

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)  
6 de Março de 2003 \*

No processo T-128/01,

DaimlerChrysler Corporation, com sede em Auburn Hills, Michigan (Estados Unidos da América), representada por T. Cohen Jehoram, advogado, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl e O. Waelbroeck, na qualidade de agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 21 de Março de 2001 (processo R 309/1999-2),

\* Língua do processo: inglês.

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

composto por: M. Vilaras, presidente, V. Tiili e P. Mengozzi, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vistos os autos e após a audiência de 23 de Outubro de 2002,

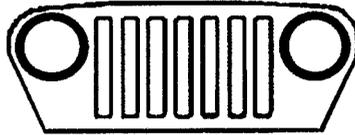
profere o presente

### Acórdão

#### Antecedentes do litígio

- 1 Em 29 de Abril de 1997, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária no 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), com redacção alterada.

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo a seguir reproduzido:



3 Os produtos para os quais foi pedido o registo inserem-se na classe 12 do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada, e correspondem à seguinte descrição: «Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; partes para os mesmos».

4 Por comunicação de 7 de Julho de 1998, o examinador do IHMI informou à recorrente que o sinal em causa não lhe parecia poder ser registado por ser desprovido de carácter distintivo, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, no que toca a uma parte dos produtos visados pelo pedido de marca, ou seja, os «veículos; aparelhos de locomoção por terra; partes para os mesmos».

5 Por carta de 5 de Janeiro de 1999, a recorrente apresentou vários documentos, entre os quais a declaração do perito F. E. Hoadley de 26 de Junho de 1998 sobre a evolução histórica das grelhas de veículos e, em particular, da grelha que é objecto da marca pedida, a fim de demonstrar o seu carácter único e a sua reputação.

6 Por decisão de 7 de Abril de 1999, o examinador do IHMI recusou parcialmente o pedido de marca nos termos do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, pelo motivo de a marca pedida ser desprovida de carácter distintivo no que toca aos «veículos; aparelhos de locomoção por terra; partes para os mesmos». Em

contrapartida, aceitou o pedido de marca na medida em que se referia aos «aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; partes para os mesmos». O examinador considerou ainda que a recorrente não tinha demonstrado que o sinal tinha adquirido carácter distintivo através da sua utilização na aceção do n.º 3 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/90.

- 7 Em 4 de Junho de 1999, a recorrente interpôs recurso da decisão do examinador para o IHMI, nos termos do disposto no artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 8 Por decisão de 21 de Março de 2001 (a seguir «decisão impugnada»), que foi notificada à recorrente em 26 de Março de 2001, a Segunda Câmara de Recurso negou provimento ao recurso.
- 9 A Câmara de Recurso considerou, essencialmente, que a decisão do examinador era fundada, pois que o sinal que representa a grelha da frente de um veículo é, *prima facie*, desprovido de carácter distintivo, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e que as provas apresentadas pela recorrente não demonstram que o sinal adquiriu carácter distintivo através da sua utilização, na aceção do n.º 3 do artigo 7.º do mesmo regulamento.

#### Tramitação processual e pedidos das partes

- 10 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 6 de Junho de 2001, a recorrente interpôs o presente recurso.
- 11 O IHMI apresentou a sua contestação em 17 de Setembro de 2001.

12 A pedido do Tribunal e a título de medidas de organização do processo, o IHMI respondeu em 14 de Outubro de 2002 às questões colocadas pelo Tribunal e apresentou os documentos que a recorrente tinha junto às suas observações de 5 de Janeiro de 1999.

13 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— ordenar ao IHMI que atribua uma data para o registo da marca comunitária pedida;

— condenar o IHMI nas despesas.

14 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— julgar inadmissível o pedido da recorrente para que seja ordenado ao IHMI a atribuição de uma data para o registo referente ao pedido de marca comunitária;

— negar provimento ao recurso quanto ao mais;

— condenar a recorrente nas despesas.

- 15 No decurso da audiência, a recorrente desistiu do seu segundo pedido destinado a que fosse ordenado ao IHMI a atribuição de uma data para o registo da marca comunitária pedida. O Tribunal registou a desistência na acta da audiência.

### Questão de direito

#### *Quanto à admissibilidade das provas apresentadas pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância*

- 16 A recorrente junta à petição provas que não foram analisadas pela Câmara de Recurso e, nomeadamente, um estudo realizado nos Países Baixos sobre o reconhecimento das grelhas de veículos. A recorrente propõe ainda a apresentação de estudos de mercado efectuados noutros Estados-Membros se o Tribunal os considerar pertinentes.
- 17 O IHMI considera que as provas apresentadas pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância não podem ser tomadas em consideração.
- 18 O Tribunal recorda que o recurso nele interposto tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das câmaras de recurso do IHMI, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Portanto, não é função do Tribunal examinar de novo as circunstâncias de facto à luz das provas que sejam apresentadas perante si pela primeira vez. Com efeito, a admissão destas provas é contrária ao n.º 4 do artigo 135.º do Regulamento de Processo do Tribunal de

Primeira Instância, nos termos do qual as respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso. Por conseguinte, as provas apresentadas pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância, bem como a prova que a recorrente propõe apresentar, são inadmissíveis.

*Quanto ao mérito*

- 19 A recorrente invoca, essencialmente, dois fundamentos. O primeiro assenta na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e o segundo na violação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

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

— Argumentos das partes

- 20 A recorrente alega que, em conformidade com o disposto no artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, um desenho de uma grelha de veículo pode ser registado como marca comunitária, o que foi confirmado pelo registo no IHMI de nove marcas comunitárias que se referem a desenhos de grelhas para veículos a motor abrangidos pela classe 12 na acepção do Acordo de Nice.
- 21 Sustenta também que a análise da Câmara de Recurso, segundo a qual o público não está habituado à percepção de uma grelha de veículo como uma referência à origem dos produtos, aplica condições mais severas do que as enunciadas no Regulamento n.º 40/94. Ora, dado que a Câmara de Recurso reconheceu o facto

de a grelha em questão não ser muito corrente («the grille device is not exactly commonplace»), há que reconhecer à marca pedida o mínimo de carácter distintivo necessário.

- 22 A recorrente afirma que a forma representada pela marca pedida não é funcional como foi confirmado pela declaração do perito F. E. Hoadley que foi apresentada no IHMI.
- 23 A recorrente considera ainda que a Câmara de Recurso não apreciou a originalidade, o carácter único e inabitual e, portanto, distintivo da grelha a que se refere o pedido de marca, que não é utilizada por nenhum outro veículo terrestre.
- 24 A recorrente alega que o consumidor que esta tem por alvo é o comprador médio de veículos terrestres que adquire um produto deste tipo após ter sido correctamente informado. A este respeito, a recorrente considera que a escolha dos consumidores é orientada pelas características técnicas do veículo, bem como pelo seu aspecto, do qual a grelha constitui um elemento essencial.
- 25 Por último, segundo a recorrente, a Câmara de Recurso considerou, sem razão, no n.º 15 da decisão impugnada, que o público não está habituado à percepção da marca pedida como uma indicação para a origem do produto.
- 26 O IHMI sustenta que a Câmara de Recurso considerou, com razão e à semelhança do examinador, que o sinal em causa é desprovido, *prima facie*, de carácter distintivo para os produtos em questão, pois que, em sua opinião, o sinal é constituído por elementos geométricos usuais e simples, vulgarmente utilizados para representar os faróis e a grelha que constituem o seu painel dianteiro.

- 27 O IHMI considera que o sinal em causa fica nos limites do que o consumidor médio está habituado a ver como grelhas de veículos terrestres e não apresenta, portanto, qualquer carácter arbitrário ou original. Assim, o sinal será, antes de mais, percebido como uma parte do veículo e não como uma indicação da sua origem.
- 28 O IHMI sustenta ainda que o carácter pretensamente não funcional da grelha em questão não é, em si mesmo, suficiente para concluir que o sinal reveste carácter distintivo.
- 29 No que respeita às nove marcas comunitárias que se referem a desenhos de grelhas para veículos a motor, o IHMI alega, nas suas respostas de 14 de Outubro de 2002 e nas explicações dadas na audiência, que as grelhas a que se referem esses registos são inabituais, pois são compostas por dois quadros simétricos.

— Apreciação do Tribunal

- 30 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».
- 31 Considera-se que os sinais a que faz referência o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 são incapazes de exercer a função essencial da marca, isto é, identificar a origem comercial do produto ou do serviço, para assim permitir que o consumidor que adquire o produto ou o serviço que a marca designa faça,

no momento de uma aquisição posterior, a mesma escolha se a experiência for positiva ou outra escolha se a experiência for negativa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe-Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.º 26].

- 32 O carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, por referência aos produtos ou aos serviços para os quais é solicitado o registo do sinal e, por outro, em relação à percepção de um público-alvo constituído pelo consumidor desses produtos ou serviços.
- 33 Por último, dos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 resulta que basta um mínimo de carácter distintivo para que o motivo de recusa definido nesse artigo não seja aplicável [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 39].
- 34 Presume-se que o público-alvo é, no caso concreto, o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado [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 do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. II-1645, n.º 27]. Com efeito, dada a natureza dos produtos em causa (veículos; aparelhos de locomoção por terra; partes dos mesmos), estes destinam-se ao consumo geral na totalidade da União Europeia.
- 35 Em primeiro lugar e no tocante ao argumento da recorrente quanto à aptidão de uma grelha de veículo para ser registada à luz da definição da marca comunitária que figura no artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, há que recordar que não existe uma categoria de marcas com carácter distintivo pela sua natureza ou pelo uso que delas é feito que não seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa das demais empresas (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 39).

- 36 Além disso e no que toca ao carácter distintivo concreto, não se pode excluir, *a priori*, que a representação gráfica, mesmo fiel à realidade, de uma grelha possa ter carácter distintivo [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 19 de Setembro de 2001, Henkel/IHMI (Imagem de um produto detergente), T-30/00, Colect., p. II-2663, n.ºs 44 e 45].
- 37 Todavia e no que diz respeito à prova apresentada pela recorrente sobre o registo pelo IHMI de nove marcas comunitárias que se referem a desenhos de grelhas para veículos a motor, mesmo se há que reconhecer que a prática administrativa do IHMI não oferece indicações claras quanto à aplicação por este dos critérios de análise dos motivos absolutos de recusa no que toca às marcas que se referem a grelhas de veículos, há que recordar que, em qualquer caso, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.º 40/94, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base numa prática decisória anterior [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 79). Portanto, o argumento da recorrente assente no registo pelo IHMI de nove marcas comunitárias que se referem a grelhas de veículos a motor é inoperante.
- 38 Em segundo lugar e quanto ao argumento da recorrente segundo o qual o critério aplicado no caso em apreço pela Câmara de Recurso é incorrecto e muito mais severo do que as condições enunciadas no Regulamento n.º 40/94, há que recordar que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não distingue entre as diferentes categorias de marcas e que, portanto, os critérios a aplicar na apreciação do carácter distintivo das marcas figurativas constituídas pela representação do próprio produto ou de uma das suas partes não são diferentes dos aplicáveis às outras categorias de marcas (v., neste sentido, acórdão Imagem de um produto detergente, já referido, n.º 48).
- 39 Em terceiro lugar e no que toca à afirmação da recorrente de que a Câmara de Recurso considerou, sem razão, que o público não está habituado à percepção da marca em causa como uma indicação para a origem do produto (n.º 15 da

decisão impugnada), há que ter em conta o facto de a apreciação do carácter distintivo de uma marca implicar que se tenham em consideração todos os elementos relevantes associados às circunstâncias específicas do caso em apreço. Entre esses elementos, não se pode excluir que a natureza do sinal, bem como a dos produtos a que se refere a marca pedida, possa influenciar a percepção que o público terá da referida marca.

- 40 Neste contexto, há que observar que os veículos e os aparelhos de locomoção por terra são produtos de grande dimensão para os quais pode ser útil fazer uso não apenas de uma marca verbal mas ainda de marcas figurativas ou tridimensionais, a fim de tornar possível a identificação visual desse produto pelo público-alvo.
- 41 Há que considerar que, desde há muito, e também já na data da apresentação do pedido da marca, que constitui o momento relevante para a análise da existência de motivos absolutos de recusa, as grelhas de veículos não desempenham apenas uma função técnica, como salientou a peritagem de F. E. Hoadley. Além disso e contrariamente a outras peças que compõem um veículo a motor, as formas das grelhas tendem, em certos casos, a persistir no tempo e são utilizadas em diferentes modelos de um mesmo construtor.
- 42 Com efeito, a grelha tornou-se um elemento essencial do aspecto dos veículos e da diferenciação entre os modelos existentes no mercado fabricados pelos diversos construtores desses produtos. Por conseguinte, são elementos que podem ser intrinsecamente úteis para a individualização visual de um modelo, de uma gama, ou mesmo de todos os modelos de um mesmo construtor de veículos a motor relativamente aos demais modelos.
- 43 Esta conclusão não pode ser infirmada pela conclusão de F. E. Hoadley, segundo a qual a grelha pode também servir para tornar possível a ventilação do motor do veículo e para dar uma certa estabilidade à sua parte frontal. A este propósito, há que referir que o facto de um sinal preencher várias funções simultâneas não tem

influência sobre o seu carácter distintivo [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, Glaverbel/IHMI (Superfície de uma placa de vidro), T-36/01, Colect., p. II-3887, n.º 24], sobretudo, se a função distintiva for preponderante em relação às demais funções.

- 44 No que respeita ao sinal em causa, a Câmara de Recurso considerou que os consumidores estão habituados a ver grelhas de veículos terrestres que incorporam elementos idênticos ou análogos aos do sinal em causa. Todavia, considerou que a forma do modelo da grelha não é muito corrente («the grille device is not exactly commonplace») (n.º 15 da decisão impugnada).
- 45 A recorrente alega que a marca pedida é manifestamente diferente dos desenhos de grelha de qualquer outro veículo terrestre. O IHMI responde que o sinal em causa fica nos limites do que o consumidor médio está habituado a ver como grelhas de veículos terrestres e não apresenta, portanto, qualquer carácter arbitrário ou original.
- 46 A este respeito, há que observar que o sinal em causa é a representação do painel dianteiro de um automóvel com uma forma irregular que compreende no seu centro sete largas aberturas verticais e em cada canto superior um círculo que representa os faróis do veículo. Esta figura, no momento da apresentação do pedido, constitui o desenho de uma grelha inabitual que lembra a imagem de uma grelha de outrora e uma configuração simples que não pode ser considerada muito comum nas circunstâncias existentes na data da apresentação do pedido.
- 47 Portanto, o sinal em causa não pode ser considerado a imagem que vem naturalmente à mente da representação típica de uma grelha de veículo contemporânea. Por conseguinte, não é possível acolher a conclusão do IHMI de que o sinal em causa se refere a elementos vulgarmente utilizados para representar uma grelha de veículo.

- 48 Nestas condições, há que considerar que a grelha de veículo em questão é susceptível de influir na memória do público-alvo como indicação de origem comercial e, assim, de diferenciar e de individualizar os veículos a motor que integram a referida grelha dos provenientes de outras empresas.
- 49 Há, pois, que concluir que o sinal em causa tem o mínimo de carácter distintivo para escapar ao motivo absoluto de recusa a que se refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Essa conclusão é, de resto, confortada pela declaração da Câmara de Recurso, referida no n.º 44 *supra*, de que a grelha não é muito corrente («the grille device is not exactly commonplace»).
- 50 Resulta de todas as considerações precedentes que foi sem razão que a Câmara de Recurso considerou que a marca pedida era desprovida de qualquer carácter distintivo.
- 51 Por conseguinte e sem que seja necessário examinar a procedência do segundo fundamento invocado pela recorrente, há que anular a decisão impugnada.

### Quanto às despesas

- 52 Nos termos do n.º 2 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI 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 (Quarta Secção)

decide:

- 1) A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 21 de Março de 2001 (processo R 309/1999) é anulada.
  
- 2) O recorrido é condenado nas despesas.

Vilaras

Tiili

Mengozi

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de Março de 2003.

O secretário

H. Jung

O presidente

M. Vilaras