

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
31 de Janeiro de 2001 *

No processo T-193/99,

Wm. Wrigley Jr. Company, com sede em Chicago, Illinois (Estados Unidos da América), representada por M. Kinkeldey, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por V. Melgar e S. Laitinen, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

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: inglês.

16 de Junho de 1999 (processo R 216/1998-1), respeitante ao registo do vocábulo DOUBLEMINT como marca comunitária,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A. W. H. Meij, juízes,
secretário: B. Pastor, administradora principal,

vista a petição de recurso que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 1 de Setembro de 1999,

vista a contestação que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 6 de Dezembro de 1999,

após a audiência de 14 de Setembro de 2000,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 29 de Março de 1996, a recorrente apresentou, 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), com a redacção em vigor, um pedido de marca verbal comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»).
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o vocábulo DOUBLEMINT.
- 3 Os produtos cujo registo foi pedido pertencem, nomeadamente, às classes 3, 5 e 30, na acepção do acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços, de 15 de Junho de 1957, na sua redacção revista e alterada, e, mais precisamente:

«Cosméticos, dentífricos, incluindo gomas de mascar para fins cosméticos»
(classe 3),

«produtos farmacêuticos, veterinários e higiênicos, incluindo gomas de mascar para uso medicinal, gomas de mascar com aditivos medicinais» (classe 5),

«café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, biscoitos, bolos, pastelaria e confeitaria, caramelos, gelados comestíveis; mel; xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda; pimenta, vinagre, molhos (condimentos), especiarias; gelo para refrescar; confeitaria e gomas de mascar sem aditivos medicinais, confeitaria, incluindo gomas de mascar; gomas de mascar revestidas com açúcar, gomas de mascar simples, confeitaria não medicinal, chocolate, açúcares, doçarias» (classe 30).

- 4 Por decisão de 13 de Outubro de 1998, o examinador indeferiu o pedido nos termos do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, pelo facto de o vocábulo solicitado ser puramente descritivo, estando, portanto, abrangido na previsão da alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94.
- 5 Em 8 de Dezembro de 1998, a recorrente interpôs um recurso no Instituto, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, contra a decisão do examinador. Alegou que, considerada no seu todo, a palavra devia ser entendida como a criação de uma palavra nova. O consumidor não apreenderia as palavras «double» e «mint» como tendo cada uma um único significado, tendo que proceder a várias operações mentais para chegar à compreensão final do seu sentido.
- 6 O recurso foi rejeitado por decisão de 16 de Junho de 1999 (a seguir «decisão impugnada»). A Câmara de Recurso considerou, no essencial, que o vocábulo em causa, uma combinação de duas palavras inglesas sem qualquer elemento de

fantasia ou imaginativo adicional, era descritivo de certas características dos produtos em questão, não podendo, por isso, ser registado como marca comunitária.

Pedidos das partes

7 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas;

8 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

9 Na audiência, o Instituto declarou, sem ser contestado pela recorrente neste aspecto, que, segundo as investigações por ele efectuadas, cada um dos produtos

objecto do pedido de registo e enumerados *supra* no n.º 3 podia conter hortelã. A recorrente declarou, por seu lado, que as suas actividades comerciais se concentravam actualmente nas gomas de mascar. Porém, o seu pedido de registo abrangeria todos os produtos mencionados no n.º 3 *supra*; com efeito, seria possível que as suas actividades viessem a diversificar-se para outros produtos para além da goma de mascar.

O direito

- 10 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um único fundamento, assente em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

- 11 A recorrente sustenta que o vocábulo DOUBLEMINT não está abrangido na previsão da disposição em causa. Esta só se refere às marcas que são compostas «exclusivamente» por indicações de natureza descritiva. Sempre que seja necessário um esforço mental, mesmo mínimo, para compreender claramente o possível significado de uma marca, esta tem o carácter de uma sugestão. Ora, o termo DOUBLEMINT comporta elementos inventivos.
- 12 Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso errou ao sublinhar que DOUBLEMINT significa «duas vezes mais hortelã do que a normal»; com efeito, o consumidor não pode saber o que é a «quantidade normal de hortelã» dos produtos em causa, dado que não existe qualquer definição a esse respeito. Por conseguinte não existe um sabor «duas vezes mais forte do que o normal». O termo DOUBLEMINT não fornece, portanto, a descrição de uma característica definível dos produtos em causa, mas antes uma impressão muito extravagante e

difusa sobre a qualidade dos produtos. Estas marcas seriam as melhores porque ficariam gravadas no espírito dos consumidores.

- 13 De qualquer modo, o vocábulo DOUBLEMINT deve ser visto no seu todo. Trata-se de uma expressão pouco corrente e de fantasia. Além disso, o facto de a palavra DOUBLEMINT não figurar em nenhum dicionário constituiria um indício importante a favor do seu carácter inventivo e de fantasia.
- 14 O Instituto salienta que as indicações descritivas, na acepção da referida disposição, não são adequadas, pela sua própria natureza, à função de uma marca. Se forem neologismos que, como tal, não figuram nos dicionários, a prática do Instituto consiste em tomar como referência a compreensão que deles tem um indivíduo médio. No caso das marcas verbais compostas por vários termos, seria necessário, em cada caso, basear-se na compreensão normal e espontânea de um indivíduo médio.
- 15 Relativamente ao presente caso, o Instituto lembra que o termo composto DOUBLEMINT resulta de dois nomes comuns da língua inglesa. Um consumidor que veja o termo num pacote de gomas de mascar ou numa publicidade para gomas de mascar, terá a impressão de que o produto contém uma grande quantidade de hortelã ou que lhe foi acrescentado um sabor de hortelã. Sendo a mensagem limitada à descrição das características imediatas, o vocábulo não pode ser registado.
- 16 O Instituto acrescenta que a circunstância de o termo DOUBLEMINT ter dois significados — isto é, «duas vezes mais hortelã do que a normal» e «com o sabor de duas espécies de hortelã» — não confere ao vocábulo em causa um carácter de sugestão, dado que cada um dos dois significados é puramente descritivo.

Apreciação do Tribunal

- 17 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.
- 18 Daqui decorre, nomeadamente, que os motivos absolutos de recusa enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 só podem ser apreciados em relação aos produtos para os quais o registo do sinal é pedido (v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI, BABY-DRY, T-163/98, Colect., p. II-2383, n.ºs 20 e 21).
- 19 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 — única disposição em causa no caso ora em apreço — 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 outras características deste [...]».
- 20 Assim, o legislador quis — sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 — que tais sinais fossem, pela sua natureza puramente descritiva, considerados inadequados para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa. Inversamente, os sinais ou indicações cujo significado ultrapasse o carácter exclusivamente descritivo são susceptíveis de ser registados como marcas comunitárias.
- 21 No presente caso, há que recordar que a Câmara de Recurso constata, na decisão impugnada, que o vocábulo DOUBLEMINT é uma combinação de duas palavras inglesas, isto é, a palavra «double» — que significa «composto de dois membros, coisas, camadas, conjuntos» e também «de, pelo menos, duas vezes a dimensão, o

valor, ou a intensidade normais» — e a palavra «mint» — que significa, designadamente, «as várias plantas aromáticas do género *Menta* cujas flores são de cor lilás, no qual se inclui a hortelã e a hortelã-pimenta e outras plantas herbáceas de uso culinário» e um «bombom ou chocolate aromatizado com extracto dessa planta, especialmente de hortelã-pimenta». Segundo a Câmara de Recurso, este vocábulo indica imediatamente aos consumidores potenciais que os produtos em causa têm «duas vezes mais hortelã que a normal» ou que têm o «sabor de duas espécies de hortelã».

- 22 A Câmara de Recurso não atribui qualquer relevância ao facto de tanto a palavra «double» como a palavra «mint» terem dois significados alternativos, considerando que o consumidor, perante o vocábulo em causa, entende, segundo a Câmara de Recurso, que o produto contém uma «grande quantidade de hortelã» ou que tem «o sabor da hortelã». Conclui que o vocábulo em questão é puramente descritivo e que não pode, por conseguinte, ser registado como marca comunitária.
- 23 A Câmara de Recurso errou ao considerar que o vocábulo DOUBLEMINT é exclusivamente descritivo.
- 24 Em primeiro lugar, utilizado como termo lisonjeiro para qualificar um determinado produto, o adjectivo «double» tem um carácter pouco usual em relação a termos elogiosos mais directos e banais como «much», «strong», «extra», «best» ou «finest» (muito, forte, extra, melhor, ou o mais fino), tanto mais que, no presente caso, esse adjectivo não faz qualquer alusão comparativa ao estado «simple» do mesmo produto ou de um produto concorrente.
- 25 A seguir, a própria Câmara de Recurso reconhece que o termo «double» combinado especificamente com a palavra «mint», tem dois significados distintos para o potencial consumidor: «duas vezes mais hortelã do que a normal» e «com o sabor de duas espécies de hortelã».

- 26 Ora, com base nesta constatação, não é possível deduzir apenas a partir do vocábulo DOUBLEMINT se o produto em causa contém duas vezes mais menta, por exemplo, hortelã-pimenta, ou se tem o sabor de duas espécies diferentes de hortelã, por exemplo, hortelã-pimenta e hortelã.
- 27 Finalmente, mesmo só no caso de uma combinação de duas espécies de hortelã, é possível, além disso, que o sabor da hortelã ou de outra planta de uso culinário seja muito mais intenso que o da hortelã-pimenta, de modo que o consumidor esperará que um produto que contém duas espécies de hortelã tenha um gosto muito diferente do de um produto que contenha unicamente a espécie hortelã-pimenta em dobro.
- 28 Ainda em relação a uma combinação de duas espécies de hortelã, importa recordar, por último, que «mint» é um termo genérico que inclui, segundo as conclusões da Câmara de Recurso, a hortelã, a hortelã-pimenta e outras plantas de uso culinário. Há, por conseguinte, várias possibilidades de combinação de duas espécies de hortelã, e, além do mais, com intensidades de sabores variados em cada combinação.
- 29 Portanto, os numerosos significados abrangidos pelo vocábulo composto DOUBLEMINT — do qual cada componente é uma palavra corrente da língua inglesa — impõem-se, por si só, pelo menos por associação ou alusão, para um consumidor médio de expressão inglesa, privando assim este sinal de qualquer função descritiva, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, ao passo que, para um consumidor que não domine suficientemente a língua inglesa, o vocábulo em causa terá, por natureza, um significado vago e fantasista.
- 30 Resulta de quanto precede que o vocábulo DOUBLEMINT, quando relacionado com os produtos visados pelo pedido de registo, tem um sentido equívoco e

sugestivo, aberto a diversas interpretações. A multiplicidade de combinações semânticas possíveis exclui, pois, que o consumidor só apreenda uma em especial. Por conseguinte, o vocábulo em causa não permite ao público visado detectar de imediato e sem mais reflexão a descrição de uma característica dos produtos em causa.

31 Este vocábulo não pode, assim, ser havido como exclusivamente descritivo.

32 Em consequência, a decisão impugnada deve ser anulada.

Quanto às despesas

33 Por força do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido.

34 No presente processo, o Instituto foi vencido, pelo que deve, em conformidade com os pedidos da recorrente, ser condenado nas 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 16 de Junho de 1999 (processo R 216/1998-1), é anulada.

- 2) O recorrido suportará as suas próprias despesas.

Pirrung

Potocki

Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 31 de Janeiro de 2001.

O secretário

O presidente

H. Jung

A. W. H. Meij