

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)  
30 de Novembro de 2004\*

No processo T-173/03,

**Anne Geddes**, residente em Auckland (Nova-Zelândia), representada por  
G. Farrington, solícitor,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)**  
**(IHMI)**, representado por E. Dijkema e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de  
agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Quarta Câmara de  
Recurso do IHMI de 13 de Fevereiro de 2003 (processo R 839/2001-4), relativa ao  
pedido de registo da marca nominativa comunitária NURSERYROOM,

\* Língua do processo: inglês.

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

composto por: J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. Pappasavvas, juízes,  
secretário: J. Plingers, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 19 de  
Maio de 2003,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 8 de  
Agosto de 2003,

após a audiência de 22 de Setembro de 2004,

profere o presente

### Acórdão

#### **Antecedentes do litígio**

- <sup>1</sup> Em 21 de Setembro de 2000, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo 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.

- 2 A marca cujo registo foi requerido consiste no sinal nominativo NURSERYROOM.
  
- 3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido integram-se na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, nas seguintes classes:
  - classe 16: «livros, papelaria, cartões»;
  
  - classe 18: «sacos para fraldas»;
  
  - classe 21: «pratos e chávenas»;
  
  - classe 25: «chapéus, botinhas, vestuário para bebé, sapatos, enxovais para bebé»;
  
  - classe 28: «brinquedos de pelúcia, móveis».
  
- 4 Por decisão de 26 de Julho de 2001, o examinador indeferiu o pedido nos termos do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, baseando-se no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do mesmo regulamento, por a marca requerida ser descritiva do destino dos produtos em causa.

- 5 Em 19 de Setembro de 2001, a recorrente interpôs recurso para o IHMI da decisão do examinador.
- 6 Por decisão de 13 de Fevereiro de 2003 (processo R 839/2001-4, a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso negou provimento ao recurso por a marca requerida ser descritiva do destino dos produtos em causa e da população a que se destinam, contrariamente ao estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

### **Pedidos das partes**

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

- anular a decisão impugnada;
  
- ordenar a remessa do processo ao examinador.

- 8 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

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

## Questão de direito

### *Argumentos das partes*

- 9 Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso violou o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 ao considerar que o sinal requerido designa o destino dos produtos em causa ou, de outro modo, designa a característica dos mesmos, ou seja, que são destinados a ser utilizados no quarto de uma criança ou numa creche (nursery room).
  
- 10 Uma simples análise das palavras «nursery» e «room» que compõem a marca requerida revela que esta marca, tomada no seu conjunto, não contém qualquer referência directa aos produtos em causa, não indica o destino de tais produtos nem, necessariamente, que eles serão utilizados no quarto de uma criança ou numa creche («nursery room»). O termo «nurseryroom» não tem sentido unívoco. Quando muito, sugere que tais produtos são apropriados para as crianças de tenra idade. Esse termo é claramente um termo sugestivo e não um termo descritivo. A marca requerida possui carácter distintivo próprio relativamente à natureza desses produtos.
  
- 11 A recorrente considera que a Câmara de Recurso não teve suficientemente em conta as questões por ela suscitadas.
  
- 12 O IHMI alega que, pela acusação exposta no número anterior, a recorrente se limita a pôr em causa a apreciação da Câmara de Recurso sobre os fundamentos do recurso para esta interposto. No caso de o Tribunal entender que isto constitui um fundamento baseado na violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, o IHMI considera que a decisão impugnada está correctamente fundamentada.

- 13 O IHMI considera que a recorrente se equivoca ao identificar, na decisão impugnada, duas razões distintas para justificar a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.
- 14 O IHMI acrescenta que as palavras que constituem o sinal NURSERYROOM permitem ao público pertinente compreender, sem ter de reflectir, o destino desses produtos. A combinação destas palavras é frequentemente utilizada com o fim de designar, inequivocamente, um quarto destinado às crianças. É incontestável que alguns dos produtos em causa se destinam especialmente aos bebés e às crianças de tenra idade e que, quanto aos outros produtos, a recorrente não excluiu esse destino. Segundo o IHMI, o termo «nurseryroom» não tem qualquer natureza arbitrária ou inventiva. Foi construído de acordo com as regras gramaticais normais, sendo a simples junção das palavras insuficiente para tornar este termo não descritivo. O IHMI considera que a designação implícita dos consumidores finais dos produtos em causa, que são os bebés e as crianças de tenra idade, constitui uma característica essencial desses produtos. Esta consideração explica que tais produtos, ainda que de diferente natureza, sejam vendidos no mesmo local. Deste modo, o termo «nurseryroom» adquire uma dimensão crucial no acto da compra. Na audiência, o IHMI considerou que a recusa de registo da marca requerida se justificava tanto mais quanto o Tribunal de Justiça, no seu acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, *Koninklijke KPN Nederland (C-363/99)*, ainda não publicado na Colectânea, n.º 102), declarou que é indiferente que a característica descrita pela marca seja essencial no plano comercial.
- 15 O IHMI considera que o segundo pedido da recorrente é inadmissível, uma vez que não compete ao Tribunal dirigir-lhe injunções.

### *Apreciação no Tribunal*

- 16 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».

- 17 O carácter descritivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou serviços para os quais o registo foi pedido e, por outro, relativamente à percepção do público pertinente.
- 18 No caso vertente, a Câmara de Recurso não definiu expressamente o público pertinente na decisão impugnada. No entanto, uma vez que a marca requerida é constituída por palavras da língua inglesa, examinadas nessa língua pela Câmara de Recurso, e na ausência de qualquer outra pretensão por parte da recorrente a este respeito, há que declarar que a Câmara de Recurso considerou, implícita mas indiscutivelmente, que o público pertinente é o consumidor médio anglófono.
- 19 Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley (C-191/01 P, ainda não publicado na Colectânea), um sinal nominativo deve ser objecto de recusa de registo, por aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou serviços em causa (n.º 32).
- 20 Há, pois, que averiguar se existe quanto ao público pertinente uma relação directa e concreta entre o sinal nominativo em causa e os produtos abrangidos [v., por último, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Julho de 2004, Lissotschenko e Hentze/IHMI (LIMO), T-311/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 30, e jurisprudência aí citada].

- 21 Não é contestado que os termos «nursery room» designam um local destinado a bebés ou a crianças de tenra idade. Há que declarar, além disso, que o sinal em causa, ao juntar estas duas palavras numa ordem correcta de acordo com a gramática inglesa, não cria uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples justaposição das palavras para modificar o seu sentido ou o seu alcance (v., por analogia, acórdão Koninklijke KPN Nederland, n.º 14 *supra*, n.ºs 98 e 99).
- 22 De entre os produtos referidos, alguns dizem exclusivamente respeito a bebés ou a crianças de tenra idade. É o que se passa com os sacos para fraldas, as botinhas, o vestuário para bebé, os enxovais para bebés e os brinquedos de pelúcia. No que se refere aos outros produtos, que são os livros, a papelaria, os cartões, os pratos, as chávenas, os chapéus, os sapatos e os móveis, todas estas categorias de produtos englobam aqueles que, em razão da sua forma, tamanho, ou aspecto, são especificamente destinados a bebés ou a crianças de tenra idade.
- 23 É certo que o significado imediato do sinal em causa designa o local em que esta categoria de pessoas pode ser colocada. No entanto, tal significado deve ser analisado em relação com os produtos referidos no pedido de marca (v. n.º 17 *supra*). Nesta perspectiva, o sinal nominativo em causa é perfeitamente adequado para designar produtos susceptíveis de serem utilizados numa *nursery* e, portanto, em benefício de bebés ou de crianças de tenra idade. Uma vez que os produtos em causa são todos susceptíveis de ser destinados, exclusiva ou potencialmente, a estes utilizadores, o público pertinente estabelecerá sem esforço uma relação directa e concreta entre o sinal e os produtos em causa. O facto, invocado pela recorrente, de os produtos referidos serem evidentemente susceptíveis de ser utilizados fora de uma *nursery* não põe em causa esta conclusão, uma vez que, para o consumidor médio, esta eventualidade não o desvia da sua compreensão do destino dos produtos em causa.
- 24 Há ainda que declarar que os argumentos da recorrente — segundo os quais a Câmara de Recurso «não teve suficientemente em conta as questões por ela suscitadas» e existem duas razões distintas na decisão impugnada — não estão

especificamente comprovados, quer em termos de direito quer de facto. Não podem, assim, ser considerados acusações autónomas e não são, portanto, susceptíveis de alterar aquela conclusão.

- 25 Resulta do que precede que a Câmara de Recurso considerou correctamente que o sinal em causa é descritivo do destino dos produtos e, por extensão, da categoria dos utilizadores finais, que são os bebés e as crianças de tenra idade (n.º 10 da decisão impugnada).
- 26 Em consequência, o fundamento único da recorrente, assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não deve ser acolhido.
- 27 Por consequência, o pedido da recorrente de que se ordene a remessa do processo ao examinador deve também ser desatendido.
- 28 Deve, portanto, ser negado provimento ao recurso na sua totalidade.

### **Quanto às despesas**

- 29 Por força do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, 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, de acordo com o requerido pelo IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

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

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 30 de Novembro de 2004.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung