

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
31 de Março de 2004 *

No processo T-216/02,

Fieldturf Inc., estabelecida em Montreal (Canadá), representada por P. Baronikians, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por O. Waelbroeck, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 15 de Maio de 2002 (processo R 462/2001-1), relativa ao registo da marca nominativa LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS enquanto marca comunitária,

* Língua do processo: inglês.

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

composto por: H. Legal, presidente, V. Tiili e M. Vilaras, juízes,

secretário: H. Jung,

vistos os autos e após a audiência de 17 de Dezembro de 2003,

profere o presente

Acórdão

Matéria de facto

- ¹ Em 19 de Junho 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), com as modificações que lhe foram introduzidas.

2 A marca nominativa cujo registo foi pedido é LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS.

3 Os produtos e os serviços para os quais o registo da marca foi pedido incluem-se nas classes 27 e 37 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e modificado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 27: «Revestimento sintético de superfícies formado por fitas de fibras sintéticas que se erguem verticalmente num forro parcialmente coberto com um enchimento de areia misturada e partículas resistentes para jogar futebol, futebol americano, lacrosse, hóquei em campo, golfe e outras actividades de atletismo»;

— classe 37: «Instalação de revestimento sintético de superfícies formado por fitas de fibras sintéticas que se erguem verticalmente num forro parcialmente coberto com um enchimento de areia misturada e partículas resistentes para jogar futebol, futebol americano, lacrosse, hóquei em campo, golfe e outras actividades de atletismo».

4 Por decisão de 13 de Março de 2001, o examinador considerou que a marca pedida não era susceptível de ser registada, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, para os produtos e serviços referidos no pedido. O

examinador considerou que a marca pedida se compõe exclusivamente de um slogan muito simples, desprovido de qualquer carácter distintivo relativamente aos produtos e serviços a que se destina. Segundo ele, a formulação da marca pedida pode facilmente ser entendida pelo público pertinente no sentido de remeter directa e imediatamente para um aspecto desejável das superfícies sintéticas. O vigor retórico, o tom enfático e a forma simétrica reivindicadas não são suficientes para conferir à marca pedida um qualquer carácter distintivo. O facto de esta marca ter sido registada nos Estados Unidos não é uma razão suficiente para concluir que ela é distintiva.

5 Em 3 de Maio de 2001, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, contra a decisão do examinador. As alegações contendo os fundamentos do recurso foram apresentadas em 12 de Julho de 2001. Não tendo o examinador dado provimento ao recurso, este foi enviado à Primeira Câmara de Recurso em 20 de Julho de 2001, por aplicação do artigo 60.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

6 Por decisão de 15 de Maio de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 17 de Maio de 2002, a Primeira Câmara de Recurso negou-lhe provimento.

7 A Câmara de Recurso considerou, em substância, que a marca pedida contém uma mensagem clara e directa que informa o consumidor pertinente de que os revestimentos sintéticos de superfícies produzidos pela recorrente têm propriedades muito semelhantes às da relva e que a recorrente procede à instalação de revestimentos providos de tais propriedades. A Câmara de Recurso acrescentou que o consumidor pertinente não ficaria em condições de distinguir os produtos e serviços da recorrente dos de concorrentes que também aspiram a transmitir, numa linguagem simples, a mensagem de que os seus próprios revestimentos sintéticos se assemelham à relva. A Câmara de Recurso considerou que a falta de

carácter distintivo inerente à marca pedida era confirmada pelo resultado de uma investigação na Internet, da qual resultou que outros difusores de produtos semelhantes utilizam comumente termos como «looks like grass», «feels like grass» e «plays like grass», quer sozinhos quer em combinações semelhantes ou idênticas à da marca pedida. Finalmente, no que se refere aos slogans que foram registados como marcas pelo IHMI, a Câmara de Recurso realça que não há uma linha particular a seguir na apreciação dos slogans, uma vez que cada caso deve ser apreciado com base nos seus próprios méritos e em relação com os produtos e serviços designados.

Tramitação processual e pedidos das partes

- 8 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Julho de 2002, a recorrente interpôs o presente recurso.
- 9 Com base no relatório do juiz-relator, o Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) decidiu dar início à fase oral do processo.
- 10 Informado de que a recorrente não se deslocaria à audiência de 17 de Dezembro de 2003, o IHMI também nela não compareceu. O Tribunal fez constar a ausência das partes da acta da audiência.
- 11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

- ordenar ao IHMI que registre a marca pedida para todos os produtos e serviços designados no pedido de marca;

- condenar o IHMI nas despesas.

12 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- julgar o recurso inadmissível, na parte em que pretende obter a injunção de registar a marca pedida;

- negar provimento ao recurso, por não ter fundamento, quanto ao restante;

- condenar a recorrente nas despesas.

Quanto à admissibilidade do pedido de injunção

Argumentos das partes

13 A recorrente pede que seja emitida uma injunção contra o IHMI para que este registre a marca pedida para todos os produtos e serviços designados no pedido de marca.

- 14 O IHMI alega que não compete ao Tribunal dirigir-lhe uma tal injunção.

Apreciação do Tribunal

- 15 De acordo com jurisprudência constante, no quadro de um recurso interposto no Tribunal comunitário contra a decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI, este está obrigado, nos termos do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, a tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do referido Tribunal. Deste modo, não compete ao Tribunal dirigir ao IHMI injunções [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33, e de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI – Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.º 19].
- 16 Há, pois, que declarar inadmissível o segundo pedido da recorrente, destinado a que o Tribunal dirigisse uma injunção ao IHMI no sentido de este registar a marca pedida.

Quanto ao mérito

- 17 A recorrente invoca, em substância, dois fundamentos assentes, respectivamente, na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e na violação do artigo 73.º do mesmo regulamento.

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

Argumentos das partes

- 18 A recorrente alega que a marca pedida apresenta o mínimo de carácter distintivo exigido para justificar o seu registo e acrescenta que, pelo menos no que respeita aos serviços referidos no pedido de marca, tal marca não é descritiva.
- 19 Com efeito, a marca pedida tem uma estrutura gramatical e rítmica pouco comum. O uso múltiplo das palavras «like grass» dá à marca pedida carácter poético e vigor retórico, e a sua composição simétrica, em três partes, cria um tom enfático, efeitos que permitem que o consumidor reconheça e memorize a referida marca como uma indicação da origem dos produtos e serviços da recorrente. A marca pedida é imaginativa e tem um carácter visual resultante da repetição regular de uma mesma sequência composta por um verbo monosilábico, por «like», por «grass» e por «...». O significado da marca pedida é vago e múltiplo, atendendo a que as palavras «look», «feel» e «play» podem ser entendidas tanto no sentido transitivo como intransitivo. «Plays like grass», em especial, não é uma construção comum e sugere o sentido inabitual seguinte: algo que joga como joga a relva.
- 20 Além disso, a decisão impugnada é contrária ao acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11 de Dezembro de 2001, Erpo Möbelwerk/IHMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Colect., p. II-3739), no qual o Tribunal declarou que um indeferimento baseado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se justifica apenas se for demonstrado que a combinação de palavras em questão é comumente utilizada nas comunicações comerciais e,

em especial, publicitárias, para os produtos e serviços designados. A este respeito, as frases publicitárias citadas pela Câmara de Recurso numa nota de pé de página ao ponto 12 da decisão impugnada são desprovidas de pertinência, uma vez que dizem unicamente respeito ao mercado americano. Uma delas resulta, aliás, de uma utilização autorizada da marca americana LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS de que a recorrente é titular.

- 21 O IHMI mantém que a Câmara de Recurso teve razão ao considerar que a marca pedida não é distintiva para os produtos e serviços designados relativamente ao público pertinente.

Apreciação do Tribunal

- 22 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo das «marcas desprovidas de carácter distintivo».
- 23 São desprovidos de carácter distintivo, na acepção da disposição referida, os sinais que são incapazes de exercer a função essencial da marca, ou seja, a de identificar a origem do produto ou serviço, a fim de assim permitir ao consumidor que adquira o produto ou o serviço designado pela marca fazer, quando de uma posterior aquisição, a mesma escolha se a experiência tiver sido positiva ou outra escolha se a experiência tiver sido negativa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe-Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.º 26; de 20 de Novembro de 2002, Bosch/IHMI (Kit Pro e Kit Super Pro), T-79/01 e T-86/01, Colect., p. II-4881, n.º 19; de 5 de Dezembro de 2002, Sykes Enterprises/IHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Colect., p. II-5179, n.º 18, e de 30 de Abril de 2003, Axions e Belce/IHMI (Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro), T-324/01 e T-110/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 29].

- 24 As marcas a que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se refere são, designadamente, aquelas que, do ponto de vista do público pertinente, são comumente utilizadas, no comércio, para a apresentação dos produtos ou dos serviços em causa, ou a respeito das quais existem, pelo menos, indícios concretos que permitem concluir que são susceptíveis de ser utilizadas desta maneira (acórdãos Kit Pro e Kit Super Pro, já referido, n.º 19, e Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro, já referido, n.ºs 44 e 45).
- 25 O registo de uma marca constituída por sinais ou por indicações que, por outro lado, sejam utilizados como slogans publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitem a comprar os produtos ou os serviços visados por essa marca não é excluído, enquanto tal, devido a essa utilização. Todavia, um sinal que, como um slogan publicitário, desempenhe funções diferentes das da marca só é distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se for imediatamente percebido como uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços designados, a fim de permitir ao público relevante distinguir, sem confusão possível, os produtos ou serviços do titular da marca dos de outra proveniência comercial. (acórdão REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, já referido, n.ºs 19 e 20).
- 26 Finalmente, o carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo e, por outro, relativamente à compreensão que dele tem o público pertinente (acórdãos LITE, já referido, n.º 27; Kit Pro e Kit Super Pro, já referido, n.º 20, e Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro, já referido, n.º 30).
- 27 No que respeita aos produtos e serviços designados, trata-se de relva sintética e de serviços de instalação deste produto.

- 28 No que respeita ao público pertinente, há que considerar que se trata não apenas dos clubes desportivos, federações desportivas e organizadores de eventos desportivos mas, mais geralmente, de consumidores finais razoavelmente informados e avisados, os quais podem, com efeito, ser levados, pelas suas necessidades pessoais, a recorrer aos produtos e serviços da recorrente. Além disso, uma vez que a marca pedida está em língua inglesa, o público pertinente é o público anglófono (v., neste sentido, acórdão Kit Pro e Kit Super Pro, já referido, n.º 21).
- 29 No que respeita à marca pedida, o argumento principal da recorrente consiste em sustentar que, tendo em conta a sua estrutura gramatical e rítmica, alegadamente pouco comum, a marca LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS tem o mínimo de distinguibilidade exigido para justificar o seu registo. A recorrente invoca a estrutura simétrica desta marca e reivindica, a respeito dela, um carácter poético, um ritmo e um «vigor» retórico.
- 30 No que se refere aos produtos designados no pedido de marca, não há que pôr em causa a apreciação da Câmara de Recurso de que a marca pedida não apresenta, enquanto tal, elementos susceptíveis de lhe conferir um carácter distintivo. Com efeito, como o IHMI nota com razão, a marca pedida consiste no simples encadeamento, banal, de três afirmações inequívocas, relativas às propriedades dos produtos. Contrariamente ao que a recorrente pretende, a expressão «plays like grass» de modo algum sugere o sentido inabitual «algo que joga como joga a relva». A marca LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS sugere, pelo contrário, o seguinte sentido claro e directo: «Tem o mesmo aspecto que a relva... Provoca a mesma sensação que a relva... É tão apropriado ao jogo como a relva». Esta marca informa, portanto, directamente o público pertinente de que os produtos em causa no pedido de marca (superfícies de relva sintética) apresentam qualidades semelhantes às da relva natural.

- 31 O Tribunal considera, além disso, à semelhança do IHMI, que a marca pedida não tem qualquer «vigor» retórico, qualquer carácter poético ou qualquer ritmo que sejam especiais e susceptíveis de lhe conferir um carácter distintivo. Mesmo supondo que esta marca produza tais efeitos, estes seriam de qualquer modo muito difusos e não levariam o consumidor pertinente a ver nela algo diferente de uma fórmula publicitária aplicável às relvas sintéticas em geral, portanto insusceptível de designar a origem dos referidos produtos.
- 32 No que se refere aos serviços designados no pedido de marca, a Câmara de Recurso e o IHMI aplicam-lhes um raciocínio idêntico ao aplicado aos produtos. Assim, no n.º 11 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso, após ter declarado que a marca pedida se destina claramente a informar os consumidores de que os produtos designados no pedido de marca apresentam qualidades semelhantes às da relva natural, acrescenta que, «do mesmo modo, [esta marca] informa os consumidores de que a recorrente instala (serviços da classe 37) relva sintética com estas propriedades».
- 33 Não pode excluir-se que, no que respeita aos serviços de instalação da relva sintética, a marca pedida possa ser distintiva. No entanto, é forçoso constatar que a recorrente pediu o registo desta marca tanto para a relva sintética como para os serviços de instalação deste produto, sem fazer distinção e, nomeadamente, sem pedir a limitação do seu pedido de marca unicamente aos serviços para o caso de tal pedido ser rejeitado relativamente aos produtos. Esta situação é equiparável à que se verifica nos casos em que o pedido de marca incide sobre toda uma classe na acepção do Acordo de Nice, sem limitação por parte do requerente da marca [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 46; de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (TELE AID), T-355/00, Colect., p. II-1939, n.º 40, e de 26 de Novembro de 2003, HERON Robotunits/IHMI (ROBOTUNITS), T-222/02, Colect., p. II-4995, n.º 46]. Esta situação revela, igualmente e sobretudo, que os serviços e os produtos designados no pedido de marca da recorrente estão indissociavelmente ligados, uma vez que o objecto de tais serviços só pode ser a instalação desses produtos (v., quanto a um exemplo de

consideração da relação que une os produtos aos serviços, o acórdão TELE AID, já referido, n.º 35). Neste contexto, a Câmara de Recurso aplicou correctamente uma solução comum aos produtos e aos serviços referidos no pedido de marca, considerando que a marca pedida não podia, tanto a respeito de uns como a respeito de outros, ser imediatamente entendida como uma indicação de origem, mas apenas como um slogan publicitário destinado a informar o consumidor de que a relva comercializada e instalada pela recorrente apresenta propriedades semelhantes às da relva natural.

- 34 No que respeita à alegação da recorrente de que a decisão impugnada, ao não fazer a prova de que a marca requerida é comumente utilizada, é contrária ao acórdão DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, já referido, basta indicar que, segundo jurisprudência posterior a esse acórdão, as marcas a que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se refere são não apenas aquelas que são comumente utilizadas, no comércio, para a apresentação dos produtos ou dos serviços em causa, mas também aquelas que são simplesmente susceptíveis de o ser (v., neste sentido, acórdão Kit Pro e Kit Super Pro, já referido, n.º 19, e jurisprudência aí citada). Ora, ao declarar, em substância, que a marca pedida informa os consumidores, em termos comuns, da natureza e das vantagens ou qualidades dos produtos e serviços em causa, a Câmara de Recurso demonstrou suficientemente, de um ponto de vista de direito, no n.º 11 da decisão impugnada, que tal marca é susceptível de ser comumente utilizada no comércio para a apresentação desses produtos e serviços.

- 35 Resulta de todas estas circunstâncias que a marca pedida não pode ser imediatamente entendida como uma indicação da origem comercial dos produtos e serviços em causa, mas como um simples slogan publicitário (v., neste sentido, acórdão REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, já referido, n.ºs 20 e 28).

- 36 Nestas condições, o presente fundamento deve ser indeferido por improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 37 A recorrente acusa o IHMI de violar o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 por não lhe ter dado possibilidade de apresentar observações relativas ao resultado de uma investigação efectuada na Internet pela Câmara de Recurso e por esta referido numa nota de pé de página ao n.º 12 da decisão impugnada.
- 38 O IHMI contesta que a Câmara de Recurso tenha violado o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.

Apreciação do Tribunal

- 39 Segundo o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, as decisões do IHMI só podem assentar em fundamentos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.
- 40 Não se contesta que a busca feita na Internet e evocada na decisão impugnada não foi comunicada à recorrente.

- 41 Todavia, este facto não é susceptível de acarretar a anulação da decisão impugnada. Com efeito, foi na sequência de um raciocínio autónomo relativamente a esta referência a uma busca na Internet, raciocínio de resto já conhecido da recorrente por ter sido o seguido pelo examinador, que a Câmara de Recurso chegou, na decisão impugnada, à conclusão de que a marca requerida é intrinsecamente desprovida de carácter distintivo. A referência controvertida à busca na Internet só foi efectuada para confirmar a exactidão desta conclusão.
- 42 Nestas condições, há que rejeitar o fundamento assente na violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.
- 43 Tendo em conta as considerações que precedem, há que negar provimento ao presente recurso, por não ter fundamento.

Quanto às despesas

- 44 Por força do n.º 2 do artigo 87.º, 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 (Quarta Secção)

decide:

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

Legal

Tiili

Vilaras

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 31 de Março de 2004.

O secretário

H. Jung

O presidente

H. Legal