

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

No processo T-198/00,

Hershey Foods Corporation, com sede em Hershey, Pensilvânia (Estados Unidos),
representada por R. Wyand, QC, barrister, com domicílio escolhido no
Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por A. von Mühlendahl, J. Miranda de Sousa e A. Di Carlo,
na qualidade de agentes,

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
29 de Maio de 2000 (processo R 391/1999-3),

* Língua do processo: inglês.

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: J. Plingers, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em
28 de Julho de 2000,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância
em 13 de Novembro de 2000,

após a audiência de 9 de Janeiro de 2002,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 24 de Dezembro de 1997, a recorrente apresentou um pedido de marca
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), com as alterações que lhe foram introduzidas.

- 2 A marca figurativa cujo registo foi pedido é a seguinte:



- 3 Os produtos para os quais foi pedido o registo pertencem às classes 5 e 30 na aceção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado.
- 4 Por comunicação de 21 de Janeiro de 1999, o examinador informou a recorrente de que, aparentemente, o sinal pedido não podia ser registado, porque estava desprovido de carácter distintivo na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, para os produtos da classe 30 do Acordo de Nice visados no pedido de marca.

- 5 Por decisão de 12 de Maio de 1999, o examinador recusou parcialmente o pedido ao abrigo do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, para todos os produtos da classe 30 do Acordo de Nice, pelos motivos indicados na sua comunicação de 21 de Janeiro de 1999.
- 6 Em 12 de Julho de 1999, a recorrente interpôs no Instituto, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, recurso da decisão do examinador que recusa parcialmente o pedido de marca em causa.
- 7 Por decisão de 29 de Maio de 2000 (a seguir «decisão impugnada»), que foi notificada à recorrente em 31 de Maio de 2000, a Terceira Câmara de Recurso confirmou parcialmente a recusa do examinador, alegando que o sinal em causa estava desprovido de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, relativamente à maior parte dos produtos abrangidos pela classe 30 do Acordo de Nice para os quais o registo tinha sido pedido, e anulou a decisão em causa do examinador relativamente a outros produtos abrangidos pela mesma classe.
- 8 No essencial, a Câmara de Recurso declarou que o sinal visado pelo pedido de marca representa a forma de uma confeitaria embalada em papel de alumínio que a recorrente descreve como um «kiss device with plume». A Câmara de Recurso concluiu que este sinal seria entendido pelos consumidores como uma embalagem ordinária e corrente para as confeitarias deste tipo incluídas na classe 30 (n.º 19 da decisão impugnada). Por outro lado, o recurso foi remetido ao examinador quanto à prova da aquisição do carácter distintivo da marca pedida, na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 (n.º 2 do dispositivo da decisão impugnada).

Pedidos das partes

- 9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne alterar a decisão impugnada, de forma a anular a decisão do examinador que recusa o registo solicitado da marca e ordenar que a referida marca seja registada relativamente a todos os produtos para os quais o pedido de marca foi apresentado.
- 10 O Instituto 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 dois fundamentos, sendo o primeiro relativo à violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 e o segundo à violação do Regulamento n.º 40/94 por não ter concedido suficiente importância aos registos nacionais anteriores.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo ao artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 12 A recorrente alega que a decisão impugnada viola o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, na medida em que assenta em motivos e provas sobre os quais a recorrente não se pôde pronunciar, isto é, os quatro pontos seguintes.
- 13 Em primeiro lugar, a Terceira Câmara de Recurso considerou relevantes os termos «kiss device with plume», inscritos no espaço reservado à representação de uma marca verbal no formulário do pedido de marca comunitária, quando a recorrente tinha pedido o registo de uma marca figurativa. No entanto, estes termos foram inscritos por erro no dito formulário e não correspondem à descrição do sinal pedido. Por conseguinte, devem ser ignorados. Se a recorrente tivesse sido convidada a comentar este ponto, teria podido clarificá-lo.
- 14 A recorrente alega, em segundo lugar, que não foi convidada a apresentar observações sobre as definições da palavra «kiss» que figuram nos dicionários de língua inglesa *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* e *The New Shorter Oxford English Dictionary*, em especial sobre a validade e a pertinência destas definições no caso vertente.
- 15 A recorrente considera, em terceiro lugar, que já não pôde pronunciar-se sobre a afirmação da Câmara de Recurso de que a marca em causa representa a forma de uma confeitaria comumente designada «kiss» (n.º 13 de decisão impugnada). Sustenta que não existe nenhum produto de confeitaria que seja assim comumente designado.

- 16 A recorrente critica, em quarto lugar, a consideração da Câmara de Recurso segundo a qual a marca gráfica seria entendida pelo público interessado como uma forma ordinária e usual das confeitarias embaladas em papel de alumínio, conforme visadas no pedido de marca comunitária em causa, abrangidas pela classe 30 do Acordo de Nice (n.º 19 da decisão impugnada). Uma vez que esta consideração resulta de uma interpretação errada das definições da palavra «kiss» que figuram nos dicionários, a recorrente não pôde apresentar o seu ponto de vista. Finalmente, a recorrente considera que não admitiu que a marca em causa fosse da forma de um «kiss» embalado em papel de alumínio e que também não pôde exprimir-se sobre este ponto.
- 17 O Instituto alega que a Terceira Câmara de Recurso não violou o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, porque não tinha qualquer obrigação de dar à recorrente a possibilidade de se pronunciar sobre a pertinência das palavras «kiss device with plume» ou sobre a validade das definições da palavra «kiss» que figuram nos dicionários.
- 18 Em seu entender, o sinal em causa é desprovido de carácter distintivo, porque representa simplesmente o desenho de uma forma ordinária de confeitaria embalada em papel de alumínio.

Apreciação do Tribunal

- 19 Segundo o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, as decisões do Instituto só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

- 20 No que se refere, em primeiro lugar, à alegação da recorrente segundo a qual não lhe foi possível apresentar as suas observações sobre a pertinência dos termos «kiss device with plume» que ela afirma ter inscrito por erro no espaço reservado à representação da marca verbal no formulário do pedido de marca, há que sublinhar que a decisão da Câmara de Recurso assenta em elementos que constavam do processo de pedido de marca e que a recorrente conhecia. Ao analisar o processo, a Câmara de Recurso podia usar todas as menções incluídas no formulário do pedido de marca, sem dar previamente à recorrente a possibilidade de se pronunciar sobre as mesmas. A Câmara de Recurso não tinha obrigação de convidar a recorrente a pronunciar-se sobre os termos «kiss device with plume», inscritos no formulário pela própria recorrente, uma vez que estes termos não se apresentam como um erro evidente da parte do requerente da marca.
- 21 Consequentemente, a tomada em consideração pela Câmara de Recurso dos termos «kiss device with plume» inscritos no formulário não violou o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.
- 22 Em segundo lugar, a recorrente considera que deveria ter sido convidada a apresentar observações sobre as definições da palavra «kiss» que figura nos dicionários utilizados pela Câmara de Recurso, em especial sobre a validade e a pertinência destas definições no caso presente.
- 23 A este propósito, o examinador, tanto na carta de 21 de Janeiro de 1999 como na decisão de 12 de Maio de 1999 que recusa o pedido, considerou que a marca era desprovida de carácter distintivo porque consistia na representação normal de um «kiss». Para verificar se esta apreciação estava correcta, a Câmara de Recurso devia examinar o significado deste termo. Com o auxílio de dicionários, pôde apurar que este termo pode designar a forma de certos produtos para os quais a marca foi pedida. Isto permitiu-lhe confirmar a apreciação do examinador

segundo a qual a marca representava uma das formas normais desse produto. Nestas condições, a referência às definições dos dicionários do termo «kiss» constitui um elemento pertinente do raciocínio seguido pela Câmara de Recurso.

- 24 Nestas circunstâncias, a utilização pela Câmara de Recurso das definições dos dicionários destinadas a esclarecer o significado do termo «kiss» não se pode considerar um motivo, na acepção do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, sobre o qual a recorrente deveria ter podido pronunciar-se. A referência, na decisão impugnada, às definições do termo «kiss» contidas nos dicionários não violou, portanto, esta disposição.
- 25 De qualquer forma, as câmaras de recurso devem poder basear as suas decisões em argumentos não debatidos perante o examinador, do mesmo modo que a parte interessada pôde pronunciar-se sobre os factos com incidência sobre a aplicação da disposição jurídica em causa. Por força do princípio da continuidade funcional entre o examinador e as câmaras de recurso, estas podem retomar o exame do pedido sem ser limitadas pelo raciocínio do examinador [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (Forma de pau de sabão), T-122/99, Colect., p. II-265, n.º 27].
- 26 Em terceiro e quarto lugar, a recorrente invoca o facto de também não ter tido possibilidade de se pronunciar sobre as afirmações da Câmara de Recurso segundo as quais a marca em causa representa a forma de uma confeitaria comumente denominada «kiss» e que esta marca é apreendida pelo público interessado como uma forma ordinária e usual das confeitarias embaladas em papel de alumínio.

27 Declare-se, a este propósito, que a decisão do examinador de 12 de Maio de 1999 já tinha afirmado que a marca consiste unicamente na representação ordinária de um «kiss» («the trade mark simply consists of the ordinary representation of a kiss») e que é do conhecimento geral que os «kisses» têm forma arredondada e são embalados em papel ou em papel de alumínio tal como representados na marca *supra* («it is common place that kisses are round-shaped and wrapped in paper or foil as represented in the above mark»). Assim, a fundamentação da decisão do examinador permitiu à recorrente conhecer as razões da recusa do seu pedido de registo como marca comunitária e impugnar utilmente essa decisão na Câmara de Recurso [v., neste sentido, 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 35, e Taurus-Film/IHMI (Cine Comedy), T-136/99, Colect., p. II-397, n.º 35], como demonstra a fundamentação do seu recurso na Terceira Câmara de Recurso. Daqui resulta que a recorrente conhecia, no essencial, os argumentos utilizados pela Câmara de Recurso para confirmar a recusa do pedido de marca e, conseqüentemente, teve possibilidade de se exprimir a propósito dos mesmos.

28 Conseqüentemente, a Câmara de Recurso não violou o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 ao não ter convidado a recorrente a apresentar observações sobre as questões acima indicadas, uma vez que não baseou a sua decisão em motivos novos, relativamente à decisão do examinador, sobre os quais a recorrente não teria podido pronunciar-se. Tendo em conta as considerações precedentes, o primeiro fundamento invocado pela recorrente deve ser rejeitado.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do Regulamento n.º 40/94 por não ter concedido importância suficiente aos registos nacionais anteriores e quanto à apreciação oficiosa do respeito da obrigação de fundamentação sobre este último ponto

Argumentos das partes

29 A recorrente afirma que a Câmara de Recurso violou, no n.º 22 da decisão impugnada, o Regulamento n.º 40/94, ao não ter tido suficientemente em conta a

existência das marcas registadas em França, na Irlanda, no Benelux, em Espanha e na Grécia, que são idênticas ao sinal visado pelo pedido de marca comunitária em causa.

- 30 A recorrente recorda que, por força do décimo sexto considerando do Regulamento n.º 40/94, convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em acções em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca comunitária e em marcas nacionais paralelas. Além disso, a recorrente afirma que resulta obrigatoriamente deste considerando que as disposições do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretadas da mesma forma que as 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). O Instituto devia, portanto, ter em consideração as decisões dos institutos nacionais dos Estados-Membros relativas aos sinais idênticos e só se afastar delas quando estas sejam claramente erradas.
- 31 O Instituto considera que o fundamento apresentado pela recorrente assenta em má compreensão, por um lado, dos laços que existem entre o sistema das marcas comunitárias e os sistemas das marcas nacionais dos Estados-Membros e, por outro, da formulação do décimo sexto considerando do Regulamento n.º 40/94.

Apreciação do Tribunal

- 32 Recorde-se que a marca comunitária tem por objecto, segundo o primeiro considerando do Regulamento n.º 40/94, permitir às empresas «identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender a fronteiras». Consequentemente, os registos efectuados a partir de agora nos Estados-Membros, ou mesmo nos países terceiros, constituem elementos que não são determinantes para a análise dos motivos absolutos de recusa referidos no artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 no contexto de um pedido de registo de uma marca comunitária (v., neste sentido, acórdão Forma de pau de sabão, já referido,

n.ºs 60 e 61). Com efeito, há que observar que, devido ao carácter unitário da marca comunitária, o regime comunitário das marcas é um sistema jurídico autónomo que prossegue objectivos que lhe são específicos, uma vez que a sua aplicação é independente de qualquer sistema nacional [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, *Messe München/IHMI* (electronica), T-32/00, *Colect.*, p. II-3829, n.º 47]. Consequentemente, a possibilidade de registar um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciada unicamente com base na regulamentação comunitária relevante. Daí resulta que os registos nacionais de marcas constituem elementos que não vinculam o Instituto. Todavia, estes registos nacionais podem ser tomados em consideração quando da análise dos motivos absolutos de recusa.

33 A este propósito, a incidência que podem ter os registos nacionais na apreciação da possibilidade de ser registada uma marca pedida, quanto aos motivos visados pelo artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, depende das circunstâncias concretas do caso em análise.

34 Concretamente, a recorrente chamou especialmente a atenção da Câmara de Recurso para o registo efectuado na Irlanda, alegando que os critérios do registo das marcas neste Estado-Membro eram, antes da transposição da Directiva 89/104, mais estritos do que os aplicáveis no âmbito do Regulamento n.º 40/94. No entanto, a recorrente não alicerçou as suas afirmações através de indicações precisas sobre o conteúdo do direito irlandês. Além disso, as informações que forneceu a propósito do registo da marca na Irlanda também não permitem determinar, com segurança, que o uso do sinal não foi tido em consideração ao apreciar o carácter distintivo deste pelas autoridades nacionais. Os elementos que a recorrente forneceu no que respeita aos restantes registos nacionais da marca comunitária requerida também não são precisos.

- 35 Nestas condições, não se pode acusar a Câmara de Recurso de ter desrespeitado o valor que devia atribuir aos registos nacionais invocados pela recorrente.
- 36 Seguidamente, no que respeita à questão da fundamentação da decisão impugnada sobre este ponto, suscitada na audiência e que cabe ao Tribunal examinar oficiosamente, há que declarar que a Câmara de Recurso afirmou, na decisão impugnada, que tinha tido em conta os registos nacionais anteriores invocados pela recorrente (n.ºs 21 e 22 da decisão impugnada). Ora, não se pode acusar a Câmara de Recurso de ter, em relação a este ponto, fundamentado de maneira sucinta a decisão impugnada, na medida em que a recorrente não forneceu elementos precisos sobre os registos nacionais que teriam necessitado de um exame profundo pela Câmara de Recurso antes de poderem ser afastados. Daqui resulta que o Instituto não violou a obrigação de fundamentação enunciada no artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.
- 37 O argumento da recorrente relativo à violação pelo Instituto da obrigação de evitar que fossem proferidas decisões contraditórias, inscrita no décimo sexto considerando do Regulamento n.º 40/94, não pode ser acolhido. Com efeito, como o Instituto sublinhou, o décimo sexto considerando do Regulamento n.º 40/94 visa, no essencial, a necessidade de evitar decisões contraditórias entre os tribunais nacionais quer através de regras processuais nacionais quer através de disposições inspiradas nas regras relativas à litispendência e à conexão constantes da Convenção de Bruxelas de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (versão consolidada) (JO 1998, C 27 p. 1). Em contrapartida, este considerando não se refere às

decisões administrativas tomadas pelo Instituto e pelos institutos nacionais dos Estados-Membros.

- 38 Finalmente, o facto de, em princípio, as disposições paralelas da Directiva 89/104 e do Regulamento n.º 40/94 deverem ser interpretadas da mesma forma, em nada modifica a apreciação acima exposta.
- 39 Resulta das considerações precedentes que o presente fundamento deve ser julgado improcedente.
- 40 Pelo que deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 41 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se tal tiver sido requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas do Instituto, em conformidade com o pedido deste último.

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 Junho de 2002.

O secretário

O presidente

H. Jung

R. M. Moura Ramos