

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
3 de Outubro de 2001 *

No processo T-140/00,

Zapf Creation AG, com sede em Rödental (Alemanha), representada por
A. Kockläuner, advogado, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por D. Schennen, A. von Mühlendahl e C. Røhl Søberg, na
qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 21 de Março de 2000 (processo R 348/1999-3), respeitante ao registo do sintagma New Born Baby como marca comunitária,

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

composto por: P. Mengozzi, presidente, V. Tiili e R. M. Moura Ramos, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, em 25 de Maio de 2000,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, em 9 de Agosto de 2000,

vistos os documentos apresentados pela recorrente na audiência de 8 de Março de 2001, com o acordo do recorrido,

após essa audiência,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 6 de Outubro de 1997, 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 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão alterada.

2 A marca cujo registo é pedido é o sintagma New Born Baby.

3 Os produtos para os quais o registo da marca é pedido relevam da classe 28, 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, e correspondem à seguinte descrição: «Bonecos para brincar e acessórios para esses bonecos sob a forma de brinquedos».

4 Por decisão de 6 de Maio de 1999, o examinador do Instituto recusou o pedido, ao abrigo do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, com o fundamento de que o sinal New Born Baby era descritivo dos produtos em causa e desprovido de qualquer carácter distintivo.

- 5 Em 22 de Junho de 1999, a recorrente interpôs recurso para o Instituto, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão do examinador.
- 6 Por decisão de 21 de Março de 2000, a Terceira Câmara de Recurso negou provimento ao recurso (a seguir «decisão impugnada»).
- 7 Em substância, a Câmara de Recurso considerou que a forma como o examinador tinha aplicado o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 estava bem fundamentada.

Pedidos das partes

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

— anular a decisão impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas.

- 9 Na audiência, a recorrente concluiu igualmente pedindo, a título subsidiário, que o Tribunal se dignasse anular a decisão impugnada na medida em que confirmou a recusa do pedido de registo para os outros produtos que não bonecos para brincar representando bebês até à idade de 28 dias.

10 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas do processo.

Matéria de direito

11 A recorrente invoca três fundamentos quanto ao fundo, consistentes em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e em desconhecimento de registos nacionais prévios, bem como um fundamento quanto à forma consistente na violação dos seus direitos de defesa.

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

Argumentos das partes

12 A recorrente alega que o registo de uma marca comunitária só pode ser recusado, com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, se houver um imperativo de disponibilidade do sinal em causa. Expõe que a

existência de tal imperativo só poderá ser demonstrada tomando em conta o uso que os seus concorrentes fazem actualmente, ou possam fazer no futuro, do sinal em questão.

- 13 Ora, segundo a recorrente, não foi demonstrado que os seus concorrentes utilizem actualmente o sintagma New Born Baby para designar os produtos da classe 28.
- 14 Sustenta, em seguida, que tal imperativo de disponibilidade não existe também no futuro. Com efeito, por um lado, expõe que se trata, no caso em apreço, de um sinal inventado, que não consta de qualquer dicionário, sem que seja necessário tomar em conta a questão de saber se reveste ou não um carácter inabitual ou notável. Por outro lado, indica que os seus concorrentes dispõem da possibilidade de recorrer a um grande número de outros termos. Assim, o registo, enquanto marcas, dos termos «NEW BABY», «NEO BABY», «NEWBORN» e «NEWBORNS», segundo a recorrente, foi efectuado ou, pelo menos, pedido.
- 15 O Instituto lembra que, por força 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, *inter alia*, a espécie, a qualidade ou o destino do produto.
- 16 Quanto ao argumento da recorrente de exigência de um imperativo de disponibilidade, o Instituto salienta que este não constitui um motivo de recusa em si, nem um limite intrínseco do motivo de recusa definido pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. O Instituto expõe que se deve proceder, pelo contrário, a uma análise objectiva para demonstrar se o sinal, cujo registo é pedido, é descritivo ou não dos produtos ou serviços em questão.

- 17 No caso em apreço, segundo o Instituto, o sintagma New Born Baby é compreendido, sem ambiguidade, por um anglófono representativo do público ao qual se dirige, constituído pelas pessoas desejosas de comprar brinquedos, como significando «bebé recém-nascido», independentemente da questão de saber se se trata ou não de uma tautologia.
- 18 O Instituto alega que os produtos a que o pedido de marca diz respeito, isto é, bonecos para brincar e acessórios para esses bonecos sob a forma de brinquedos, incluem bonecos que representam bebés recém-nascidos e cujo corpo funciona como o de um verdadeiro bebé. Assim, segundo o Instituto, a marca é composta exclusivamente de indicações que designam a espécie (e as qualidades) dos produtos, tratando-se de bonecos para brincar, ou o seu destino, no que respeita aos acessórios para esses bonecos.
- 19 O Instituto sustenta que o sinal New Born Baby é, portanto, descritivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, para todos os produtos visados no pedido de marca, pelo menos, nos Estados-Membros anglófonos. Deduz daí que, por força do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o seu registo, enquanto marca comunitária, deve ser recusado.
- 20 Lembrando a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância (acórdão de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI, COMPANYLINE, T-19/99, Colect., p. II-1, n.º 26), o Instituto sublinha que essa apreciação em nada é modificada pelo facto de o sinal em questão, seja ou não escrito com uma só palavra, não constar, enquanto tal, dos dicionários.

Apreciação do Tribunal

- 21 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».

- 22 Além disso, deve apreciar-se o motivo absoluto de recusa, enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, em relação aos produtos ou aos serviços para os quais é pedido o registo.
- 23 Por outro lado, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 estabelece que o n.º 1 é «aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 24 No que respeita aos bonecos para brincar, a Câmara de Recurso limitou-se a declarar, nos pontos 19 e 20 da decisão impugnada, que o sintagma New Born Baby significa «bebé recém-nascido» e que «[c]onfrontado com a marca pedida e sob a impressão de conjunto que ela produz, o público interessado compreenderá imediatamente e sem mais análise da matéria que os [...] bonecos para brincar [...] têm a qualidade particular de representar bebês recém-nascidos».
- 25 A esse propósito, a supor que o sinal New Born Baby possa ser considerado descritivo do que esses bonecos representam, essa consideração não bastaria para demonstrar que o sinal em causa é descritivo dos próprios bonecos.
- 26 Com efeito, um sinal que é descritivo do que representa um brinquedo só poderá ser considerado como descritivo desse mesmo brinquedo na medida em que o

público a que se dirige, na sua decisão de compra, equipare esse brinquedo ao que ele representa. Ora, a decisão impugnada não contém qualquer declaração nesse sentido. Em seguida, verifica-se que, nem no articulado de resposta nem nas suas respostas às questões do Tribunal na audiência, o Instituto sustentou que o público a que se dirige, isto é, as pessoas desejosas de comprar brinquedos, tinha tal percepção dos produtos em causa.

27 A Câmara de Recurso não demonstrou, portanto, que o público a que se dirige compreendia o sinal New Born Baby, imediatamente e sem mais reflexão, como designando uma qualidade ou outra característica dos bonecos para brincar.

28 No que diz respeito aos acessórios para os bonecos sob a forma de brinquedos, a Câmara de Recurso declarou, no ponto 20 da decisão impugnada, que «o público interessado compreenderá imediatamente e sem mais análise da matéria que os produtos visados pelo pedido, no caso em apreço [...] acessórios para [...] bonecos sob a forma de brinquedos [...], têm a qualidade particular de representar bebês recém-nascidos».

29 Esta argumentação não poderá ser retida. Com efeito, acessórios para bonecos sob a forma de brinquedos não representam recém-nascidos, mas outros objectos, tais como vestidos ou sapatos em miniatura.

30 Além disso, a Câmara de Recurso reconheceu, no ponto 20, *in fine*, da decisão impugnada, que, «[n]o que respeita aos acessórios, o pedido contém uma indicação descritiva do destino, sendo eles concebidos especialmente para esse género de bonecos».

31 A esse propósito, há que reconhecer que os acessórios para bonecos sob a forma de brinquedos não se destinam a bebês recém-nascidos. Com efeito, estes não são

ainda capazes de brincar com bonecos nem, *a fortiori*, de manipular acessórios para bonecos. Além disso, mesmo a supor que o sintagma New Born Baby seja descritivo em relação aos bonecos para brincar e que os acessórios supra-referidos se destinem a esses bonecos, não se poderá deduzir daí que exista, para o público a que se dirige, uma ligação directa e concreta entre o sinal em causa e esses acessórios. Com efeito, o facto de um produto se destinar, enquanto acessório, a outro produto, em relação ao qual o sinal em causa é descritivo, não basta, em si, para tornar esse mesmo sinal descritivo em relação ao produto acessório.

- 32 Por isso, deve reconhecer-se que o sintagma New Born Baby não designa nem a qualidade, nem o destino, nem qualquer outra característica dos acessórios para bonecos sob a forma de brinquedos.
- 33 Segue-se que o fundamento de violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 é procedente.

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

Argumentos das partes

- 34 A recorrente lembra que, 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». Segundo a recorrente, resulta da utilização do termo «desprovidas» que se o sinal tiver carácter distintivo, mesmo de fraco grau, isso basta para afastar o motivo de recusa.

- 35 A recorrente sustenta que o sinal New Born Baby constitui uma «invenção inabitual», que apresenta o carácter de um barbarismo que o público a que se dirige pode facilmente reter e que é, por essa razão, apto a individualizar os produtos da recorrente e a distingui-los dos produtos que têm outra origem.
- 36 O Instituto alega que a combinação das palavras «new», «born» e «baby» se compõe unicamente de indicações descritivas, com a exclusão de qualquer outro elemento que tornaria o sintagma, tomado no seu conjunto, adequado para distinguir os produtos da recorrente dos de outras empresas. Assim, segundo o Instituto, o sintagma em questão é desprovido de qualquer carácter distintivo e não pode, por essa razão, ser registado enquanto marca comunitária.

Apreciação do Tribunal

- 37 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo «de marcas desprovidas de carácter distintivo».
- 38 Deve apreciar-se o carácter distintivo de um sinal em relação aos produtos ou aos serviços para os quais é pedido o registo.
- 39 No caso em apreço, a Câmara de Recurso, no ponto 24 da decisão impugnada, deduziu a ausência de eficácia distintiva do sinal em questão do seu carácter descritivo e limitou-se, quanto ao resto, a declarar a falta «de qualquer carácter imaginativo».
- 40 Ora, decidiu-se antes que a Câmara de Recurso tinha considerado, sem razão, que o sinal em causa caía na alçada da proibição estabelecida pelo artigo 7.º,

n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. Por conseguinte, o raciocínio da Câmara de Recurso, à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 deve ser afastado, porquanto é baseado nesse erro.

- 41 Em seguida, resulta da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância que a ausência de eficácia distintiva não poderá decorrer da mera constatação, na decisão impugnada, de uma ausência de imaginação [acórdãos de 31 de Janeiro de 2001, Taurus-Film/IHMI (CINE ACTION), T-135/99, Colect., p. II-379, n.º 31, e Taurus-Film/IHMI (CINE COMEDY), T-136/99, Colect., p. II-397, n.º 31].
- 42 Segue-se que o fundamento de violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 é procedente.
- 43 Resulta de tudo o que precede que a decisão impugnada deve ser anulada sem que seja necessário decidir quanto aos outros fundamentos invocados pela recorrente.

Quanto às despesas

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

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) A decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas desenhos e modelos), de 21 de Março de 2000 (processo R 348/1999-3), é anulada.

- 2) O Instituto suportará as suas despesas bem como as efectuadas pela recorrente.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 3 de Outubro de 2001.

O secretário

O presidente

H. Jung

P. Mengozzi