidade exacta dos materiais utilizados por estes produtos. Por conseguinte, contrariamente ao que alega a recorrente, os sinais SnTEM e SnPUR não podem ser considerados invenções lexicais. Além disso, como o IHMI referiu com razão, o adjectivo «puro» é frequentemente colocado depois do substantivo a que se refere, a fim de evidenciar a sua pureza.
- 34 Assim, tendo em conta a natureza dos produtos a que se refere o pedido de marca, o público pertinente compreenderá imediatamente o sinal nominativo SnPUR como designando produtos compostos por estanho puro.
- 35 No que respeita ao sinal nominativo SnTEM, tendo em conta a natureza dos produtos a que se refere o pedido de marca, o público pertinente, ou seja, os especialistas no domínio da metalurgia, compreendê-lo-á no sentido de que os produtos em questão são compostos por estanho temperado. A este respeito, a própria recorrente admite que se pode, «no máximo, ver no sinal uma vaga alusão ao tratamento térmico do estanho ('estanho temperado')», mas considera que o sinal pode não ser imediatamente interpretado neste sentido, antes da tradução do símbolo químico «Sn» por estanho. Há que referir que os meios especializados podem compreender imediatamente, relativamente aos produtos em questão, que «Sn» significa estanho. Com efeito, como resulta dos sítios Internet, a que o IHMI faz referência na sua resposta, sem impugnação da recorrente neste ponto, a utilização dos símbolos químicos é corrente no sector em causa.
- 36 Em relação ao sinal nominativo SnMIX, tendo em conta a natureza dos produtos objecto do pedido de marca, o público pertinente compreendê-lo-á imediatamente como designando produtos compostos por uma liga de estanho. A recorrente não pode validamente sustentar que a relação entre o sinal SnMIX e os produtos reivindicados é demasiado vaga ou incerta para que o sinal em questão possa ser considerado uma descrição dos produtos reivindicados. Com efeito, a mera

indicação de que se trata de uma liga de estanho basta para caracterizar os produtos em questão, sem que seja necessário saber com que metal ou com que outra matéria o estanho é misturado. Também não tem pertinência o argumento da recorrente segundo o qual a expressão «mistura de estanho» se pode referir ao processo de fabrico, dado que este último faz parte das características de um produto.

37 Por conseguinte, há que considerar que os próprios sinais nominativos SnTEM, SnPUR e SnMIX são descritivos de características dos produtos em causa, uma vez que não existe uma diferença perceptível entre estes sinais e a simples soma dos elementos que os compõem. Com efeito, relativamente aos produtos em questão, as combinações SnTEM, SnPUR e SnMIX não têm carácter inabitual (v., neste sentido e por analogia, acórdão Campina Melkunie, já referido, n.º 41).

38 No que respeita ao sinal SnTEM, a Câmara de Recurso referiu, no n.º 23 da decisão impugnada no processo T-367/02, que os meios especializados conhecem o significado da abreviatura «Sn», que «TEM» é uma abreviatura usual em língua inglesa, embora a combinação dos dois elementos em SnTEM não possa ser confirmada de um ponto de vista lexical. De acordo com o n.º 24 da mesma decisão, os meios especializados não verão no sinal nominativo SnTEM um «neologismo contrário às regras gramaticais», mas antes uma abreviatura que indica claramente que se trata de «*tempered tin*» (estanho temperado). Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu, no n.º 25 desta decisão, que a marca pedida era puramente descritiva dos produtos em causa. Raciocínio análogo está exposto nos n.ºs 24 a 26 da decisão impugnada no processo T-368/02 e nos n.ºs 24 a 26 da decisão impugnada no processo T-369/02.

39 Por conseguinte, no essencial, a Câmara de Recurso considerou, nas decisões impugnadas, que os sinais em questão não eram inabituais. Assim, a Câmara de Recurso não violou, contrariamente ao que alega a recorrente, os princípios desenvolvidos no acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251), relativos à marca nominativa BABY-DRY, tendo em conta que, no caso vertente, é ponto assente que as marcas pedidas não constituem invenções léxicas.

- 40 Por último, em relação ao argumento da recorrente segundo o qual as expressões SnTEM, SnPUR e SnMIX não são utilizadas para designar os próprios produtos intermédios, uma das suas características essenciais ou ainda a qualidade resultante do tratamento de que foram objecto, basta recordar que não é necessário que os sinais ou indicações que constituem a marca, referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, sejam efectivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos, como aqueles para os quais o pedido foi apresentado, ou das características desses produtos. Basta que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins (v., por analogia, acórdão Campina Melkunie, já referido, n.º 38), o que resulta suficientemente dos documentos apresentados pelo IHMI ao Tribunal de Primeira Instância e não impugnados pela recorrente. Esta também não pode invocar o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Wrigley/IHMI (DOUBLEMINT) (T-193/99, Colect., p. II-417), anulado pelo acórdão IHMI/Wrigley, já referido, uma vez que basta que o sinal em causa designe, em pelo menos um dos seus significados potenciais, uma característica dos produtos ou serviços em causa (v. acórdão IHMI/Wrigley, já referido, n.º 32, e, por analogia, acórdão Campina Melkunie, já referido, n.º 38).
- 41 Não se pode aderir ao argumento da recorrente segundo o qual existem outras expressões para designar as mesmas características desses produtos. É indiferente que existam ou não sinónimos que permitam designar as mesmas características dos produtos ou serviços mencionados no pedido de registo. Com efeito, embora o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 preveja que, para ser abrangida pelo motivo de recusa aí enunciado, a marca deve ser composta «exclusivamente» por sinais ou indicações que possam servir para designar características dos produtos ou serviços em questão, não exige, em contrapartida, que esses sinais ou indicações sejam o modo exclusivo de designação das referidas características (v., por analogia, acórdãos Campina Melkunie, já referido, n.º 42, e Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.ºs 57 e 101).
- 42 Resulta de todas as considerações expostas que os sinais nominativos SnTEM, SnPUR e SnMIX podem servir, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, do ponto de vista do público-alvo, para designar características essenciais dos produtos incluídos nas categorias a que se referem os pedidos de registo.

43 Pelo exposto, a Câmara de Recurso não violou o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, ao considerar que os sinais nominativos SnTEM, SnPUR e SnMIX não podiam ser registados como marcas comunitárias.

44 Por conseguinte, há que julgar improcedente o primeiro fundamento da recorrente, sem que seja necessário ouvir a testemunha por ela indicada.

45 No que respeita ao segundo fundamento, tal como decorre do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, basta que se aplique um dos motivos absolutos de recusa enunciados, para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária [acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 29; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 30, e de 27 de Novembro de 2003, Quick/IHMI (Quick), T-348/02, Colect., p. II-5071, n.º 37].

46 De resto, segundo a jurisprudência, uma marca nominativa que seja descritiva das características de produtos ou de serviços, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, é, por esse facto, necessariamente desprovida de carácter distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou serviços, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento (v., por analogia, acórdão Campina Melkunie, já referido, n.º 19, e acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 86).

47 Nestas circunstâncias, o segundo fundamento da recorrente, baseado na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, não pode ser acolhido.

48 Por conseguinte, há que julgar improcedente o recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

- 49 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento aos recursos.**

- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Legal

Tiili

Vilaras

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Janeiro de 2005.

O secretário

H. Jung

O presidente

H. Legal