

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

12 de Junho de 2007*

No processo T-190/05,

The Sherwin-Williams Company, com sede em Cleveland, Ohio (Estados Unidos),
representada por E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do
IHMI de 22 de Fevereiro de 2005 (processo R 755/2004-2), relativa ao registo do
sinal TWIST & POUR como marca comunitária,

* Língua do processo: espanhol.

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

composto por: M. Vilaras, presidente, M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, juízes,
secretário: B. Pastor, secretário adjunto,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 9 de
Maio de 2005,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em
11 de Agosto de 2005,

após a audiência de 18 de Janeiro de 2007,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- ¹ Em 25 de Fevereiro de 2003, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), 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), conforme alterado.

- 2 A marca cujo registo foi requerido é o sinal nominativo TWIST & POUR.

- 3 Os produtos para os quais o registo foi requerido incluem-se na classe 21, 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: «Contentores em plástico com pega, vendidos como elementos constitutivos de um sistema de armazenagem e trasfega de tinta líquida».

- 4 Por ofício de 10 de Março de 2004, o examinador informou a recorrente de que a marca requerida não podia ser objecto de registo porquanto não satisfazia as condições enunciadas no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Em especial, referiu que essa marca não seria percebida como um indicador de origem. Assim, o examinador convidou a recorrente a apresentar-lhe as suas observações num prazo de dois meses.

- 5 Por carta de 10 de Maio de 2004, a recorrente respondeu, essencialmente, que a marca requerida era suficientemente original para ser registada e para desempenhar a função da marca, que devia ser considerada globalmente, e que havia outras marcas com o termo «twist» que tinham sido anteriormente registadas pelo IHMI.

- 6 Por decisão de 23 de Junho de 2004, o examinador indeferiu este pedido devido ao facto de a marca comunitária requerida se opor o motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, pois, em primeiro lugar, era composta por dois verbos ingleses que se limitavam a informar os consumidores sobre as características dos produtos em causa, em segundo lugar, a mensagem transmitida era simples, clara e directa, em terceiro lugar, o monopólio da utilização

de termos correntes ou de adaptações desses termos que descrevem os produtos não podia ser atribuído a uma única empresa e, em quarto lugar, as outras marcas invocadas pela recorrente não eram comparáveis à marca objecto do presente recurso.

- 7 Em 30 de Agosto de 2004, a recorrente interpôs, no IHMI e ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94, recurso da decisão do examinador.
- 8 Por decisão de 22 de Fevereiro de 2005 (a seguir «decisão recorrida»), notificada em 28 de Fevereiro de 2005, a Segunda Câmara de Recurso considerou, em substância, que a mensagem veiculada pela marca requerida era simples, clara e directa, pelo que o sinal nominativo TWIST & POUR apenas informava os consumidores de que, para retirar a tinta do contentor, lhes bastava virar a tampa e despejar o conteúdo. Nestas condições, por considerar que o sinal nominativo TWIST & POUR era descritivo dos produtos para os quais era pedido o registo, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Esta última também especificou que o argumento da recorrente segundo o qual o examinador tinha tomado em consideração elementos pertinentes no quadro do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e não no do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não era judicioso, pois existia uma sobreposição entre estas duas disposições. Além disso, a Câmara de Recurso sublinhou que, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, em especial o acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Colect., p. I-1699), o examinador podia considerar que a marca pedida não possuía carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, porque era descritiva de determinadas características dos produtos em causa. A Câmara de Recurso considerou que o facto de o examinador não ter expressamente referido o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento e de não ter expressamente fundado a sua decisão nessa disposição era irrelevante, dado que a recorrente conhecia perfeitamente a natureza da objecção e estava em condições de apresentar os seus argumentos sobre o alegado carácter distintivo da marca pedida. No que toca à falta de coerência do IHMI devido ao registo de marcas semelhantes, a Câmara de Recurso recordou que existiam processos de anulação relativamente aos registos efectuados por erro e que era importante que a sua própria decisão fosse coerente.

Pedidos das partes

9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- declarar o recurso admissível;
- anular a decisão recorrida;
- condenar o IHMI nas despesas.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

11 Em apoio do seu recurso, a recorrente apresenta um único fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

- 12 A recorrente recorda que, como resulta da jurisprudência, a proibição constante do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 refere-se aos sinais que são incapazes de exercer a função essencial da marca que é a de identificar a origem do produto ou serviço, como as marcas comumente utilizadas na comercialização dos produtos ou serviços designados pela marca ou que são susceptíveis de o ser [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Junho de 2004, Norma Lebensmittelbetrieb/IHMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Colect., p. II-1915, n.ºs 24 e 33]. Acrescenta que a apreciação do carácter distintivo da marca deve, segundo essa jurisprudência, ser efectuada, por um lado, por referência aos produtos ou serviços relativamente aos quais o registo foi requerido e, por outro, por referência à percepção que dele tem o público relevante (acórdão Mehr für Ihr Geld, já referido, n.º 26).
- 13 No caso em apreço, como os produtos em causa são embalagens que contêm tinta líquida e têm por destinatários o conjunto dos consumidores, o público pertinente é o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Além disso, como o sinal nominativo é composto por duas palavras inglesas, o público pertinente é o público anglófono [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753, n.ºs 30 e 31].
- 14 A recorrente recorda igualmente a jurisprudência segundo a qual, por um lado, cada um dos motivos de recusa do registo é independente dos outros e exige uma análise separada, pelo que há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral subjacente a cada um deles (acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI, C-329/02 P, Colect., p. I-8317). Por outro lado, sendo o sinal constituído por uma marca complexa composta por duas palavras, a

apreciação do seu carácter distintivo deve ser realizada a partir do exame desta no seu conjunto [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 2 de Julho de 2002, SAT.1/IHMI (SAT.2), T-323/00, Colect., p. II-2839].

- 15 O sinal nominativo TWIST & POUR é, segundo a recorrente, distintivo, pelo que a solução dada pela Câmara de Recurso, que considera o referido sinal incapaz de desempenhar uma função distintiva, é insuficiente, infundada e aproximativa.
- 16 A recorrente sublinha, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso concluiu que a marca requerida não tinha carácter distintivo devido ao suposto carácter descritivo do sinal, pois indicou, no n.º 11 da decisão recorrida, que o sinal nominativo TWIST & POUR se limitava a informar os consumidores de que, para retirarem a tinta da embalagem, só tinham que virar a tampa e despejar o conteúdo. De resto, esta ideia também se encontrava vertida no n.º 12 da referida decisão, onde se indica que a marca requerida transmite informações sobre o modo de utilização do produto.
- 17 Ora, este critério era pertinente no quadro do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, mas não no da alínea b) da mesma disposição. Assim, a Câmara de Recurso tinha cometido um erro de direito que afectava a decisão recorrida, o que o Tribunal de Justiça também tinha considerado no quadro dos acórdãos SAT.1/IHMI, já referido no n.º 14 *supra*, e de 21 de Outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Colect., p. I-10031).
- 18 Em segundo lugar, era inexacto afirmar que a marca comunitária requerida designa uma característica do bem em causa, devendo, por isso, ser considerada descritiva. Com efeito, devia estabelecer-se uma distinção entre as marcas descritivas e as que apenas são alusivas ou sugestivas. De resto, o Tribunal de Primeira Instância já reconheceu que, embora as indicações descritivas não possam ser protegidas como

marca, o mesmo não se passa relativamente às indicações ou sinais alusivos ou sugestivos [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Taurus-Film/IHMI (Cine Action), T-135/99, Colect., p. II-379, e de 9 de Outubro de 2002, Dart Industries/IHMI (UltraPlus), T-360/00, Colect., p. II-3867].

- 19 Segundo a recorrente, não existe um momento preciso a partir do qual uma palavra passa de uma categoria para outra, mas antes uma escala móvel entre dois extremos — que vai dos sinais não descritivos, cujo registo é possível, aos sinais puramente descritivos, cujo registo é impossível — na qual os sinais e os caracteres descritivos, sugestivos e alusivos variam ou se ordenam em função das suas características intrínsecas. *A priori*, a apreciação do carácter distintivo depende, em parte, da apreciação subjectiva do examinador e, no quadro do recurso, da Câmara de Recurso.
- 20 Todavia, o advogado-geral F. G. Jacobs, nos n.ºs 62 a 64 das suas conclusões no processo IHMI/Wrigley (acórdão de 23 de Outubro de 2003, C-191/01 P, Colect., pp. I-12447, I-12449), indicou os critérios objectivos adequados que permitem distinguir as marcas descritivas das que apenas são evocadoras.
- 21 Segundo a recorrente, se esses critérios fossem aplicados ao sinal nominativo TWIST & POUR, verificar-se-ia o afastamento dessa marca do limite da escala em que se situam os sinais descritivos.
- 22 Em primeiro lugar, o sinal nominativo TWIST & POUR consiste numa combinação de dois verbos que, individualmente ou em conjunto, não descrevem nem os produtos designados nem nenhuma das suas características. Com efeito, ambos os verbos se referem a acções que não são objectivamente associáveis a embalagens plásticas de tinta.

- 23 Em segundo lugar, o público em causa não apreende o sinal nominativo TWIST & POUR de forma imediata, directa e sem uma reflexão suplementar, como uma indicação de uma característica dos produtos que designa. Segundo a recorrente, o consumidor em causa que visualiza o sinal não o associa automaticamente a embalagens plásticas de tinta.
- 24 Por último, o sinal nominativo TWIST & POUR também não qualifica uma característica fundamental ou dominante do produto que possa ser particularmente importante, no momento da escolha do produto pelos consumidores desse tipo de bens, por referência aos produtos propostos pela concorrência. A referência à forma de abrir o produto que evoca a marca requerida não acrescenta nada de substancial ao produto que designa.
- 25 Contrariamente ao que parece resultar do n.º 12 da decisão recorrida, a recorrente precisa que não reivindica o sinal EASY-TO-OPEN ou EASY-TO-POUR, mas a marca TWIST & POUR. Daqui decorre que o argumento segundo o qual os consumidores anglófonos interpretariam esta marca como uma mensagem que significa que «tudo o que tem a fazer é virar a tampa e despejar o conteúdo» era falacioso, pois o sinal nominativo é autónomo e independente dos produtos que designa. Além disso, era inexacto afirmar que o sinal em causa transmite uma mensagem sobre a facilidade de utilização do produto que designa (v., neste sentido, acórdão UltraPlus, já referido no n.º 18 *supra*, n.º 52). A recorrente considera, portanto, que o público anglófono, confrontado com este sinal, o apreenderá muito provavelmente como um sinal de fantasia e não pensará, de forma automática e imediata, em embalagens plásticas de tinta. Só num segundo momento é que o referido público pensará na funcionalidade do produto designado, ou seja, no seu modo de abertura. No entanto, a compreensão desta funcionalidade não seria o fruto de uma percepção automática, irreflectida e imediata, antes encontrando a sua origem num processo ou esforço intelectual previamente realizado pelo consumidor, que faz com que a referida percepção seja mediata e indirecta e, portanto, não descritiva.

- 26 O registo de um sinal que, indirectamente ou sob a forma de evocação ou sugestão, remete para uma característica do produto designado não pode, por conseguinte, ser objecto de recusa, porque essa recusa seria contrária tanto à vontade do legislador, como manifestada no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, como à jurisprudência referida no n.º 18 *supra*.
- 27 Além disso, o critério adoptado na decisão recorrida não permite analisar o carácter distintivo da marca requerida «*a priori* e independentemente de qualquer utilização efectiva do sinal» [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Fevereiro de 2002, Mag Instrument/IHMI (Forma de lanternas portáteis), T-88/00, Colect., p. II-467, n.º 34]. A recorrente recorda, a este respeito, que a questão de saber se, concretamente, a forma como o sinal é utilizado ou aparece no produto, enquanto marca ou para uma utilização de outro tipo, pode conduzir a que o consumidor não apreenda o sinal como um sinal distintivo da origem, mas apenas como uma simples declaração comercial, não pode ser tida em conta no quadro da apreciação da sua susceptibilidade de ser registado (acórdão UltraPlus, já referido no n.º 18 *supra*, n.º 52).
- 28 Em terceiro lugar, a recorrente considera que o sinal nominativo TWIST & POUR possui a capacidade intrínseca mínima para que o público em causa o apreenda como indicador da origem comercial dos produtos designados, pois basta, para efeitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, demonstrar o carácter minimamente distintivo do sinal em causa para obter o seu registo. É este o caso do sinal nominativo em questão, que é conciso, directo e fácil de memorizar pelo público pertinente.
- 29 Além disso, trata-se de um sinal nominativo original composto por duas palavras escritas em inglês, cuja particularidade reside no efeito produzido pela justaposição

dos verbos «twist» e «pour». A integração destas duas palavras num só sinal produz um certo efeito de surpresa junto dos consumidores, efeito que capta e retém a atenção ou, pelo menos, é susceptível de a reter. Este sinal constitui uma marca suficientemente diferente da resultante da simples reunião dos dois vocábulos que a compõem.

30 A recorrente recorda que demonstrou, no âmbito do processo no IHMI, que o verbo «twist» é frequentemente utilizado em marcas compostas e que os consumidores estão habituados a marcas construídas a partir desse verbo. De resto, o IHMI já registou outros sinais aptos a distinguir os produtos, designadamente, TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE e TWISTED DIPS. A este respeito, a recorrente infere do acórdão SAT.1/IHMI, já referido no n.º 14 *supra*, que a utilização frequente de marcas que incluem elementos verbais e construções gramaticais coincidentes revela que esse tipo de combinações não pode considerar-se destituído de carácter distintivo.

31 O facto de a marca requerida ser composta por palavras correntes, compreensíveis pelo consumidor, não modifica o carácter distintivo da referida marca. De resto, o Tribunal já tinha declarado, a este respeito, que a simples circunstância de cada um dos elementos que compõem o sinal, considerados separadamente, estar desprovido de carácter distintivo não exclui que a combinação que formam possa apresentar carácter distintivo. Cabe, pelo contrário, à Câmara de Recurso provar que o sinal em causa, considerado na sua totalidade, não permite ao público-alvo distinguir os produtos da recorrente dos que têm uma origem comercial diversa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Abril de 2005, Celltech/IHMI (CELLTECH), T-260/03, Colect., p. II-1215, n.ºs 43 e 44]. Com efeito, segundo a recorrente, não é necessário que o sinal requerido transmita uma informação exacta quanto à identidade da sociedade que comercializa o produto, antes bastando que a referida marca permita ao público em questão distinguir o produto que ela designa dos que têm outra origem comercial [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, KWS Saat/IHMI (Tom de laranja), T-173/00, Colect., p. II-3843, n.º 44].

32 O IHMI recorda, a título preliminar, que, segundo a jurisprudência, existe uma certa sobreposição entre o motivo de recusa relativo à falta de carácter distintivo e o que impede o registo de marcas puramente descritivas. Com efeito, um sinal que se limite a descrever características dos produtos e dos serviços é, pelos mesmos motivos, incapaz de cumprir a função essencial da marca, estando simultaneamente abrangido por estes dois motivos de recusa (acórdão Campina Melkunie, já referido no n.º 8 *supra*). Em seguida, os sinais destituídos de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, eram incapazes de desempenhar a função essencial da marca, que é a de identificar a origem comercial do produto ou do serviço (acórdão UltraPlus, já referido no n.º 18 *supra*, n.º 52). Por último, as marcas a que se refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), são as que, do ponto de vista do público pertinente, são comumente utilizadas, no comércio, para a apresentação dos produtos ou serviços em causa ou a respeito das quais existem, no mínimo, indícios concretos de que podem ser utilizadas dessa forma.

33 Relativamente ao presente caso, o IHMI observa que os produtos em causa são embalagens para tinta líquida, pelo que o público pertinente é o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. A expressão TWIST & POUR, que pode ser traduzida por «vire e despeje» ou «virar e despejar», é uma expressão concisa cujo sentido é imediatamente compreensível por todos. Esta expressão não possui qualquer característica particular. A sua estrutura sintáctica é simples e habitual na língua inglesa, designadamente para veicular uma informação da forma mais simples e mais directa possível sobre duas acções consecutivas a realizar para se alcançar determinado objectivo. Associada aos produtos em causa, a reacção imediata do público pertinente seria a de apreender esse sinal como uma mensagem relativa à sua forma de utilização. Com efeito, as embalagens de tinta deviam ser previamente abertas para se poder dispor do respectivo conteúdo. Por vezes, era necessário agitá-las ou despejar o seu conteúdo para outro recipiente para poder ser utilizado. Por último, não é raro que as embalagens de tinta sejam difíceis de abrir e que, para esse efeito, seja necessário utilizar um objecto que sirva de alavanca. Conclui-se que a expressão TWIST & POUR não suscita no espírito do consumidor em causa outra reacção que não a evocação imediata de uma indicação relativa à forma de utilizar essas embalagens, e não à empresa que as fabrica.

- 34 O IHMI acrescenta que esta conclusão não assenta, contrariamente ao que a recorrente sustenta, numa apreciação da utilização efectiva da marca no mercado. Mais precisamente, a conclusão segundo a qual se trata de um sinal destituído de carácter distintivo não tem a ver com o local exacto do produto em que a marca será aposta ou com a dimensão dos caracteres em que será impressa na embalagem. Foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou, *a priori*, que a expressão TWIST & POUR seria apreendida [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Novembro de 2004, Frischpack/IHMI (Forma de uma caixa de queijo), T-360/03, Colect., p. II-4097, n.º 29] com o valor de instruções sobre a utilização dos produtos e não como um sinal destinado a exercer a função essencial da marca. Esta análise repousa na percepção que razoavelmente se pode esperar dos consumidores, atentas as características do próprio sinal e dos produtos em causa, independentemente de qualquer consideração sobre as formas de utilização efectiva dessa marca no mercado.
- 35 O IHMI alega que a recorrente parte de uma premissa errada quando considera que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao inferir do carácter descritivo da marca requerida a sua falta de carácter distintivo. Com efeito, a Câmara de Recurso confessou a sua incapacidade para encontrar qualquer característica distintiva na expressão TWIST & POUR, porquanto os consumidores pertinentes apreenderiam esse sinal como uma instrução ligada à utilização dos produtos, impedindo assim a sua apreensão também como sinal distintivo. Por conseguinte, o público em questão veria nessa expressão uma afirmação genérica relativa a algumas das suas qualidades. Devido a esta premissa errada, a recorrente cometeu o erro de, em seguida, analisar o carácter descritivo do sinal na perspectiva dos produtos em causa, para concluir, por falta desse carácter descritivo, que se tratava de um sinal distintivo susceptível, portanto, de ser registado. A este respeito, o IHMI refere que a Câmara de Recurso se baseou no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e observou ser irrelevante a circunstância de o examinador não ter expressamente referido, na sua decisão, a alínea c) da mesma disposição, pois as razões de rejeição do pedido estavam claramente expostas.

36 O IHMI esclarece que, no presente caso, a Câmara de Recurso não se limitou a declarar a inexistência de carácter distintivo da marca requerida com base no seu carácter descritivo, mas numa consideração mais ampla, ou seja, que o sinal nominativo TWIST & POUR apenas fornecia informações sobre as características dos produtos, impedindo, por conseguinte, que o público em causa aí pudesse detectar um sinal distintivo. Foi, pois, a interpretação combinada destes dois argumentos que conduziu a Câmara de Recurso a concluir que a marca requerida estava abrangida pela proibição a que se refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Uma vez que a primeira impressão deixada pela marca requerida no espírito dos consumidores consiste numa indicação sobre a forma de utilização dos produtos, o IHMI concluiu que os referidos consumidores não perceberiam esse sinal como a forma de identificar a origem desses produtos e de os distinguir de outros produtos. Por outro lado, a apreciação efectuada pela Câmara de Recurso era idêntica àquela a que o Tribunal de Primeira Instância tinha procedido em diversos acórdãos nos quais reconhecera a inexistência de carácter distintivo de diversas expressões [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe-Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, e de 8 de Julho de 2004, MLP Finanzdienstleistungen/IHMI (bestpartner), T-270/02, Colect., p. II-2837].

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

37 De harmonia com o artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo, nos termos da alínea b) desta disposição, das «marcas desprovidas de carácter distintivo» e, nos termos da alínea c) desta mesma disposição, das «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 especifica que «o n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

- 38 Cada um dos motivos de recusa do registo enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 é independente dos outros e exige uma análise separada. Além disso, há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral que está na base de cada um deles. O interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, ou mesmo deve, reflectir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa (acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.ºs 45 e 46; SAT.1/IHMI, já referido no n.º 14 *supra*, n.º 25; e de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI, C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.º 59).
- 39 Todavia, existe uma sobreposição evidente dos âmbitos de aplicação respectivos dos motivos enunciados nas alíneas b) a d) da referida disposição (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, n.ºs 67 e 85, e Campina Melkunie, já referido no n.º 8 *supra*, n.º 18). Em especial, resulta da jurisprudência que 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. Todavia, uma marca pode ser destituída de carácter distintivo por outras razões para além do seu eventual carácter descritivo [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, Telepharmacy Solutions/IHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Colect., p. II-2851, n.º 24; v., igualmente, neste sentido, acórdão bestpartner, já referido no n.º 36 *supra*, n.º 25; v., igualmente, por analogia, acórdãos Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 86, e Campina Melkunie, já referido no n.º 8 *supra*, n.º 19].
- 40 Num caso como o em apreço, em que a decisão recorrida recusa o registo da marca requerida em virtude da verificação do motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, importa examinar se o IHMI demonstrou que essa marca é destituída de carácter distintivo.

- 41 A este respeito, importa recordar que os sinais destituídos de carácter distintivo a que se refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 consideram-se incapazes de exercer a função essencial da marca, isto é, identificar a origem do produto ou do serviço, para assim permitir que o consumidor que adquire o produto ou 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 LITE, já referido no n.º 36 *supra*, n.º 26). É esse o caso, designadamente, dos sinais que são comumente utilizados para a comercialização dos produtos ou serviços em causa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Julho de 2003, Best Buy Concepts/IHMI (BEST BUY), T-122/01, Colect., p. II-2235, n.º 20, e Mehr für Ihr Geld, já referido no n.º 12 *supra*, n.º 24].
- 42 Cumpre recordar, por outro lado, que o conceito de interesse geral subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se confunde, de forma manifesta, com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (acórdãos SAT.1/IHMI, já referido no n.º 14 *supra*, n.ºs 23 e 27, e BioID/IHMI, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 60).
- 43 Tratando-se de uma marca composta por palavras e por um sinal tipográfico, como o que está em causa no presente litígio, o eventual carácter distintivo pode ser analisado, em parte, relativamente a cada um dos seus termos ou dos seus elementos, considerados separadamente, mas deve, em todo o caso, depender de uma análise do conjunto que eles compõem. Com efeito, a simples circunstância de cada um desses elementos, considerados separadamente, estar desprovido de carácter distintivo não exclui que a combinação que formam possa apresentar tal carácter (acórdão SAT.1/IHMI, já referido no n.º 14 *supra*, n.º 28; v., igualmente, por analogia, acórdãos Campina Melkunie, já referido no n.º 8 *supra*, n.ºs 40 e 41, e Koninklijke KPN Nederland, já referido no n.º 39 *supra*, n.ºs 99 e 100).

- 44 Segundo jurisprudência assente, o carácter distintivo de um sinal apenas pode ser apreciado, por um lado, por referência aos produtos ou serviços relativamente aos quais o registo foi requerido e, por outro, por referência à percepção que dele tem o público relevante (acórdãos LITE, já referido no n.º 36 *supra*, n.º 27; BEST BUY, já referido no n.º 41 *supra*, n.º 22; e Mehr für Ihr Geld, já referido no n.º 12 *supra*, n.º 26).
- 45 No presente caso, importa observar, em primeiro lugar, que, como a Câmara de Recurso referiu sem ser contestada pela recorrente, sendo os produtos designados pela marca requerida embalagens de tinta destinadas ao conjunto dos consumidores, presume-se que o público-alvo seja o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
- 46 Por outro lado, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o público-alvo relativamente ao qual importa apreciar o motivo absoluto de recusa é o público anglófono, porquanto o sinal nominativo em causa é composto por elementos provenientes da língua inglesa, o que, de resto, também não é contestado pela recorrente [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância ELLOS, já referido no n.º 13 *supra*, n.º 31; de 15 de Outubro de 2003, Nordmilch/IHMI (OLDENBURGER), T-295/01, Colect., p. II-4365, n.º 35; e Mehr für Ihr Geld, já referido no n.º 12 *supra*, n.º 27].
- 47 Em segundo lugar, resulta do n.º 14 da decisão recorrida que a Câmara de Recurso considerou que o sinal cujo registo era pedido não possuía carácter distintivo dado que, no mercado em causa, só podia ser percebido como uma simples indicação de uma característica específica do produto, ou seja, a sua forma de utilização, e não como uma indicação da origem comercial do referido produto. Assim, a Câmara de Recurso considerou, em substância, que o sinal nominativo TWIST & POUR não era distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, pois era apreendido pelo público pertinente como descritivo dos produtos em causa.

- 48 Trata-se, portanto, de verificar se onexo estabelecido pela Câmara de Recurso entre, por um lado, o teor semântico do sinal cujo registo foi requerido e, por outro, os produtos em causa é suficientemente concreto e directo para demonstrar que esse sinal permite, no espírito do público pertinente, uma identificação imediata desses produtos [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. II-1645, n.ºs 35 e 36].
- 49 O sinal é composto por duas formas verbais da língua inglesa, «twist» e «pour», que significam, como a Câmara de Recurso referiu no n.º 12 da decisão recorrida, «virar» e «despejar» ou «vire» e «despeje», o que, de resto, não foi contestado pela recorrente.
- 50 Por outro lado, a Câmara de Recurso sublinhou, no n.º 12 da decisão recorrida, que o facto de se utilizar o sinal tipográfico «&», que significa «e», em nada alterava o carácter distintivo do sinal, pois a utilização desse sinal tipográfico é vulgar na língua inglesa.
- 51 Assim, importa considerar que, como o IHMI alegou, a estrutura sintáctica do sinal nominativo TWIST & POUR é simples e habitual na língua inglesa. Conclui-se que a composição deste sinal e o facto de reunir esses dois termos ligando-os através da utilização do sinal tipográfico «&» não se afastam perceptivelmente na construção do sinal proposto a registo, considerado no seu conjunto, da terminologia utilizada na língua comum do público pertinente, que era o que lhe poderia conferir carácter distintivo na acepção do acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251, n.º 40).

- 52 Foi portanto correctamente que a Câmara de Recurso entendeu que, considerada no seu conjunto, esta expressão significava «twist and pour», ou seja, «virar e despejar» ou «vire e despeje».
- 53 Quanto à relação existente entre o conteúdo semântico do sinal TWIST & POUR e os produtos em causa, importa observar que foi também correctamente que a Câmara de Recurso considerou, no n.º 11 da decisão recorrida, que esse sinal é composto por termos genéricos que se contentam em indicar uma característica do produto, atinente, em especial, à sua forma de utilização [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Colect., p. II-1, n.ºs 26 e 27, confirmado em recurso pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, e bestpartner, já referido no n.º 36 *supra*, n.º 24].
- 54 Com efeito, considerado no seu conjunto, esse sinal nominativo descreve directamente a acção utilizada, em especial, na abertura de uma embalagem munida de uma tampa que deve ser virada antes de se poder efectuar o despejo do líquido aí contido. Estes termos assim associados limitam-se, portanto, a descrever uma característica do produto em causa, ou seja, a sua facilidade de utilização, em especial no que respeita à tampa que, normalmente, antes de ser utilizada deve ser previamente misturada ou cuja embalagem deve ser agitada antes de o conteúdo ser despejado noutro recipiente. A utilização dos termos «twist» e «pour» põe, portanto, em evidência uma característica particularmente importante do produto em causa, ou seja, a sua forma de utilização extremamente simples. Como a Câmara de Recurso correctamente declarou, «para informar os consumidores de que lhes basta virar a tampa e despejar o conteúdo, dificilmente se pode encontrar um meio mais claro e mais directo do que imprimir as palavras TWIST & POUR numa das faces da embalagem».
- 55 Do conjunto do que precede resulta que o sinal nominativo TWIST & POUR não é, contrariamente ao que a recorrente alega, apenas evocador ou alusivo de

determinadas características do produto, antes descrevendo, pelo contrário, directamente uma característica do produto em causa. Com efeito, o facto de informar directamente o público pertinente da facilidade de utilização do produto estabelece uma relação suficientemente concreta e directa entre a marca requerida e os produtos em causa.

56 Na audiência, a recorrente esclareceu que o sinal nominativo TWIST & POUR só descreve uma característica acessória do produto em causa, pelo que o seu registo devia ter sido autorizado.

57 Sobre este aspecto, basta recordar que o Tribunal de Justiça já declarou que uma marca nominativa que seja descritiva das características de produtos ou de serviços é, por esse facto, necessariamente destituída de carácter distintivo e que é indiferente que as características dos produtos ou dos serviços que são susceptíveis de ser descritas sejam essenciais ou acessórias no plano comercial (v., por analogia, acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido no n.º 39 *supra*, n.ºs 86 e 102).

58 A recorrente alega ainda, antes de mais, que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao inferir do pretense carácter descritivo da marca requerida que esta não possuía carácter distintivo.

59 A este respeito, importa recordar, por um lado, que, embora seja exacto que cada um dos motivos de recusa do registo referidos no 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 (JO 1989, L 40, p. 1), é independente dos outros e exige um exame separado, existe todavia, como se indicou no n.º 39 *supra*, uma sobreposição evidente dos âmbitos respectivos dos motivos enunciados na referida disposição, alíneas b) a d). Por outro lado, como também já se referiu no n.º 39 *supra*, uma marca nominativa que é descritiva das características de produtos ou de serviços é, por essa razão, necessariamente destituída de carácter distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou serviços.

60 Em seguida, a recorrente critica a Câmara de Recurso por ter utilizado um critério, ou seja, o objectivo de interesse geral segundo o qual os sinais podem ser livremente utilizados por todos, que é pertinente no quadro do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), mas não no da alínea b) desta mesma disposição.

61 A este respeito, é efectivamente exacto, como o Tribunal de Justiça declarou no n.º 36 do acórdão SAT.1/IHMI, já referido no n.º 14 *supra*, que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não prossegue o objectivo de interesse geral segundo o qual os sinais podem ser livremente utilizados por todos.

62 Com efeito, resulta do n.º 26 do acórdão SAT.1/IHMI, já referido no n.º 14 *supra*, que o interesse geral que subjaz ao artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, disposição cujo alcance é idêntico ao do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, tem a sua origem na necessidade de não restringir indevidamente a disponibilidade dos elementos destituídos de carácter distintivo que compõem o sinal em causa para os outros operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais o registo foi requerido.

- 63 Todavia, no presente caso, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 13 da decisão recorrida, que o registo do sinal nominativo TWIST & POUR não devia ser autorizado pois «integra uma categoria de sinais cuja disponibilidade para os outros comerciantes não deve ser indevidamente restringida».
- 64 Assim, cabe declarar que, ao decidir deste modo, a Câmara de Recurso utilizou o critério pertinente na perspectiva do qual o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), deve ser interpretado, pelo que, a este respeito, não é passível de qualquer crítica.
- 65 Por último, relativamente ao argumento da recorrente segundo o qual o IHMI tinha procedido ao registo de marcas semelhantes, como TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE e TWISTED DIPS, importa observar que, mesmo admitindo que essas marcas mantenham com os produtos para os quais foram registadas nexos mais estreitos do que aqueles que o sinal TWIST & POUR mantém com os produtos para os quais o registo desse sinal é requerido, de nenhum modo se pode concluir que uma aplicação uniforme do Regulamento n.º 40/94 implica que esse sinal deva ser registado para os produtos em causa. Com efeito, importa recordar que, segundo jurisprudência assente, as decisões relativas ao registo de um sinal enquanto marca comunitária que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar, por força do Regulamento n.º 40/94, resultam de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Por conseguinte, a susceptibilidade de registo de um sinal enquanto marca comunitária só deve ser apreciada com base nesse regulamento, como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na prática anterior das Câmaras de Recurso [acórdão BioID/IHMI, já referido no n.º 38 *supra*, n.º 47; acórdãos 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 35; de 20 de Novembro de 2002, Bosch/IHMI (Kit Pro e Kit Super Pro), T-79/01 e T-86/01, Colect., p. II-4881, n.º 32; e de 24 de Novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Colect., p. II-4891, n.º 71].

- 66 Atento tudo o que precede, cabe declarar que foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que o sinal TWIST & POUR era destituído de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, pelo que o fundamento único não pode ser acolhido.
- 67 Do conjunto das considerações precedentes decorre que deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 68 Por força do disposto no 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 a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas em conformidade com o pedido do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

- 1) É negado provimento ao recurso.**

2) The Sherwin-Williams Company é condenada nas despesas.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Junho de 2007.

O secretário

O presidente

E. Coulon

M. Vilaras