

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
11 de Dezembro de 2001 *

No processo T-138/00,

Erpo Möbelwerk GmbH, com sede em Ertingen (Alemanha), representada por S. von Petersdorff-Campen, advogado, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por F. López de Rego e G. Schneider, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrido,

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

* Língua do processo: alemão.

23 de Março de 2000 (processo R 392/1999-3), relativa ao registo do sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT 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: J. Palacio González, administrador,

tendo em conta o requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 23 de Maio de 2000,

tendo em conta a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 15 de Setembro de 2000,

vistos os documentos apresentados pela recorrente após o termo da fase escrita, sobre os quais a recorrida teve a oportunidade de se pronunciar na audiência de 15 de Março de 2001,

após essa audiência,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 23 de Abril de 1998, 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), conforme alterado.
- 2 A marca cujo registo foi requerido é o sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT.
- 3 Os produtos para os quais o registo da marca foi requerido pertencem às classes 8, 12 e 20 do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado e correspondem, relativamente a cada uma das suas classes, à seguinte descrição:

— classe 8: «ferramentas manuais, cutelaria, garfos e colheres»,

- classe 12: «veículos terrestres e respectivas peças»,

 - classe 20: «mobiliário para salas de estar, em especial mobiliário estofado, assentos, cadeiras, mesas, mobiliário em sistema de módulos e mobiliário de escritório».
- 4 Por decisão de 4 de Junho de 1999, o examinador do Instituto indeferiu o pedido, ao abrigo do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, com o fundamento de que o sintagma pedido designava uma característica dos produtos em causa e que era desprovido de carácter distintivo.
- 5 Em 7 de Julho de 1999, a recorrente interpôs recurso da decisão do examinador para o Instituto, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 6 Em 4 de Outubro de 1999, o recurso foi submetido ao examinador para revisão prejudicial, nos termos do artigo 60.º do Regulamento n.º 40/94.
- 7 Em 4 de Novembro de 1999, o recurso foi enviado à Câmara de Recurso.

- 8 Por decisão de 23 de Março de 2000 (a seguir «decisão impugnada»), a Terceira Câmara de Recurso anulou a decisão do examinador na parte em que esta indeferia o pedido relativamente aos produtos da classe 8. Quanto ao restante, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso.
- 9 No que diz respeito aos produtos pertencentes às classes 12 e 20, a Câmara de Recurso considerou, no essencial, que o sintagma pedido não correspondia às exigências do artigo 7.º, n.ºs 1, alíneas b) e c), e 2, do Regulamento n.º 40/94.

Pedidos das partes

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

- anular a decisão impugnada;

- condenar o Instituto nas despesas.

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

- negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 12 A recorrente invoca três fundamentos, baseados na 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, bem como na não tomada em consideração de registos nacionais prévios.

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

Argumentos das partes

- 13 A recorrente afirma que a marca requerida não tem a natureza de uma indicação concretamente descritiva.
- 14 Além disso, a recorrente sustenta que a recusa de registo de uma marca comunitária com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 depende da existência de um «imperativo de disponibilidade» concreto.

- 15 Afirma que, no caso em apreço, o Instituto, em vez de demonstrar que a marca requerida é concretamente utilizada para descrever os produtos em causa ou que existe uma necessidade concreta de a utilizar para esse fim, limitou-se a presumir a existência de um imperativo de disponibilidade. Segundo a recorrente, isso é igualmente válido no que diz respeito apenas ao sintagma «das Prinzip der...» («o princípio do...»), associado à indicação de uma característica.
- 16 Além disso, a recorrente afirma que a Câmara de Recurso não tomou em consideração o artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, quando é certo que marca requerida deve ser registada ao abrigo desta disposição. A este respeito, a recorrente alega que, nos termos da referida disposição, no caso do registo da marca controvertida, os seus concorrentes conservariam o direito de se referir ao carácter confortável dos seus produtos, utilizando indicações ou mensagens publicitárias nesse sentido.
- 17 Por outro lado, a recorrente invoca decisões das Câmaras de Recurso que autorizaram o registo das marcas verbais BLOODSTREAM (para aparelhos médicos a utilizar para a circulação sanguínea no corpo humano; processo R 33/1998-2), TRANSEUROPA (para serviços no ramo das viagens; processo R 125/1998-3) e ALLTRAVEL (igualmente para serviços no ramo das viagens; processo R 185/1998-3). Afirma que, na decisão impugnada, se aplicaram critérios mais rigorosos do que no caso de outros sinais verbais.
- 18 O Instituto sustenta que o sintagma em causa é compreendido pelo público alvo, imediatamente e sem esforços especiais de análise, no sentido de que os produtos a que se refere foram concebidos de acordo com as regras e os princípios do conforto.

- 19 Ora, segundo o Instituto, o conforto constitui, tanto para os produtos da classe 12 (veículos terrestres e respectivas peças) como para os da classe 20 (mobiliário para salas de estar e de escritório), um elemento essencial da decisão de compra.
- 20 O Instituto alega que o facto de combinar os dois termos «Prinzip» («princípio») e «Bequemlichkeit» («conforto») não tem por efeito alterar o carácter descritivo do sintagma em questão relativamente aos produtos em causa.
- 21 Quanto ao artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o Instituto alega que a decisão impugnada não contém, correctamente, qualquer consideração sobre essa disposição. A este respeito, o Instituto afirma que o indeferimento de um pedido com base no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 não assenta num «imperativo de disponibilidade», mas na inadequação do sinal a ser utilizado como marca. Por conseguinte, segundo o Instituto, é lógico que o artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não seja tido em conta na apreciação.

Apreciação do Tribunal

- 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 Importa apreciar o carácter descritivo de um sinal em relação aos produtos ou aos serviços para os quais é pedido o registo.
- 24 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».
- 25 Ora, no presente caso, mesmo admitindo que, como afirma o Instituto, o elemento «Bequemlichkeit» significa «conforto» em língua alemã, cabendo, assim, considerar que o sintagma em causa significa «princípio do conforto», há que reconhecer que o mesmo ultrapassa a referência a uma característica dos produtos em causa.
- 26 A este respeito, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 26 da decisão impugnada, que «os potenciais clientes visados compreendem imediatamente e sem esforços especiais de análise que os produtos em causa [...] possuem uma qualidade particular, isto é, que foram concebidos segundo as regras e os princípios do conforto». Por conseguinte, a Câmara de Recurso, no essencial, apreciou o carácter descritivo do sintagma requerido apenas relativamente ao elemento «Bequemlichkeit» (que significa «conforto») e não relativamente à expressão DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT no seu conjunto. Com efeito, aos olhos do público alvo, a qualidade dos produtos em causa, ou seja, serem «concebidos segundo as regras e os princípios do conforto», confunde-se com a qualidade de confortável. Neste caso concreto, o público alvo é constituído pelos consumidores médios germanófonos, que se presumem normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados [v., neste sentido, o acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26, e o acórdão de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, ainda não publicado na Colectânea, n.º 27].

- 27 A este respeito, cabe recordar que, para se enquadrar no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, uma marca deve ser composta «exclusivamente» por sinais ou indicações que possam servir para designar uma característica dos produtos ou dos serviços em causa. Relativamente a um sinal verbal composto por vários elementos, decorre desta exigência que importa apreciar o carácter descritivo com base em todos e não apenas num dos elementos que compõem esse sinal verbal.
- 28 Por conseguinte, mesmo admitindo que o elemento «Bequemlichkeit» designa, por si só, uma qualidade dos produtos em causa susceptível de ser tomada em consideração na decisão de compra pelo público alvo, não se pode considerar que o sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, visto com base em todos os seus elementos e no seu conjunto, é exclusivamente composto por sinais ou indicações que podem servir para designar uma característica dos produtos a que se refere.
- 29 Daqui resulta que o fundamento baseado na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 é procedente.

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

Argumentos das partes

- 30 A recorrente afirma, recordando a prática do Instituto, que basta um carácter distintivo muito ténue para afastar o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 31 No que diz respeito aos *slogans*, a recorrente sustenta que a sua função de comunicação não justifica, em nenhuma circunstância, que sejam apreciados segundo critérios mais rigorosos do que outros sinais verbais. Segundo a recorrente, para apreciar o carácter distintivo de um *slogan*, devem ser tidas em conta a originalidade, a concisão e a necessidade de interpretação decorrente da natureza incompreensível ou equívoca.
- 32 A este respeito, a recorrente alega que o sinal em causa é original. Sustenta, mais concretamente, que não é habitual a utilização do sintagma «das Prinzip der...» com o fim de reforçar e de dar ênfase à indicação «Bequemlichkeit» (conforto). Chama a atenção para o carácter surpreendente do contraste criado pela combinação, por um lado, da palavra «Prinzip» (princípio), que evoca a regularidade, o carácter fundamental e a objectividade, e, por outro, da palavra «Bequemlichkeit», que exprime um sentimento ou uma apreciação subjectiva. Além disso, a recorrente alega que o *slogan* utiliza, de forma original, a ambiguidade da palavra «Bequemlichkeit», significando, por um lado, «descontractação, preguiça, negligência» e, por outro lado, «conforto, comodidade».
- 33 A recorrente considera que a expressão «regra fundamental do conforto», que se afasta do efeito geral que o sinal em causa produz, não tem qualquer significado concreto. A este respeito, afirma que os significados contrários dos elementos «regra fundamental», apresentado objectivamente, por um lado, e «conforto», apreciado subjectivamente, por outro, se neutralizam mutuamente. Segundo a recorrente, o *slogan* — ao pretender veicular uma mensagem publicitária positiva — torna-se, assim, desconcertante, capaz de captar a atenção e, logo, distintivo.
- 34 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso não provou a existência de um sentido concretamente descritivo do sinal em questão no que diz respeito aos produtos pertencentes às classes 12 (veículos terrestres e respectivas peças) e 20 (mobiliário para salas de estar e de escritório). A este respeito, alega que a distinção que a Câmara de Recurso faz entre estes últimos produtos, por um lado, e os produtos da classe 8 (ferramentas manuais, cutelaria, garfos e colheres), por outro, não é convincente. Em sua opinião, a Câmara de Recurso baseou

incorrectamente esta distinção no facto de, nestes últimos produtos, predominarem outras qualidades para além do conforto, como a segurança, a eficácia, a facilidade de utilização ou a estética, quando a verdade é que estas últimas são igualmente importantes no que se refere aos produtos das classes 12 e 20.

- 35 A recorrente afirma que o Instituto, ao recusar o registo da marca requerida, contraria a sua própria prática decisória. Assim, a recorrente invoca o facto de o Instituto ter considerado distintivo o termo «Leicht» devido ao seu carácter equívoco. Ora, segundo a recorrente, como o *slogan* DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT é pelo menos tão distintivo como o termo «Leicht», o raciocínio, errado em sua opinião, seguido na decisão impugnada equivale a aplicar aos *slogans* critérios mais rigorosos do que os aplicados a outros sinais verbais. Por outro lado, a recorrente sustenta que a marca requerida não é menos distintiva que os *slogans* BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD e Führer an Später denken, cujo registo foi autorizado. Pelo contrário, segundo a recorrente, a marca requerida não é comparável com os *slogans* THE WORLD'S BEST WAY TO PAY, GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD, THE WORLD LEADER IN TELEPHONE MARKETING SOLUTIONS, BOUQUET DE PROVENCE, THE PROFESSIONAL FLASH LIGHT, invocados pela Câmara de Recurso. A este respeito, a recorrente afirma que todos estes *slogans*, cujo registo foi recusado, não têm somente um carácter unívoco — de tal forma que não há qualquer necessidade de os interpretar — mas são igualmente destituídos de originalidade e de concisão.
- 36 O Instituto considera que os *slogans*, que, em geral, desempenham uma função publicitária e se referem a características dos produtos ou dos serviços, do fabricante ou do distribuidor, devem, para poderem ser utilizados como marca, conter um elemento suplementar de originalidade.
- 37 Ora, segundo o Instituto, o *slogan* DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT não tem originalidade, já que se limita a uma função publicitária e que é puramente descritivo em relação aos produtos em causa. O Instituto afirma que, deste modo, o público alvo entende a marca requerida como uma referência à espécie e à qualidade dos produtos em causa e não à sua origem.

- 38 O Instituto alega que a decisão impugnada está de acordo com a prática decisória das Câmaras de Recurso a respeito dos *slogans*. Quanto a esta questão, o Instituto cita, nomeadamente, uma decisão da Terceira Câmara de Recurso de 3 de Abril de 2000, que negou provimento ao recurso interposto contra a recusa de registo do *slogan* THE ADVANTAGE OF INFORMATION relativo a produtos e serviços das classes 9, 16 e 42, por falta de carácter distintivo. Quanto às decisões invocadas pela recorrente, o Instituto observa que o *slogan* BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD não diz respeito aos produtos em causa e que as marcas LEICHT e Führer an Später denken não são descritivas relativamente aos produtos e serviços a que dizem respeito.

Apreciação do Tribunal

- 39 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».
- 40 Deve apreciar-se o carácter distintivo de um sinal em relação aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido.
- 41 No caso em apreço, a Câmara de Recurso observou, no n.º 30 da decisão impugnada, que o sintagma em causa é desprovido de carácter distintivo «dado que a clientela visada apenas o compreende por referência à espécie e à qualidade [...] dos produtos em causa e não por referência à origem que caracteriza a empresa produtora». Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu, no essencial, que, devido à sua natureza descritiva, o termo não possuía carácter distintivo.

- 42 Ora, o Tribunal já declarou acima que o registo do sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT não podia ser recusado com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. Por conseguinte, a fundamentação substancial desenvolvida pela Câmara de Recurso relativamente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 deve ser julgada improcedente, na medida em que se baseia no erro acima referido.
- 43 Além disso, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 30 da decisão impugnada, que o sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT se caracterizava pela falta de «um elemento adicional de imaginação». Por outro lado, o Instituto sustenta, na contestação, que, «a fim de poder ser utilizado como marca, os *slogans* devem conter um elemento suplementar [...] de originalidade» e que, relativamente à expressão em causa, não se verifica essa originalidade.
- 44 A este respeito, cabe recordar que resulta da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância que a ausência de carácter distintivo não pode decorrer da inexistência de imaginação nem da ausência de um acréscimo de fantasia [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Taurus-Film/IHMI (Cine Action), T-135/99, Colect., p. II-379, n.º 31; Taurus-Film/IHMI (Cine Comedy), T-136/99, Colect., p. II-397, n.º 31, e de 5 de Abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/IHMI (EASYBANK), T-87/00, Colect., p. II-1259, n.ºs 39 e 40]. Além disso, importa sublinhar que não se devem aplicar aos *slogans* critérios mais rigorosos do que os aplicáveis a outros tipos de sinais.
- 45 Na medida em que, no n.º 31 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso assinalou ainda a inexistência de «um campo de tensão conceitual que tenha por consequência um efeito de surpresa e, daí, um efeito de identificação», cabe salientar que este elemento é tão-somente uma paráfrase da conclusão da Câmara de Recurso a respeito da ausência de um «elemento adicional de imaginação».

- 46 Ora, apenas se justificaria ter negado provimento, com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, ao recurso interposto perante a Câmara de Recurso, se se tivesse demonstrado que a combinação do sintagma «das Prinzip der...» («o princípio do...») com um vocábulo designativo de uma característica dos produtos ou serviços em causa é habitualmente utilizada nas comunicações comerciais, nomeadamente, publicitárias. Ora, há que reconhecer que a decisão impugnada não contém qualquer conclusão nesse sentido e que o Instituto não alegou a existência dessa utilização nos articulados nem na audiência.
- 47 Daqui resulta que o fundamento baseado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 é igualmente procedente.
- 48 Resulta de tudo o que precede que a decisão impugnada deve ser anulada sem que seja necessário pronunciar-se sobre o terceiro fundamento suscitado pela recorrente.

Quanto às despesas

- 49 Por força do disposto no 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 23 de Março de 2000 (processo R 392/1999-3), 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 11 de Dezembro de 2001.

O secretário

O presidente

H. Jung

P. Mengozzi