

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)  
8 de Julho de 1999 \*

No processo T-163/98,

**The Procter & Gamble Company**, sociedade de direito americano, com sede em Cincinnati, Ohio (Estados Unidos), representadas por Thierry van Innis, advogado no foro de Bruxelas, com domicílio escolhido no Luxemburgo no escritório da advogada Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)**, representado por Oreste Montalto, director do Departamento Jurídico, e Fernando López de Rego, chefe do Serviço Jurídico e Contencioso do mesmo departamento, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no gabinete de Carlos Gómez de la Cruz, membro do Serviço Jurídico da Comissão, Centre Wagner, Kirchberg,

recorrido,

que tem por objecto um recurso da decisão da primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de

\* Língua do processo: francês.

31 de Julho de 1998 (processo R 35/1998-1), que foi notificada à recorrente em 7 de Agosto de 1998,

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

composto por: A. Potocki, presidente, C. W. Bellamy e A. W. H. Meij, juízes,

secretário: H. Jung,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 6 de Outubro de 1998,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 23 de Dezembro de 1998,

vistas as medidas de organização do processo de 25 de Janeiro de 1999 e de 10 de Fevereiro de 1999,

após a audiência de 20 de Maio de 1999,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- 1 Por carta de 3 de Abril de 1996, a recorrente dirigiu um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»). Esse pedido foi recebido pelo Instituto em 9 de Abril de 1996.
  
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sintagma Baby-dry.
  
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido são «fraldas descartáveis de papel ou celulose» e «fraldas de tecido», compreendidas, respectivamente, nas classes 16 e 25 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços, para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.
  
- 4 Por decisão de 29 de Janeiro de 1999, o examinador recusou o pedido de harmonia com o disposto no artigo 38.º 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), alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, com vista à aplicação dos acordos concluídos no âmbito do «Uruguay Round» (JO L 349, p. 83) (a seguir «Regulamento n.º 40/94»).

- 5 Em 16 de Março de 1998, a recorrente interpôs recurso para o Instituto, de acordo com o disposto no artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão do examinador. As alegações com os fundamentos do recurso foram apresentadas em 28 de Maio de 1998.
- 6 O recurso foi submetido ao examinador para revisão prejudicial, de acordo com o disposto no artigo 60.º do Regulamento n.º 40/94.
- Em 29 de Junho de 1998, o recurso foi enviado à Câmara de Recurso.
- 8 Ao recurso foi negado provimento por decisão de 31 de Julho de 1998 (a seguir «decisão impugnada»). Em substância, a Câmara de Recurso concluiu que o sinal cujo registo é pedido devia ser recusado pelos motivos previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94. Além disso, julgou inadmissível a argumentação da recorrente relativa ao artigo 7.º, n.º 3, desse regulamento.

### Pedidos das partes

- 9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- a título principal, anular a decisão impugnada, na medida em que conclui que a marca não é conforme às condições previstas pelo artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94;

- ordenar que o Instituto indique uma data de apresentação do pedido de marca comunitária;
  
- a título subsidiário, anular a decisão impugnada, na medida em que declara inadmissível a argumentação da recorrente baseada no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94;
  
- permitir à recorrente demonstrar que o sintagma Baby-dry adquiriu carácter distintivo pelo uso que dele foi feito;
  
- pelo menos, remeter o processo à Câmara de Recurso a fim de que se pronuncie quanto a este ponto;
  
- condenar o recorrido nas despesas.

10 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- indeferir o pedido principal;
  
- pronunciar-se sobre o pedido subsidiário de remessa do processo à Câmara de Recurso para que esta última examine a pretensa aquisição de carácter distintivo pelo uso feito da marca;

— indeferir o pedido subsidiário no sentido de permitir à recorrente demonstrar, perante o Tribunal de Primeira Instância, a aquisição de carácter distintivo pelo uso da marca;

— condenar a recorrente nas despesas.

- 11 No quadro da medida de organização do processo de 25 de Janeiro de 1999, a recorrente indicou que retirava o seu pedido no sentido de intimar o Instituto a indicar uma data de apresentação do pedido de marca comunitária, que o Tribunal regista. Em contrapartida, conclui pedindo que o Tribunal se digne ordenar que o Instituto proceda à publicação do pedido de marca comunitária, em conformidade com o disposto no artigo 40.º do Regulamento n.º 40/94.

### Quanto ao pedido de anulação

- 12 A título principal, a recorrente alega que a Câmara de Recurso ignorou o disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, por um lado, e no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento, por outro. Tendo em conta a ligação entre os argumentos apresentados em apoio desses dois fundamentos, há que analisá-los conjuntamente. A título subsidiário, a recorrente invoca uma violação do artigo 62.º do Regulamento n.º 40/94.

*A título principal, quanto à violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94*

### Argumentos das partes

- 13 A argumentação da recorrente assenta nos seguintes pontos.
- 14 O elemento determinante de uma marca consiste na sua aptidão para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa. Na fase do exame da validade de uma marca, a única coisa que importa, portanto, é saber se o sinal em causa é apto para ser apreendido como indicando que o produto provém de uma dada empresa.
- 15 Para esse efeito, a apreciação do potencial distintivo de um sinal deve necessariamente fazer-se na relação entre o sinal e um produto ou um serviço determinado, e não em abstracto.
- 16 A recusa de registo dos sinais descritivos não pode encontrar apoio na necessidade de preservar o direito dos concorrentes de os utilizarem como indicação para os seus produtos. Com efeito, resulta do artigo 12.º do Regulamento n.º 40/94 que o titular de uma marca não beneficia de um monopólio sobre o sinal que a constitui. Além disso, a validade de uma marca não pode depender da extensão dos direitos que o titular teria sobre essa marca se ela fosse registada.
- 17 Uma marca pode ser considerada lícita se o ou os sinais que a constituem não forem exclusivamente descritivos. A este propósito, o sinal deve ser examinado na sua globalidade, e não separando os diferentes elementos que o compõem. É exclusivamente descritivo um sinal que não pode ser compreendido senão como a descrição do produto ou de uma das suas qualidades. Em contrapartida, um sinal

fortemente, mas não exclusivamente, descritivo é facilmente memorizável e, portanto, apto para constituir uma marca forte junto do público.

- 18 No caso em apreço, é incontestável que o público interessado apreende na marca Baby-dry, além da sua função evocadora ou descritiva de uma característica do produto, a função de indicar que o produto em causa provém de uma empresa determinada.
- 19 O Instituto sustenta que o sintagma Baby-dry é apenas a indicação directa e necessária do efeito esperado das fraldas. Em consequência, tendo em conta os motivos absolutos de recusa, enunciados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, esse sinal não poderia ser registado.

#### Apreciação do Tribunal

- 20 Nos termos do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, o elemento determinante para que um sinal susceptível de representação gráfica possa constituir uma marca comunitária consiste na sua aptidão para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa.
- 21 Daqui decorre, nomeadamente, que o carácter distintivo só pode ser apreciado em relação aos produtos e serviços para os quais é pedido o registo do sinal.
- 22 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».

- 23 Assim, o legislador quis que tais sinais fossem, pela sua própria natureza, considerados inadequados para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa.
- 24 Por outro lado, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 enuncia que o n.º 1 é «aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 25 No caso em apreço, a Câmara de Recurso salientou que as fraldas são definidas, nos dicionários, por referência à sua função de absorção. Reconheceu que o destino essencial desses produtos é a função de absorção com vista a manter os bebés secos (na língua do processo no Instituto: «to keep babies dry»). Nem a definição dos produtos em causa, nem o seu destino, foram contestados pela recorrente.
- 26 Nestas condições, como resulta do ponto 17 da decisão impugnada, o sintagma Baby-dry, lido no seu conjunto, informa directamente o consumidor do destino dos produtos.
- 27 Afigura-se, além disso, que o sintagma Baby-dry não é acompanhado de nenhum elemento adicional susceptível de tornar o sinal no seu conjunto apto a distinguir os produtos da recorrente dos de outras empresas.
- 28 Nestas condições, foi com razão que a Câmara de Recurso concluiu que o sinal é composto exclusivamente de termos que podem servir, no comércio, para

designar o destino do produto, e confirmou que, com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, o sintagma Baby-dry não é susceptível de constituir uma marca comunitária.

- 29 Como resulta do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, basta que um dos motivos absolutos de recusa enumerados se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária.

*A título subsidiário, quanto à violação do artigo 62.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94*

#### Argumentos das partes

- 30 Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso tinha a obrigação de responder a todos os fundamentos invocados no recurso, incluindo os que tinham sido submetidos à apreciação do examinador. Não podia, portanto, declarar inadmissível a proposta de prova apresentada pela recorrente com vista a demonstrar que o sintagma Baby-dry tinha adquirido, para os produtos em causa, carácter distintivo após o uso que dele tinha sido feito, em conformidade com o disposto no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.
- 31 O Instituto considera que, contrariamente ao que foi decidido na decisão impugnada e confirmado nas decisões posteriores de algumas das câmaras de recurso, estas não deveriam, em princípio, recusar examinar elementos que não tivessem sido apresentados ao examinador aquando da apreciação dos motivos absolutos de recusa. Salienta, todavia, que, no caso em apreço, no articulado que enviou à Câmara de Recurso, a recorrente se tinha limitado a formular uma proposta de produção de prova.

## Apreciação do Tribunal

- 32 Nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, o artigo 7.º n.º 1, alínea c) desse regulamentos «(não é aplicável) se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo».
- 33 No caso em apreço, é claro que, no decurso do processo perante o examinador, a recorrente não invocou em qualquer altura essa disposição. Na sua decisão, o examinador entendeu que o sintagma Baby-dry não podia ser registado, tendo em conta a proibição enunciada no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.
- 34 No articulado em que expõe os fundamentos do recurso da decisão do examinador, a recorrente contestou a conclusão deste. A título subsidiário, concluiu o seu articulado pela menção seguinte «... desejaríamos apresentar ao Instituto provas de que o sinal adquiriu carácter distintivo pelo uso, tendo em conta o facto de que as nossas fraldas Baby-dry estão à venda na Europa desde 1993 e constituem objecto de abundante publicidade».
- 35 No ponto 22 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso recusou ter em conta esse argumento, com o fundamento de que a recorrente não o tinha submetido ao examinador. Uma decisão não pode ser criticada por não ter tomado posição sobre um fundamento não suscitado. Isso não afectaria o direito da recorrente de apresentar um novo pedido de marca comunitária, aduzindo então a prova do carácter distintivo adquirido pelo uso.
- 36 O Tribunal reconhece que o Instituto foi criado pelo Regulamento n.º 40/94 com vista a proceder, nas condições previstas por esse regulamento, ao registo das marcas comunitárias. A marca comunitária, válida no conjunto do território dos

Estados-Membros, é um instrumento importante da realização do mercado interno, como resulta do primeiro considerando do regulamento.

- 37 As câmaras de recurso, que fazem parte do Instituto, nos limites enunciados pelo regulamento, contribuem igualmente para que este instrumento possa ser utilizado.
- 38 Nesta perspectiva, existe uma continuidade funcional entre o examinador e as câmaras de recurso.
- 39 Esta análise é confortada pela estreita ligação das respectivas intervenções, conforme regulamentadas pelas disposições que organizam a apresentação e o exame preliminar do recurso. Assim, em primeiro lugar, quando um requerente pretende contestar a decisão do examinador, interpõe recurso «no Instituto» (artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94). Em seguida, esse recurso é submetido à apreciação do examinador, para «revisão prejudicial» (artigo 60.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94). Finalmente, se no prazo de um mês não for dado provimento ao recurso, este deve ser então imediatamente enviado à Câmara de Recurso (artigo 60.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94).
- 40 O processo nas câmaras de recurso é organizado em duas fases distintas, o exame e a decisão.
- 41 Em conformidade com o disposto no artigo 61.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, «durante o exame do recurso, a Câmara de Recurso convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou».

- 42 Nos termos do artigo 62.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, «depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele». Esta mesma disposição especifica que a câmara delibera sobre o recurso, quer exercendo as competências da instância que tomou a decisão contestada quer remetendo o processo a essa instância para lhe ser dado seguimento.
- 43 Resulta destas disposições e da economia do Regulamento n.º 40/94 que a Câmara de Recurso, que dispõe, para deliberar sobre o recurso, das mesmas competências que o examinador, não podia limitar-se a rejeitar a argumentação da recorrente baseado no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, unicamente com o fundamento de que não tinha sido exposta perante o examinador. Após exame do recurso, cabia-lhe deliberar quanto ao mérito sobre essa questão ou remeter o processo ao examinador.
- 44 Isto não exclui de forma nenhuma que a Câmara de Recurso possa não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil perante ela, em aplicação do disposto no artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. Mas não é o que acontece no caso vertente. Com efeito, por um lado, em conclusão do articulado em que expõe os fundamentos do recurso, a recorrente indicava claramente que pretendia invocar o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94; por outro lado, nenhum prazo lhe foi dado para submeter os elementos de prova que se propunha produzir.
- 45 Há que concluir, tendo em conta o conjunto destes elementos, que, ao declarar inadmissível a argumentação da recorrente baseada no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso ignorou as disposições do artigo 62.º deste regulamento.

## Quanto aos outros pedidos

*Quanto ao pedido no sentido de que a recorrente seja autorizada a demonstrar perante o Tribunal de Primeira Instância que o sintagma Baby-dry adquiriu carácter distintivo pelo uso que dele foi feito*

- 46 A recorrente não desenvolveu argumentação específica relativamente a este pedido.
- 47 O recorrido alegou que o Tribunal de Primeira Instância não deveria dar provimento a este pedido, uma vez que a questão não foi, em nenhum momento, objecto de análise quanto ao mérito pelo Instituto.
- 48 É ponto assente que, no caso em apreço, a eventual aplicação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, não foi examinada pelo Instituto.
- 49 Nos termos do artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Primeira Instância «é competente para anular e para reformar a decisão impugnada».
- 50 Esse número deve ser lido à luz do n.º 2 do mesmo artigo, nos termos do qual «o recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder», e no quadro dos artigos 172.º (actual artigo 229.º) e 173.º do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 230.º CE).

- 51 Por isso, não cabe ao Tribunal de Primeira Instância decidir sobre um pedido de aplicação eventual do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, que não foi examinado quanto ao mérito pelo Instituto.

*Quanto ao pedido no sentido de que seja ordenado ao Instituto proceder à publicação do pedido de marca, em conformidade com o disposto no artigo 40.º do Regulamento n.º 40/94*

- 52 Em conformidade com o disposto no artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a petição deve conter, nomeadamente, os pedidos do recorrente. No caso em apreço, o presente pedido não foi formulado na petição, mas na resposta da recorrente a uma medida de organização do processo. Daqui resulta que o pedido deve ser julgado inadmissível.
- 53 Além disso, em conformidade com o disposto no artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, o Instituto deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir ao Instituto injunções. Incumbe a este tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do presente acórdão. O presente pedido é, portanto, também por esta razão, inadmissível.

## Conclusão

- 54 Tendo em conta os n.ºs 32 a 45 *supra*, há que concluir que a decisão impugnada deve ser anulada, na medida em que a Câmara de Recurso recusou, sem razão, examinar a argumentação da recorrente baseada no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94. Como já foi recordado, incumbe ao Instituto tomar as medidas necessárias à execução do presente acórdão.

Quanto às despesas

..

- 55 Por força do disposto no n.º 3 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas. No caso em apreço, há que decidir que cada parte suportará as suas próprias despesas.

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 31 de Julho de 1998 (processo R 35/1998-1) é anulada.



2) Cada uma das partes suportará as suas próprias despesas.

Potocki

Bellamy

Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 8 de Julho de 1999.

O secretário

O presidente

H. Jung

A. Potocki