

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
9 de Outubro de 2002 *

No processo T-360/00,

Dart Industries Inc., estabelecida em Orlando, Florida (Estados Unidos da América), representada por J. Gray e K.-U. Jonas, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por V. Melgar, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um pedido de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 22 de Setembro de 2000 (processo R 278/2000-1), relativa ao registo do vocábulo UltraPlus como marca comunitária,

* Língua do processo: inglês.

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

composto por: R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij,
juízes,

secretário: J. Plingers, administrador,

vista a petição entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de
Novembro de 2000,

vista a contestação entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em
8 de Março de 2001,

após a audiência de 29 de Maio de 2002,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 23 de Dezembro de 1997, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas,

desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), ao abrigo 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), com as suas alterações posteriores.

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o vocábulo UltraPlus.

- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido correspondem a pratos de plástico para fornos de microondas, de convecção e convencionais e englobam-se na classe 21 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.

- 4 Por decisão de 20 de Janeiro de 1999, o examinador rejeitou o pedido de registo nos termos do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, com o motivo de o sinal pedido não ser distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.

- 5 Por decisão de 22 de Setembro de 2000 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso indeferiu o recurso interposto pela recorrente contra a decisão do examinador.

- 6 No essencial, a Câmara de Recurso considerou que o vocábulo cujo registo foi pedido tem um carácter descritivo das qualidades dos produtos em causa, não podendo ter o papel de um sinal distintivo na medida em que um eventual consumidor o compreenderia apenas como a expressão de uma forte reivindicação do fabricante no que respeita à qualidade dos seus produtos.

Pedidos das partes

7 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— ordenar que o pedido de registo seja reenviado ao Instituto para aí ser publicado;

— condenar o Instituto nas despesas.

8 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

- 9 No decurso da audiência, a recorrente renunciou ao seu pedido de que fosse ordenado ao Instituto que publicasse o pedido de registo da marca UltraPlus nos termos do artigo 40.º do Regulamento n.º 40/94. Por outro lado, referiu que entendia não suscitar como fundamentos de direito autónomos as observações relacionadas com o princípio da igualdade de tratamento e com a ausência de tomada em consideração de um documento (*addendum* de 2 de Junho de 2000) no processo decorrido perante a Câmara de Recurso, mas que mantinha essas observações para esclarecer o Tribunal sobre o quadro do litígio.

Questão de direito

- 10 Em apoio do seu recurso, a recorrente aduz dois fundamentos assentes na violação, por um lado, do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

Quanto ao fundamento assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 11 A recorrente alega que, de acordo com a concepção das Câmaras de Recurso, um sinal não é descritivo quando é apenas evocador. É esse o caso de UltraPlus, que não designa exclusiva e directamente os próprios produtos ou as qualidades que o consumidor pretende encontrar.

- 12 Além disso, a recorrente cita vários exemplos para demonstrar que o Instituto regista sinais constituídos por termos lisonjeiros, que, tomados no seu conjunto, não têm um significado directo, ou mesmo sinais constituídos pelo termo «ultra» ou pelo termo «plus» combinado com substantivos ou com adjectivos.

- 13 A recorrente observa seguidamente que o vocábulo UltraPlus não é utilizado na linguagem geral ou especializada dos círculos comerciais em causa, que não é habitual no sector dos produtos domésticos para designar a louça de forno e que não há qualquer indicação de que o venha a ser.

- 14 Alega ainda que a marca em causa não impede os seus concorrentes de utilizarem as palavras que a compõem e que não é necessário deixá-la disponível. A este respeito, a recorrente sublinha que o disposto no artigo 12.º do Regulamento n.º 40/94 permite uma utilização descritiva do vocábulo UltraPlus.

- 15 Em conclusão, a recorrente afirma que a marca UltraPlus é constituída por um vocábulo recentemente inventado, sem significado gramatical e que não descreve os produtos em causa ou qualquer das suas qualidades.

- 16 O Instituto realça que a qualidade descritiva de um sinal deve ser apreciada tendo em conta o sentido entendido pelo consumidor no que se refere aos produtos e serviços em questão.

- 17 Acrescenta que, se um termo tem, relativamente aos produtos em causa, um sentido ambíguo e evocador que proporcione várias interpretações, tal termo não será descritivo.

- 18 No caso vertente, o Instituto considera que o vocábulo UltraPlus descreve directamente, sem reflexões suplementares, a qualidade específica ou a natureza do produto ou de uma das suas características essenciais, no caso a muito boa qualidade da louça de plástico. Deste modo, o vocábulo não é, segundo ele, apenas evocador, mas claramente descritivo.
- 19 Além disso, o Instituto realça que uma busca na Internet nos diferentes Estados-Membros revela que o vocábulo ultraplus é utilizado relativamente à qualidade durável de um produto. A utilização do vocábulo ultraplus é habitual para realçar a alta qualidade dos materiais utilizados, nomeadamente na indústria dos plásticos em que se integra a louça em questão.

Apreciação do Tribunal

- 20 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo «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».
- 21 O artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 impede que os sinais ou indicações nele referidos 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 tais sinais ou indicações possam ser livremente utilizados por todos

[acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (TRUCKCARD), T-358/00, ainda não publicado na Colectânea, n.º 25].

- 22 Nesta perspectiva, os sinais e as indicações referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público pertinente, para designar seja directamente, seja por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo (acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect., p. I-6251, n.º 39). Assim, a apreciação do carácter descritivo de um sinal só pode ser feita, por um lado, em relação aos produtos ou aos serviços em causa e, por outro, em relação à compreensão que dele tem um determinado público pertinente (acórdão TRUCKCARD, já referido, n.º 26).
- 23 No caso vertente, a Câmara de Recurso verificou, com base em dicionários da língua inglesa, que o sinal é composto, por um lado, do prefixo «ultra», que significa «que vai para além de, que ultrapassa, que transcende os limites de [...]» ou ainda «que ultrapassa em quantidade, número, alcance, precisão [...]» e, por outro, do sufixo «plus», que significa que o produto é «de qualidade superior, excelente no seu género». A Câmara considerou que estes dois termos se incluem numa terminologia de carácter lisonjeiro que tem por objectivo afirmar a excelência dos produtos em causa. Assim, considerou que o vocábulo UltraPlus é descritivo para qualquer tipo de produtos ou serviços.
- 24 A este respeito, há que realçar, com base nestas mesmas definições e nas regras lexicais a elas relativas, que se o vocábulo fosse composto, por exemplo, pelo prefixo «ultra» e por um adjectivo seria efectivamente possível declarar, por um lado, que o adjectivo informava directa e imediatamente o consumidor sobre uma característica do produto e, por outro, que o prefixo apenas acentuava a qualificação assim atribuída ao produto, um sinal composto desse modo era descritivo.

- 25 No presente processo, no entanto, o termo «ultra» não designa uma qualidade, uma quantidade ou uma característica dos pratos para o forno directamente compreensível pelo consumidor. Este termo, enquanto tal, apenas é apto a ampliar a designação de uma qualidade ou de uma característica feita por outro termo. Do mesmo modo, o termo «plus» não designa em si mesmo uma qualidade ou uma característica dos pratos de plástico em causa que seja directamente compreensível pelo consumidor e que seja susceptível de ser ampliada pelo termo «ultra».
- 26 A este respeito, não resulta da decisão impugnada que o público pertinente estabeleça imediatamente e sem outra reflexão um nexos concreto e directo entre os pratos de plástico e o vocábulo UltraPlus [v., neste sentido, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. II-1645, n.º 35].
- 27 Com efeito, o facto de uma empresa gabar, indirectamente e de modo abstracto, a excelência dos seus produtos através de um sinal como o vocábulo UltraPlus, sem desse modo informar directa e imediatamente o consumidor de uma determinada qualidade ou característica dos pratos para o forno, insere-se no domínio da evocação, e não no da designação referida no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Sunrider/IHMI (VITALITE), T-24/00, Colect., p. II-449, n.º 24].
- 28 A este respeito, os argumentos do Instituto de que o vocábulo UltraPlus designa a muita boa qualidade dos produtos e, nomeadamente, como alegado na audiência, a excelência do plástico, que daria aos produtos as características da ligeireza e da resistência às mudanças de temperatura, não permitem qualificar o sinal de descritivo. Com efeito, tais características não são indicadas nem individualizadas pelo sinal pedido e mantêm-se, na hipótese de o público poder imaginar que elas são evocadas, demasiado vagas e indeterminadas para tornar este sinal descritivo

dos produtos em causa [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/IHMI (EASYBANK), T-87/00, Colect., p. II-1259, n.º 31].

29 Resulta das considerações que precedem que, ao não conexionar a sua análise com os produtos em causa e ao não demonstrar que o vocábulo UltraPlus pode servir para designar directamente os referidos produtos, a Câmara de Recurso violou o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

30 Há, finalmente, que acrescentar que o facto de um sinal não ser descritivo não implica automaticamente que seja distintivo. Com efeito, este carácter pode também não existir se o público pertinente não puder compreender este sinal como uma indicação da origem comercial dos produtos (v., neste sentido, as conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer, de 31 de Janeiro de 2002, no processo Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, pendente no Tribunal de Justiça, n.º 44, e o acórdão EuroHealth, já referido, n.º 48). Há, pois, que examinar o fundamento assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao fundamento assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

31 Segundo a recorrente, o princípio que subjaz à marca comunitária vai no sentido de que um sinal é susceptível de registo se puder distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa.

- 32 A este respeito, observa que as Câmaras de Recurso já esclareceram que um grau mínimo de carácter distintivo é suficiente e que uma marca pode ser distintiva mesmo que contenha elementos descritivos. Do mesmo modo, um sinal descritivo pode ser registado se for utilizado como uma palavra nova, sem significado unívoco e sem referência compreensível a produtos ou serviços específicos.
- 33 Realça que o vocábulo UltraPlus tem uma ortografia inabitual, na medida em que comporta um «P» maiúsculo. Além disso, o termo é inventado e não consta dos dicionários de inglês. Finalmente, o vocábulo UltraPlus não tem um sentido unívoco ou preciso, na medida em que os seus componentes têm vários sentidos e que a combinação deles é mais do que ambígua para o consumidor.
- 34 Em aplicação dos princípios enunciados pelas Câmaras de Recurso, a recorrente alega que os termos «ultra» e «plus» só são entendidos como termos lisonjeiros quando são utilizados com a qualidade que ampliam. Quando utilizados em conjunto não têm sentido, não indicam qualquer qualidade ou informação relativa aos produtos em causa. Assim, a «louça de forno UltraPlus» não tem significado descritivo ou qualitativo.
- 35 Além disso, segundo a recorrente, se os termos «ultra» ou «plus» combinados com um adjetivo ou um substantivo podem ser distintivos, a justaposição deles, deixando maior lugar à imaginação, deveria ser distintiva para qualquer tipo de produtos. A recorrente sublinha que o Instituto se limitou a recusar a marca pelo motivo de os dois termos serem entendidos como lisonjeiros, sem ter em conta que a justaposição deles não tem sentido real ou tem simplesmente um sentido evocador.

- 36 O Instituto realça que os sinais que são descritivos caem geralmente tanto no âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), como no do artigo 7.º, n.º 1, alínea b). Esta sobreposição é evidente, na medida em que um sinal descritivo não permite distinguir os produtos de diferentes vendedores.
- 37 No caso vertente, os termos «ultra» e «plus» evocam uma ideia de excelência, de «qualidade superior» dos produtos, quaisquer que estes sejam. O Instituto considera que dois termos lisonjeiros, mesmo quando estão reunidos, não têm carácter distintivo. O vocábulo UltraPlus, segundo o Instituto, é não distintivo para qualquer tipo de produtos.
- 38 O Instituto não partilha da análise da recorrente quanto à ortografia inabitual e ao carácter inventivo do sinal em causa. Realça que o facto da letra «P» ser maiúscula faz aumentar o carácter lisonjeiro global, distinguindo o termo «Ultra» do termo «Plus».
- 39 O Instituto admite que a avaliação dos sinais deve ser efectuada de maneira constante e de um modo não discriminatório. Afirma, no entanto, que a rejeição do vocábulo UltraPlus pela Câmara de Recurso é absolutamente coerente com as suas decisões anteriores. A este respeito cita, a título de exemplo, numerosas decisões incidentes sobre sinais que contêm o prefixo «ultra» ou o sufixo «plus».
- 40 Finalmente, o Instituto contesta a alegação da recorrente de que o vocábulo Ultraplus não é habitual no sector dos produtos domésticos. A este respeito, refere várias utilizações do vocábulo ultraPlus, nomeadamente para a louça de plástico, com o fim de demonstrar que é utilizado em certos países como um termo descritivo ou genérico para um determinado tipo de louça.

Apreciação do Tribunal

- 41 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo «de marcas desprovidas de carácter distintivo».
- 42 Os sinais desprovidos de carácter distintivo referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 são incapazes de exercer a função essencial da marca, que é a de identificar a origem comercial do produto ou serviço, a fim de assim permitir ao consumidor que adquire o produto ou o serviço designado pela marca fazer, aquando de uma posterior aquisição, a mesma escolha se a experiência for positiva, ou outra escolha se a experiência for negativa.
- 43 O carácter distintivo de um sinal apenas pode ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos e serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, relativamente à compreensão que dele tem o público pertinente.
- 44 No caso vertente, a Câmara de Recurso deduziu a ausência de carácter distintivo do vocábulo UltraPlus da constatação do carácter lisonjeiro dos termos da combinação e da ausência de elementos adicionais que pudessem torná-lo fantasista, inabitual ou surpreendente. Além disso, a Câmara considerou que, na medida em que entendesse esse vocábulo como a expressão de uma forte reivindicação do fabricante relativamente à qualidade dos seus produtos, o consumidor não veria nele um sinal distintivo da origem dos produtos.

- 45 A título liminar, há que realçar que, para determinar o carácter distintivo de um sinal, não é necessário considerar que o sinal é original ou fantasista [v., neste sentido, acórdão 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 31, e de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, ainda não publicado na Colectânea, n.º 45].
- 46 No que respeita ao público pertinente, há que realçar que os utensílios de cozinha, nomeadamente os pratos de plástico utilizáveis num forno de micro-ondas, se destinam ao consumo geral e, portanto, a consumidores cujo nível de atenção não apresenta uma especificidade susceptível de influenciar a sua percepção do sinal. O público pertinente é, assim, constituído pelos consumidores médios, normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26, e acórdão EuroHealth, já referido, n.º 27).
- 47 No que respeita à percepção do vocábulo em causa pelo público pertinente, há que constatar que um e outro dos termos que o compõem têm vocação para entrar na formação de comparativos ou de superlativos por adjunção a um substantivo ou a um adjetivo, e não são, portanto, normalmente utilizados em conjunto numa mesma combinação. A este respeito, o vocábulo UltraPlus constitui uma justaposição inabitual na sua estrutura de um ponto de vista lexical tanto em língua inglesa como noutras línguas da Comunidade (v., neste sentido, acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido, n.º 44). Assim, mais ainda do que sinais constituídos por palavras que, em razão do seu sentido próprio, podem permitir ao consumidor imaginar com que tipo de produtos ou serviços se relaciona a marca, um sinal como o vocábulo UltraPlus, que, como acima foi referido, é destituído de «carácter descritivo» e que apresenta um desvio perceptível por comparação com uma construção lexicalmente correcta, pode ter um carácter distintivo para utensílios para o forno.
- 48 Com efeito, um tal sinal pode ser fácil e imediatamente memorizado pelo público pertinente e poderá permitir-lhe repetir uma experiência de compra positiva no que respeita a utensílios para o forno, desde que não se encontre já comumente

utilizado, enquanto tal, para este tipo de produtos, o que impediria o consumidor de distinguir, de modo imediato e seguro, os produtos da recorrente das das outras empresas.

- 49 A este respeito, o Instituto sustenta que encontrou numerosas utilizações descritivas e genéricas do vocábulo UltraPlus para produtos de plástico, incluindo para utensílios para o forno. Deste modo, como a Câmara de Recurso declarou, o cliente não consideraria este vocábulo como um sinal distintivo da origem.
- 50 Ora, face ao certificado de registo de marca comunitária apresentado na audiência pela recorrente, é forçoso declarar que as alegadas utilizações do vocábulo ultraplus na Alemanha e em Itália, enquanto sinal habitual e lisonjeiro sem relação com a origem comercial, invocadas na contestação do Instituto, são de facto utilizações da marca comunitária UltraPlus sob uma forma figurativa, de que a recorrente é titular, para designar os seus produtos.
- 51 Além disso, há que declarar, no que diz respeito aos outros exemplos dados pelo Instituto na sua contestação, que eles não podem ser considerados pertinentes, na medida em que os produtos de plástico em geral, incluindo as ferramentas e os instrumentos eléctricos, não integram o sector de referência dos utensílios de plástico para o forno.
- 52 Além disso, poderia considerar-se, face aos exemplos evocados na audiência, que o vocábulo UltraPlus não é utilizado num sentido descritivo, mas sim enquanto equivalente de um substantivo que designa os produtos da recorrente ou os produtos de outros titulares sob a forma de uma marca. No entanto, a questão de saber se, concretamente, o modo pelo qual o sinal é utilizado ou aposto nos produtos, enquanto marca ou no quadro de um outro tipo de uso, poderia levar o consumidor a não o considerar um sinal distintivo da origem mas apenas uma

simples declaração comercial, releva de uma análise ligada ao uso que não pode ser tida em conta para a apreciação do carácter de tal sinal ser registado (v., neste sentido, acórdão TRUCKCARD, já referido, n.º 47).

- 53 Quanto aos exemplos extraídos pelo Instituto da sua prática constante de rejeição de sinais compostos do termo «ultra» ou do termo «plus», há que declarar que tais sinais não são compostos, por esta ordem, dos termos «ultra» e «plus» tomados em conjunto. Os compostos do prefixo «ultra» e de um substantivo ou de um substantivo caem, em geral, sob a alçada do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.
- 54 Face aos elementos que precedem, há que concluir que, ao considerar que nada existe de inabitual na escolha dos termos que compõem o vocábulo UltraPlus e ao não comprovar que o vocábulo assim formado é, no seu conjunto, comumente utilizado para utensílios para o forno, a Câmara de Recurso violou o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 55 Resulta de tudo o que precede que a decisão impugnada deve ser anulada.

Quanto às despesas

- 56 Nos termos do n.º 2 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, a parte vencida deve ser condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o Instituto sido vencido, há que condená-lo a suportar as despesas efectuadas pela recorrente, em conformidade com o pedido desta.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 22 de Setembro de 2000 (processo R 278/2000-1), é anulada.

- 2) O recorrido é condenado nas despesas.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 9 de Outubro de 2002.

O secretário

O presidente

H. Jung

R. M. Moura Ramos