

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
5 de Dezembro de 2002 *

No processo T-130/01,

Sykes Enterprises, Incorp., com sede em Tampa, Florida (Estados Unidos),
representada por E. Körner, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

que tem por objecto um recurso da decisão da Terceira Secção de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 7 de Março de 2001 (processo R 504/2000-3), relativa ao registo do sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS,

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: D. Christensen, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em
11 de Junho de 2001,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância
em 7 de Setembro de 2001,

após a audiência de 1 de Outubro de 2002,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 11 de Janeiro de 1999, a recorrente apresentou um pedido de marca nominativa comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), 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), e suas alterações.

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS.

- 3 Os serviços para os quais foi pedido o registo da marca integram as classes 35, 37 e 42 na aceção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada, e correspondem, relativamente a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

«Telemarketing» que integra a classe 35;

«Manutenção de *hardware*» que integra a classe 37;

«Serviços de assistência técnica para a indústria informática, nomeadamente serviços de assistência técnica a utilizadores de *hardware* e *software*; serviços informáticos, nomeadamente programação para computadores, concepção e desenvolvimento de *software*, desenvolvimento de aplicações de *software*, consultadoria em tratamento de informação, operação e manutenção de sistemas para terceiros; serviços de consultadoria informática para ensaios funcionais, destinados a produtores e utilizadores de *software*; serviços de apoio aos clientes, nomeadamente prestação de informações referentes a computadores através de um serviço de central de chamadas telefónicas para os clientes; serviços de conversão de bases de dados; serviços de escrita por encomenda e edição e tradução de textos relativos a informações de produtos para terceiros, nomeadamente documentação para o utilizador e consulta, documentação para manutenção e desenvolvimento de informações de produtos para serem editados por meio de uma rede informática; serviços de navegação (em rede informática)» que integram a classe 42.

- 4 Por decisão de 15 de Março de 2000, o examinador recusou o pedido de registo, ao abrigo do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, por o sintagma pretendido ser desprovido de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.
- 5 Em 12 de Maio de 2000, a recorrente interpôs recurso da decisão do examinador para o Instituto, ao abrigo do disposto no artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 6 Por decisão de 7 de Março de 2001 (a seguir «decisão recorrida»), a Terceira Secção de Recurso negou provimento ao recurso.

- 7 Em substância, a secção considerou que o sintagma pedido não pode satisfazer a função essencial de uma marca na medida em que constitui um slôgane habitualmente utilizado no sector em causa e será entendido pelo público relevante como uma simples fórmula promocional e não como a indicação da origem comercial dos serviços.

Pedidos das partes

- 8 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;
- ordenar ao Instituto que publique o pedido de marca;
- condenar o Instituto nas despesas.

- 9 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

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

- 10 Na audiência, a recorrente desistiu parcialmente do pedido, ou seja, na parte em que solicitava ao Tribunal de Primeira Instância que ordenasse ao Instituto que publicasse o pedido de marca.

Questão de direito

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

Argumentos das partes

- 12 A recorrente considera, em primeiro lugar, contrariamente à Secção de Recurso, que, embora a marca solicitada seja efectivamente um *slôgane*, este não transmite qualquer mensagem. Assim, para explicar o sentido do slôgane composto de quatro palavras, a Secção de Recurso necessita de utilizar entre doze e dezanove palavras, o que é bem revelador do carácter único desse *slôgane*.
- 13 Alega, em segundo lugar, que os dois significados que a Secção de Recurso atribui ao slôgane não são os únicos possíveis. Com efeito, as pessoas cuja língua materna é o inglês percebem na marca solicitada outros significados para além dos perceptíveis para as pessoas que apenas se limitam a compreender a língua inglesa.
- 14 A recorrente sublinha, em terceiro lugar, que o Instituto das patentes britânico, que, no que respeita ao carácter distintivo da marca solicitada, utiliza os mesmos

padrões que o Instituto, publicou um pedido de registo análogo ao ora em causa, que não deu azo a quaisquer objecções da sua parte. A este propósito, acrescenta que a sua marca foi registada nos Estados Unidos e no Canadá e, na audiência, apresentou os certificados de registo dessa marca nesses países e no Reino Unido. Por outro lado, a recorrente alegou, na audiência, que o Instituto já registou marcas comparáveis à que é objecto do seu pedido, como «real people. real solutions. real estate» e «People and Solutions».

- 15 O Instituto aceita que os slóganes são sinais adequados a exercer a função de marca. Todavia, alega que o slógane «Real People, Real Solutions» é utilizado por inúmeras empresas no domínio de actividade da recorrente, o que conduz à conclusão de que esse slógane não será percebido como uma marca indicadora da origem comercial dos serviços em causa. Além disso, o slógane indica a natureza das soluções oferecidas e das pessoas que as fornecem ou das pessoas a que se destinam.
- 16 No que respeita às marcas solicitadas ou registadas nos organismos nacionais, o Instituto alega não estar vinculado por registos eventualmente efectuados de acordo com critérios diferentes dos seus. Quanto às suas decisões, o Instituto explicou, na audiência, que não pode pronunciar-se ou efectuar comparações relativamente a registos efectuados face a circunstâncias específicas de cada caso.

Apreciação do Tribunal

- 17 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».

- 18 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, ou seja, 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, quando de uma posterior aquisição, a mesma escolha se a experiência for positiva ou outra escolha se a experiência for negativa.
- 19 O registo de uma marca constituída por sinais ou por indicações que, por outro lado, sejam utilizados como slóganes publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitem a comprar os produtos ou os serviços visados por essa marca não é excluído, enquanto tal, devido a essa utilização (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, *Colect.*, p. I-6959, n.º 40).
- 20 Todavia, um sinal que desempenhe funções diferentes das da marca só é distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se for imediatamente percebido como uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços em causa a fim de permitir ao público relevante distinguir sem confusão possível os produtos ou serviços do titular da marca dos de outra proveniência comercial.
- 21 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 solicitado e, por outro, por referência à percepção que dele tem o público relevante.
- 22 A título preliminar, há que observar, no caso em apreço, que a Secção de Recurso apurou que o sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, por si só ou em variantes bastante próximas, é comumente utilizado no sector de actividade da recorrente. A este propósito, importa recordar que um sinal comumente

utilizado não permite ao consumidor distinguir, de forma imediata e certa, os produtos ou os serviços do titular da marca constituída por esse sinal dos das outras empresas [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe-Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.ºs 33 e 35].

23 Todavia, esta conclusão não pode ser retirada apenas dos elementos que a decisão contém a esse respeito. Com efeito, não é possível face a esta última determinar se os exemplos do sintagma indicados pela secção dizem respeito, por um lado, a utilizações anteriores ou posteriores à data de apresentação do pedido de marca e, por outro, eventualmente, a utilizações efectuadas por terceiros com autorização da recorrente. Assim, o facto de o sintagma ser comumente utilizado para os serviços em causa não pode servir, no caso em apreço, para justificar a conclusão de que o sintagma em questão não possui carácter distintivo.

24 Antes de mais, há que observar, no que respeita ao público relevante, que os serviços em causa se destinam a um público específico, utilizador de produtos e serviços ligados à informática. Assim, o nível de atenção desse público será relativamente grande no que toca a sinais, designadamente marcas, susceptíveis de lhe indicar uma origem comercial capaz de garantir que o produto ou serviço que adquire é compatível com o seu equipamento informático (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). Em contrapartida, esse nível poderá ser relativamente baixo no que toca a indicações de natureza exclusivamente promocional que não sejam determinantes para um público avisado.

25 No que respeita à percepção do sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS pelo público relevante, cabe sublinhar que a Secção de Recurso apurou que o slógane é composto de palavras comuns que são entendidas por esse público como uma simples fórmula promocional e não uma indicação da origem comercial dos serviços em causa.

- 26 A este respeito, há que observar que, se o sintagma não tem sentido descritivo exclusivo e directo, é todavia composto por uma organização de palavras que, considerada no seu conjunto, tem um sentido autónomo. Assim, o sintagma é facilmente compreendido como significando que os serviços da recorrente consistem no fornecimento de soluções pragmáticas concebidas por e para pessoas reais.
- 27 No que respeita ao argumento da recorrente de que é necessário utilizar doze ou dezanove palavras para explicar o slôgane, basta observar, para o afastar, que essas palavras apenas servem para transpor para uma frase linguisticamente correcta as duas referidas ideias que aí se encontram sintetizadas. De igual modo, o argumento segundo o qual o slôgane não é uma mensagem completa também deve ser afastado pois apurou-se que o slôgane tem um significado directamente compreensível. Quanto aos exemplos que a recorrente apresentou na audiência, segundo os quais o slôgane tem outros significados para além dos dados pela secção, importa observar que, na verdade, todos esses significados são similares e não diferem da acepção comum dos vocábulos contidos no *slôgane*. Além disso, não se indicou que outro significado do que o acima referido podia ser entendido pelo público relevante, incluindo o da língua materna inglesa, e se esse outro significado podia ser utilizado fora do quadro de funções promocionais ou publicitárias.
- 28 Além disso, o sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, para lá do seu significado promocional evidente, não possui elementos que permitam ao público relevante memorizar fácil e imediatamente o sintagma enquanto marca distintiva para os serviços designados. Mesmo que o sintagma fosse utilizado sozinho, sem qualquer outro sinal ou marca, o público relevante, se não tivesse sido previamente avisado, só o poderia perceber na sua acepção promocional.
- 29 Com efeito, na medida em que o público relevante é um público pouco atento a um sinal através do qual não obtém imediatamente uma indicação sobre a proveniência e/ou o destino daquilo que pretende comprar, mas antes uma informação exclusivamente promocional e abstracta, não perderá muito tempo nem a determinar as diferentes funções eventuais do sintagma nem a memorizá-lo como marca.

30 Assim, há que concluir que o sintagma será compreendido, em primeiro lugar, pelo público relevante como um slôgane promocional, em razão do seu significado intrínseco, e não tanto como uma marca.

31 Por último, quanto aos argumento que a recorrente extraiu de pedidos nacionais e de decisões anteriores do Instituto, importa recordar que, segundo jurisprudência bem assente, por um lado, o regime comunitário das marcas é autónomo e, por outro, a legalidade das decisões das secções de recurso é apreciada apenas com base no Regulamento n.º 40/94 e não com base numa prática decisória anterior do Instituto [v. acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um sabão), T-122/99, Colect., p. II-265, n.ºs 60 e 61; de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electrónica), T-32/00, Colect., p. II-3829, n.º 47, e de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 66]. Assim, o Instituto não está vinculado nem pelos registos nacionais nem pelas suas decisões anteriores. Além disso, como o Instituto correctamente alegou, a referência a um registo num organismo nacional posterior ao indeferimento pelo examinador do pedido de registo ou a referência a registos no Instituto que poderiam ulteriormente ser postos em causa nas instâncias encarregadas do controlo da sua legalidade não podem ser consideradas pertinentes.

32 Tendo em atenção o conjunto das considerações que precedem, o fundamento assente em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não pode ser acolhido. Assim, deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

33 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, 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 suportadas pelo Instituto, em conformidade com o pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 5 de Dezembro de 2002.

O secretário

H. Jung

O presidente

R. M. Moura Ramos