ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

3 de Julho de 2003 *

No processo T-122/01,

Best Buy Concepts Inc, com sede em Eden Prairie, Minnesota (Estados Unidos da América), representada por S. Rojhan, advogado,

recorrente,

contra

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

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 21 de Março de 2001, (processo R 44/2000-3), relativo ao pedido de registo como marca comunitária da marca figurativa com o sinal nominativo «best buy»,

* Língua do processo: alemão.

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

composto por: N. J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 25 de Fevereiro de 2003,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 7 de Maio de 1999, a recorrente apresentou um pedido de marca figurativa comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.

2 A marca objecto do pedido de registo consiste no sinal a seguir reproduzido, de cores amarela (fundo) e negra (letra, contorno, círculo):



3 Os serviços para os quais foi pedido o registo da marca estão abrangidos nas classes 35, 37 e 42 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços, para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— «Consultadoria de gestão de negócios, incluindo a prestação de assistência e aconselhamento para o estabelecimento e gestão de lojas de venda a retalho no domínio dos principais aparelhos domésticos, equipamento fotográfico, equipamento de telecomunicações, equipamento de vídeo, equipamento de áudio, computadores pessoais e outros artigos de escritório doméstico e *software* para divertimento, incluindo discos compactos, cassetes áudio e vídeo pré-gravadas e *software*, bem como mercadorias com eles relacionadas», que se incluem na classe 35;

— «Instalação e manutenção de equipamento áudio automático, principais aparelhos domésticos, equipamento fotográfico, equipamento de vídeo, equipamento de áudio, equipamento de telecomunicações, computadores pessoais e outros artigos de escritório doméstico, assim como mercadorias com eles relacionadas», que se incluem na classe 37;

— «Consultadoria e assessoria técnicas para o estabelecimento e gestão de lojas no domínio dos principais aparelhos domésticos, equipamento fotográfico, equipamento de telecomunicações, equipamento de vídeo, equipamento de áudio, computadores pessoais e outros artigos de escritório doméstico e *software* para divertimento, incluindo discos compactos, cassetes áudio e vídeo pré-gravadas e *software*, assim como mercadorias com eles relacionadas», que se incluem na classe 42.

4 Por decisão de 19 de Novembro de 1999, o examinador do Instituto recusou o pedido em aplicação do artigo 38.° do Regulamento n.° 40/94, com fundamento no facto de que a marca pedida caía no âmbito de aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b), c) e d), do Regulamento n.° 40/94.

5 Em 22 de Dezembro de 1999, a recorrente interpôs no Instituto recurso da decisão do examinador, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94.

6 Por decisão de 21 de Março de 2001 (a seguir «decisão impugnada»), a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. No essencial, considerou que o sinal em causa não tinha carácter distintivo, mostrando-se descritivo e, portanto, que lhe era aplicável o disposto no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94.

Tramitação processual e pedidos das partes

7 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 4 de Junho de 2001, a recorrente interpôs o presente recurso. Em 24 de Agosto de 2001, o Instituto apresentou a sua resposta.

8 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão da Câmara de Recurso;

— condenar o recorrido nas despesas.

9 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

10 No requerimento, a recorrente invoca dois fundamentos baseados, respectivamente, na violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), e do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

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

Argumentos das partes

11 A recorrente sustenta que o público apreende a marca rápida e globalmente, sem a decompor nos seus diferentes elementos. Entende que o Instituto não atendeu ao carácter original dos elementos que constituem a marca figurativa e observa que o seu pedido se refere a serviços destinados unicamente a profissionais.

12 Com efeito, os elementos constitutivos do sinal, designadamente, a combinação das palavras que um neologismo gramaticalmente incorrecto forma, são inabituais para os serviços em causa. Além disso, a expectativa do público pertinente não é encontrar uma marca sob a forma de uma etiqueta para serviços.

13 A recorrente observa igualmente que o Instituto não teve em consideração o registo do sinal como marca na Alemanha e em França.

14 O Instituto refuta, em primeiro lugar, os argumentos da recorrente baseados na impressão global produzida pela marca. A este propósito, considera que a Câmara de Recurso se limitou a retirar o elemento nominativo da marca, característica desta e que, por outro lado, examinou igualmente, no âmbito de uma apreciação global da marca, os elementos figurativos desta.

15 Em segundo lugar, o Instituto alega que os serviços especificados no pedido de marca comunitária foram tidos em consideração pela Câmara de Recurso, a qual

considerou que o conteúdo semântico de «best buy» se impunha como uma característica do serviço proposto, a saber, apresentar a relação mais vantajosa entre o preço e o valor de mercado, incluindo para empresas clientes de empresas que operam na área da revenda de produtos.

16 O Instituto sustenta, em terceiro lugar, que nem a cor amarela nem a forma hexagonal têm carácter distintivo, uma vez que são geralmente utilizadas no âmbito da comercialização de produtos e de serviços.

17 Em quarto lugar, o Instituto considera que o significado normal da combinação «[a] best buy» pode ser imediatamente apreendido pelas pessoas que tenham conhecimentos da língua inglesa e refere que a palavra «buy» é correntemente utilizada como um substantivo.

18 Por último, o Instituto alega que os registos nacionais evocados são de Estados-Membros não anglófonos nos quais o sinal se pode revelar distintivo sem que seja necessariamente assim em toda a Comunidade.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

19 Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, é recusado o registo de «marcas desprovidas de carácter distintivo». Além disso, o artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 especifica que o «n.° 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

20 Tal como o Tribunal já declarou, as marcas a que se refere o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 são, entre outras, as que não permitem ao público pertinente repetir uma experiência de compra caso esta se revele positiva, ou evitá-la, caso se revele negativa, quando da aquisição posterior dos produtos ou serviços em causa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.° 26). Tal é o caso, designadamente, dos sinais comummente utilizados para a comercialização dos produtos ou serviços em causa.

21 Não deixa de ser verdade que 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 está excluído, enquanto tal, devido a essa utilização (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. I-6959, n.° 40). Todavia, um sinal que preencha funções diferentes da função da marca em sentido clássico só é distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 se for imediatamente percebido como uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços em causa, a fim de permitir que o público pertinente distinga, sem confusão possível, os produtos ou serviços do titular da marca daqueles que têm outra proveniência comercial.

22 O carácter distintivo de um sinal apenas pode ser apreciado, por um lado, por referência aos produtos ou serviços relativamente aos quais o registo foi solicitado e, por outro, por referência à percepção que dele tem o público pertinente.

23 No caso em apreço, há que observar em primeiro lugar que os serviços de consultadoria em gestão de negócios e de consultadoria e assessoria técnicas para o estabelecimento de lojas especializadas, abrangidos pelas classes 35 e 42, se destinam a um público profissional ao passo que os serviços de instalação e manutenção, sendo abrangidos pelas classe 37, se destinam ao público em geral.

24 Com o objectivo de especificar a sua posição quanto ao público pertinente, a recorrente sustentou na audiência que deve ser dada à lista dos serviços referidos na classe 37 uma interpretação restritiva limitando-a às prestações de profissionais a profissionais. Quanto a este ponto, importa observar, por um lado, que alguns dos serviços em questão, designadamente os de manutenção de equipamentos áudio para automóveis e os destinados a fins «domésticos», apenas podem ser fornecidos ao consumidor final. Por outro lado, esta interpretação equivaleria a limitar a lista de serviços; ora, essa limitação deve ser realizada segundo determinadas regras específicas e deve ser objecto de um pedido dirigido ao Instituto [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, KWS Saat/IHMI (tom de laranja), T-173/00, Colect., p. II-3843, n.^{os} 11 e 12]. Por conseguinte, este argumento não pode ser acolhido.

25 Além disso, cabe notar que, atendendo à natureza de alguns dos serviços em causa, uma parte do público pertinente pode ser um público atento na medida em que a tecnicidade e o custo desses serviços são relativamente elevados. Não obstante, esse nível de atenção poderá ser relativamente baixo no que toca a indicações de natureza exclusivamente promocional que não sejam determinantes para um público avisado [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2002, Sykes Enterprises/IHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Colect., p. I-5179, n.° 24].

26 Assim, importa ter em conta, para a totalidade dos serviços designados, um público normalmente informado e avisado. Por outro lado, sendo o sinal nominativo «best buy» constituído por elementos que pertencem à língua inglesa, o público pertinente é um público anglófono, ou até um público não anglófono mas que tem uma compreensão suficiente da língua inglesa.

27 Em segundo lugar, relativamente à apreciação do carácter distintivo da marca requerida, importa, uma vez que se trata de uma marca complexa, considerá-la na sua totalidade. Isso não é, porém, incompatível com um exame sucessivo prévio dos diferentes elementos que compõem a marca.

28 No que toca, antes de mais, ao sinal nominativo «best buy», há que observar que este é constituído por palavras comuns que pertencem à língua inglesa e que indicam de modo evidente uma relação vantajosa entre o preço dos serviços visados no pedido e o seu valor de mercado.

29 Assim, é imediatamente apreendido pelo público pertinente como uma simples forma promocional ou um *slogan* que indica que os serviços em causa apresentam a melhor «compra» possível na sua categoria ou «a melhor relação qualidade-preço», tal como a Câmara de Recurso referiu no n.º 17 da decisão impugnada.

30 A este propósito, não é relevante o argumento exposto pela recorrente na audiência segundo o qual, não obstante reconheça «o conteúdo semântico indubitável» do sinal nominativo em causa, o consumidor não é informado sobre o conteúdo ou a natureza dos serviços propostos. Com efeito, para se constatar a falta de carácter distintivo basta observar que o conteúdo semântico do sinal nominativo, elemento principal e dominante na marca em causa, indica ao consumidor uma característica do serviço relativa ao seu valor de mercado que, sem estar especificado, resulta de uma informação de carácter promocional ou publicitário que o público pertinente apreenderá em primeiro lugar enquanto tal, mais do que como uma indicação da origem comercial dos serviços [v., neste sentido, acórdão REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, já referido, n.os 29 e 30]. Além disso, a simples falta de informação, no conteúdo semântico do sinal nominativo «best buy», relativo à natureza dos serviços visados, não pode ser suficiente para conferir carácter distintivo a este sinal.

31 Por outro lado, a recorrente, que se limitou a afirmar que a palavra «buy» era imprecisa e vaga, não indicou qual o significado do sinal nominativo em questão, para além do da relação vantajosa entre o preço e o valor de mercado dos serviços, que pode ser apreendido pelo público pertinente. Também não se pronunciou quanto à questão de saber se este sinal nominativo pode ser utilizado diversamente fora do quadro de funções promocionais ou publicitárias. Contrariamente ao que a recorrente defende, o significado do sinal nominativo em causa pode relacionar-se tanto com um dado serviço, enquanto tal, como com a distribuição de produtos ou serviços que o referido serviço pretende promover.

32 Além disso, o facto de os dois elementos constitutivos do sinal nominativo «best buy» estarem justapostos não pode ser suficiente, pela simples omissão de um artigo na sua estrutura («a best buy» ou «the best buy»), nem para fazer dele uma invenção lexical susceptível de lhe conferir carácter distintivo nem para lhe dar um carácter original que, de qualquer modo, não constitui um critério de avaliação da natureza distintiva de um sinal [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/IHMI (EASYBANK), T-87/00, Colect., p. II-1259, n.º 40].

33 No que concerne à percepção, pelo público pertinente, da forma e da cor da etiqueta, há que notar que, tal como a Câmara de Recurso referiu no n.º 19 da decisão impugnada, as etiquetas de preços coloridas são comummente utilizadas no comércio para todo o tipo de produtos e serviços. Nestas condições, é irrelevante a alegação da recorrente de que tal etiqueta teria impacto junto do público.

34 Quanto ao elemento «®», há que referir que a presença deste tipo de elementos, ao lado de outros, não basta para conferir carácter distintivo a uma marca considerada no seu todo.

35 Na medida em que marca requerida é constituída pela adição dos elementos supra-analisados, cabe apreciar o carácter distintivo da referida marca, considerada no seu todo.

36 À luz dos elementos acima referidos, verifica-se que, no seu todo, a marca requerida apenas é composta por elementos que, considerados separadamente, se revelam desprovidos de carácter distintivo para a comercialização dos serviços em causa. Além do mais, não existe entre esses diferentes elementos interacção susceptível de conferir um carácter distintivo ao conjunto.

37 Com efeito, a forma de uma etiqueta não pode afectar o significado dos elementos nominativos dominantes. Além disso, longe de acrescentar um elemento distintivo, este elemento figurativo reforça o carácter promocional dos elementos nominativos na percepção do público pertinente.

38 Por conseguinte, a marca pedida é desprovida de carácter distintivo em relação aos serviços em causa.

39 Relativamente aos registos anteriores efectuados na Alemanha e em França, a recorrente foi incapaz, na audiência, de se pronunciar sobre o seu alcance. A este propósito, há que observar que esses registos não se referem nem a um sinal rigorosamente idêntico ao sinal em causa nem a produtos ou serviços semelhantes.

40 Além disso, como o Instituto alega com razão, não se pode considerar que, no caso em apreço, é relevante a referência a registos nacionais de outros Estados-Membros não anglófonos, nos quais o sinal se pode revelar distintivo sem que tal se verifique necessariamente em toda a Comunidade.

41 Por fim, importa lembrar que, de acordo com jurisprudência firmada, o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo e que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso se aprecia unicamente com base no Regulamento n.° 40/94 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electronica), T-32/00, Colect., p. II-3829, n.° 47, e de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.° 66].

42 Assim, os argumentos que a recorrente baseia apenas na existência dos registos efectuados na Alemanha e em França não procedem.

43 Face às considerações que precedem, a marca requerida não reveste carácter distintivo numa parte substancial da Comunidade. Portanto, o fundamento relativo à violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 não colhe.

44 Nestas condições, não há que proceder à análise do fundamento relativo à violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94. Com efeito, segundo jurisprudência assente, basta que seja aplicável um dos motivos absolutos de recusa para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (Baby-dry), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.° 29, e de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Colect., p. II-1, n.° 30].

45 De onde se conclui que o recurso não merece provimento.

Quanto às despesas

46 Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida deve ser condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la a suportar as suas próprias despesas, bem como as efectuadas pelo Instituto, em conformidade com o pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) **Negar provimento ao recurso.**

2) **Condenar a recorrente nas despesas.**

Forwood Pirrung Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 3 de Julho de 2003.

O secretário

H. Jung

O presidente

N. J. Forwood