ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

22 de Junho de 2005 *

No processo T-19/04,

Metso Paper Automation Oy, com sede em Helsínquia (Finlândia), representada por J. Tanhuanpää, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 17 de Novembro de 2003 (processo R 842/2002-1), relativa a um pedido de registo da marca nominativa comunitária PAPERLAB,

* Língua do processo: inglês.

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

composto por: H. Legal, presidente, P. Mengozzi e I. Wiszniewska-Białecka, juízes,

secretário: B. Pastor, secretário adjunto,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 19 de Janeiro de 2004,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 26 de Abril de 2004,

após a audiência de 16 de Fevereiro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 13 de Fevereiro de 2002, a recorrente apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e

modelos) (IHMI), 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 posteriores.

2 A marca cujo registo é pedido é o sinal nominativo PAPERLAB.

3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 9, 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, revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «equipamento informático e instrumentos de medida para controlo e teste do papel».

4 Por decisão de 18 de Setembro de 2002, o examinador indeferiu o pedido de registo, nos termos do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, com o fundamento de que a marca solicitada era desprovida de carácter distintivo e era descritiva dos produtos em causa, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.

5 Em 14 de Outubro de 2002, a recorrente interpôs recurso no IHMI da decisão do examinador.

6 Através de decisão de 17 de Novembro de 2003, notificada à recorrente por carta de 20 de Novembro de 2003, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI, por um lado, confirmou a decisão do examinador na medida em que este tinha recusado o pedido de registo com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, reenviou o processo ao examinador para dar seguimento ao pedido de marca com base no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

Pedidos das partes

7 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada na medida em que recusa o registo da marca nominativa PAPERLAB com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94;

— condenar o IHMI nas despesas.

8 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

9 No seu recurso, a recorrente invoca um fundamento único baseado na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

10 A recorrente alega que a marca PAPERLAB não é descritiva dos produtos para os quais o registo foi pedido, mas apenas sugestiva. A este respeito, invoca três argumentos.

11 Em primeiro lugar, não pode ser estabelecida nenhuma relação directa entre a marca PAPERLAB e os produtos em causa. O vocábulo «paperlab» é um nome inventado, uma vez que a combinação dos termos «paper» e «lab» não é habitual. A marca PAPERLAB tem um lugar e uma função especial no mercado relevante, uma vez que o público-alvo é apenas composto por um pequeno grupo de profissionais da indústria do papel.

12 Para demonstrar, antes de mais, a inexistência de relação directa entre a marca PAPERLAB e os produtos para os quais o registo foi pedido, a recorrente analisa o significado dos termos «paper» e «lab» e alega que o elemento-chave do sinal PAPERLAB é o vocábulo «lab». Das várias definições deste último resulta que esse vocábulo (ou o termo «laboratório») designa uma sala, um edifício ou um local utilizado para a realização de experiências científicas, a pesquisa ou o ensino da ciência, ou ainda um local onde são produzidos medicamentos e produtos químicos. Existe uma diferença real de significado entre, por um lado, um local e, por outro, equipamentos como os produtos para os quais o registo da marca foi pedido. Por conseguinte, o consumidor não pode, quando vê ou ouve o vocábulo «paperlab», adivinhar que se trata de um equipamento e não de um edifício ou de um local destinado a cientistas.

13 No que respeita, em seguida, ao carácter inventivo da marca PAPERLAB, a recorrente alega que esse sinal nominativo resulta de uma construção original a partir dos termos «paper» e «lab», justapostos para formar uma estrutura inabitual que não constitui uma expressão conhecida da língua inglesa. Esta invenção lexical,

ao contrário da marca BABY-DRY (acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect., p. I-6251, n.º 40), confere à marca assim formada carácter distintivo, que lhe permite cumprir a sua função essencial, a saber, a identificação da empresa que comercializa os produtos.

14 No que respeita, por último, ao lugar e função especial da marca PAPERLAB no mercado pertinente, a recorrente recorda que o público-alvo, cuja definição foi retomada pela Câmara de Recurso, é composto por um número reduzido de técnicos e de engenheiros especializados na indústria do papel, que analisam atentamente o produto e a marca que lhe está aposta. Por conseguinte, esse público-alvo está especialmente apto a compreender a acepção clássica dos vocábulos «paper» e «lab» e a apreciar o carácter distintivo da combinação destes dois termos e da sua utilização para designar um equipamento electrónico e não um serviço. Além disso, por um lado, nenhuma terceira pessoa utiliza o vocábulo «paperlab» nem tem necessidade ou um interesse especial em utilizá-lo nas suas actividades comerciais e, por outro, a marca PAPERLAB não restringe os direitos de empresas terceiras que permanecem livres de utilizar os vocábulos «paper», «laboratory» e «lab» separadamente ou combinados.

15 Em segundo lugar, a recorrente alega que a marca PAPERLAB foi registada para produtos idênticos na Finlândia e para produtos semelhantes no Benelux, no Japão e em determinados países anglo-saxónicos (Estados Unidos e Canadá), em que o significado, em inglês, dos vocábulos «lab», «paper» ou «laboratory» não suscita dúvidas junto do público-alvo. O elevado número desses registos é uma indicação substancial quanto à possibilidade de registo da marca PAPERLAB a nível comunitário.

16 Em terceiro lugar, o IHMI aceitou o registo de marcas com uma combinação de palavras semelhante à utilizada para formar a marca PAPERLAB para produtos incluídos na classe 9, designadamente material de circuitos electrónicos ou ainda acessórios informáticos. Por conseguinte, a decisão impugnada não é coerente com a prática decisória do IHMI. A recorrente refere-se designadamente às marcas IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE e PAPERMASTER.

17 Na sua resposta, o IHMI adopta a posição da Câmara de Recurso, segundo a qual a marca PAPERLAB é descritiva.

18 Em primeiro lugar, tendo em conta o significado dos termos «paper» e «lab», para os produtos para os quais o registo da marca é pedido e para o público-alvo, a marca PAPERLAB descreve em inglês, de forma simples e directa, a função esperada ou o destino dos produtos em causa, devido à relação suficientemente directa e específica que existe entre o sinal PAPERLAB e os produtos em questão. Por conseguinte, esse sinal é apreendido pelo público pertinente como significando um aparelho de controlo para o papel e para produtos em papel e não como um laboratório tomado na acepção clássica do termo.

19 A justaposição dos termos «paper» e «lab» no sinal PAPERLAB também não é inabitual do ponto de vista sintáctico e corresponde, pelo contrário, à forma habitual e gramaticalmente correcta de se referir aos tipos de produtos em causa. Estes dois termos são claramente susceptíveis de serem utilizados na linguagem corrente pelo público-alvo para designar as características dos produtos. A combinação «paperlab» não é, portanto, susceptível de conferir carácter distintivo à marca pedida, uma vez que não apresenta um sentido diferente do produzido pelos termos «paper» e «lab» na linguagem corrente, contrariamente à combinação em causa no processo que originou o acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido. Assim, o IHMI partilha da análise do público-alvo que é efectuada pela recorrente, mas dela deduz que é precisamente devido à sua experiência e aos seus conhecimentos que esse público especialista é capaz de apreender o sentido técnico exacto do termo «paperlab». Para este público, a marca PAPERLAB emite uma mensagem clara e directa, a saber, que a recorrente fornece um equipamento concebido como um laboratório para controlar e testar o papel.

20 Também não é necessário que o sinal, no momento do pedido de registo, seja efectivamente utilizado para efeitos descritivos dos produtos ou das características desses produtos, mas basta que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins.

21 Em segundo lugar, o IHMI indica que, embora as decisões nacionais de registo possam ser tomadas em consideração na análise dos pedidos de registo de marcas comunitárias, essas decisões não vinculam o IHMI.

22 Em terceiro lugar, o IHMI, quando procede à análise de um pedido de registo e tem de avaliar se existe ou não um motivo absoluto de recusa nos termos do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, deve pronunciar-se sobre as características próprias da marca pedida e relativamente aos produtos e serviços tal como estão descritos no pedido de registo. Por conseguinte, a existência de decisões anteriores do IHMI que aceitam o registo de marcas que apresentam algumas semelhanças com a marca PAPERLAB não pode vincular o IHMI na sua apreciação da eventual existência, no caso vertente, de um motivo absoluto de recusa, tanto mais que as marcas mencionadas pela recorrente se distinguem da marca PAPERLAB, na medida em que não utilizam as mesmas palavras e dizem respeito a produtos e serviços diferentes daqueles para os quais o registo da marca foi pedido.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

23 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 deste». Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do mesmo regulamento dispõe que «o n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

24 Os sinais e as indicações referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 são apenas os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público-alvo, para designar seja directamente, seja por referência a uma das suas

características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo [acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido, n.º 39, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 26 de Novembro de 2003, HERON Robotunits/IHMI (ROBOTUNITS), T-222/02, Colect., p. II-4995, n.º 34].

25 Daqui resulta que, para que um sinal seja abrangido pela proibição prevista nessa disposição, é necessário que apresente com os produtos ou serviços em causa um nexo suficientemente directo e concreto susceptível de permitir ao público-alvo perceber imediatamente, e sem reflectir, uma descrição da categoria de produtos e serviços em causa ou de uma das suas características [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Julho de 2004, Lissotschenko e Hentze/ /IHMI (LIMO), T-311/02, Colect., p. II-2957, n.º 30].

26 Para que uma marca constituída por um neologismo ou por uma palavra resultante da combinação de elementos seja considerada descritiva, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não basta que se comprove um eventual carácter descritivo relativamente a cada um desses elementos. Tal carácter também deve ser verificado em relação ao neologismo ou à própria palavra [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro de 2005, Wieland-Werke/IHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 a T-369/02, Colect., p. II-47, n.º 31].

27 Além disso, uma marca constituída por um neologismo ou por uma palavra composta por elementos, cada um dos quais descreve as características dos produtos ou serviços em relação aos quais o registo é pedido, é ela própria descritiva das características desses produtos ou serviços, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, salvo se existir um afastamento perceptível entre o neologismo ou a palavra e a simples adição dos elementos que o constituem. Isso pressupõe que, devido ao carácter inabitual da combinação em relação aos referidos produtos ou serviços, o neologismo ou a palavra crie uma impressão suficientemente distanciada da que é produzida pela simples reunião das indicações fornecidas pelos elementos que o constituem, de modo a prevalecer sobre a soma desses elementos (acórdão SnTEM, SnPUR, SnMIX, já referido, n.º 32). A este

respeito, a análise do vocábulo em causa tendo em conta as regras lexicais e gramaticais apropriadas é igualmente relevante [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância ROBOTUNITS, já referido, n.º 39, e de 30 de Novembro de 2004, Geddes/IHMI (NURSERYROOM), T-173/03, Colect., p. II-4165, n.º 21].

28 No caso vertente, os produtos para os quais o registo da marca PAPERLAB é pedido são equipamentos informáticos e instalações de mensuração destinadas a controlar e a testar o papel. Sendo os produtos em questão equipamentos especializados, há que considerar que o público relevante é efectivamente composto por profissionais e consumidores com experiência no sector dos equipamentos informáticos bem como das instalações de mensuração para controlar e testar o papel e é anglófono.

29 Relativamente ao argumento da recorrente baseado na inexistência de relação directa entre a marca PAPERLAB e os produtos em questão, é pacífico que esta marca é composta por dois elementos distintos, a saber, o termo «paper» e o termo «lab». Por um lado, o termo «paper» é uma referência directa ao destino e, portanto, a uma característica dos produtos para os quais o registo da marca é pedido. Por outro, o termo «lab» descreve uma função dos produtos para os quais o registo da marca é pedido. Com efeito, é ponto assente que o termo «lab» designa um laboratório e que o destino dos produtos para os quais o registo da marca é pedido é o controlo e o teste do papel, actividades habitualmente efectuadas num ou por um laboratório. É certo que o significado imediato do termo «lab» designa mais um local que um aparelho. No entanto, esse significado deve ser analisado em relação com os produtos visados no pedido de marca. Nesta perspectiva, o termo «lab» é perfeitamente apto para descrever equipamentos ou aparelhos destinados a efectuar controlos e testes.

30 Tendo em conta esses elementos, o público-alvo compreenderá da mesma forma o significado de cada um dos termos «paper» e «lab» como fazendo respectivamente referência a papel e a um laboratório. Por conseguinte, cada um dos termos que

compõem a marca PAPERLAB deve se considerado descritivo de uma das características ou funções dos produtos para os quais o registo de marca é pedido.

31 Além disso, o público-alvo apreenderá da mesma forma o sinal PAPERLAB como designando um sistema concebido como um laboratório para controlar e testar o papel, como legitimamente referiu a Câmara de Recurso. Com efeito, devido ao seu domínio do inglês e ao seu conhecimento técnico do produto e da indústria do papel, esse público experiente e qualificado conhece perfeitamente a natureza, as características e a utilização esperada de equipamentos informáticos e de instrumentos de mensuração destinados a controlar e a testar o papel. Poderá, portanto, associar à marca PAPERLAB os produtos para os quais o registo é pedido. Por conseguinte, é precisamente devido à natureza profissional e experiência desse público que o mesmo é capaz de apreender o sentido técnico exacto do termo «paperlab», contrariamente ao que alega a recorrente.

32 Relativamente ao argumento da recorrente quanto ao carácter inventivo da marca PAPERLAB, verifica-se que a combinação «paperlab» não é inabitual na sua estrutura. Pelo contrário, o sinal em causa, junção dos termos «paper» e «lab» numa ordem correcta de acordo com a gramática inglesa, não cria, junto do público relevante, uma impressão suficientemente afastada da produzida pela simples justaposição dos termos para alterar o seu sentido ou alcance. Não será, portanto, apreeendido como inabitual pelo público-alvo. Por conseguinte, a Câmara de Recurso não violou os princípios introduzidos pelo acórdão Procter & Gamble/ /IHMI, já referido (n.^{os} 43 e 44), tendo em consideração que, no presente caso, a marca pedida não constitui uma invenção lexical.

33 Resulta do exposto que a Câmara de Recurso teve razão ao concluir que a marca PAPERLAB descrevia em inglês, de forma simples e directa, a função esperada dos produtos para os quais o registo da marca foi pedido. Com efeito, o sinal nominativo PAPERLAB não cria uma impressão suficientemente afastada da produzida pela simples reunião dos termos «paper» e «lab». Além disso, o sinal «paperlab» pode igualmente ser apreendido no sentido de designar uma das características técnicas

dos produtos em causa, uma vez que se trata de equipamentos informáticos e de instrumentos de mensuração que foram concebidos para funcionar como um verdadeiro laboratório portátil, de modo a conseguir, *in situ*, os serviços habitualmente prestados em laboratório.

34 Essa conclusão não pode ser posta em causa pelo argumento da recorrente relativo à não utilização do termo «paperlab» na linguagem corrente e ao facto de não constar do dicionário. Para que o IHMI recuse um registo com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, não é necessário que os sinais e as indicações que compõem a marca a que esta disposição se refere sejam efectivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para efeitos da descrição de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser objecto de uma recusa de registo, em aplicação dessa disposição, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou serviços em causa (acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colect., p. I-12447, n.° 32). Além disso, o IHMI não tem a obrigação de provar que esse sinal consta do dicionário. A possibilidade de registo de um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciada exclusivamente com base na regulamentação comunitária pertinente, como interpretada pelo tribunal comunitário. Deste modo, basta que, para tomar a sua decisão, a Câmara de Recurso tenha aplicado o critério do carácter descritivo, como interpretado pela jurisprudência, não estando obrigada a justificar-se pela apresentação de elementos de prova [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, Telepharmacy Solutions/IHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Colect., p. II-2851, n.° 54].

35 Estando demonstrado que o sinal PAPERLAB pode ser descritivo de uma das funções dos produtos para os quais o registo da marca PAPERLAB é pedido, o argumento relativo à possibilidade de terceiros utilizarem os termos gerais «paper», «lab» ou «laboratory», separadamente ou combinados, não é relevante.

36 Resulta do exposto que o primeiro argumento da recorrente não é procedente.

37 O segundo argumento da recorrente, baseado na existência de decisões nacionais de registo da marca PAPERLAB para produtos idênticos ou semelhantes, também não é procedente. O regime comunitário de marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de normas e prosseguindo objectivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação 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]. Por conseguinte, a possibilidade de registo de um sinal como marca comunitária deve ser apreciada apenas com base na regulamentação comunitária pertinente. O IHMI e, se for caso disso, o juiz comunitário não estão vinculados por uma decisão adoptada num Estado-Membro ou num país terceiro que admita o possibilidade de registo desse mesmo sinal como marca nacional. É o caso mesmo que essa decisão seja adoptada nos termos de uma legislação nacional harmonizada por força 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 L 40, p. 1), ou ainda num país pertencente à zona linguística em que tem origem o sinal nominativo em causa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 47].

38 No caso vertente, não é evidente que a Câmara de Recurso tenha violado a regulamentação comunitária pertinente na análise da possibilidade de registo do sinal PAPERLAB como marca comunitária. Além disso, segundo a jurisprudência acima recordada, a Câmara de Recurso podia apreciar livremente o facto de a marca PAPERLAB ter sido objecto de um registo em dois países de língua inglesa (Estados Unidos e Canadá) e daí retirar as consequências quanto à solução a adoptar para o registo da marca PAPERLAB.

39 O terceiro argumento da recorrente, baseado no facto de o IHMI ter aceite, no passado, registar marcas que se baseiam numa combinação de palavras análogas à utilizada para formar a marca PAPERLAB, também não é procedente. Por um lado, as marcas referidas pela recorrente distinguem-se da marca PAPERLAB pedida, na medida em que designam produtos e serviços diferentes dos que estão em questão no caso vertente. Por outro, as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária, que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar por força do Regulamento n.º 40/94, resultam de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Assim, a possibilidade de registo de um sinal como marca comunitária só deve ser apreciada com base na regulamentação comunitária pertinente tal como interpretada pelo juiz comunitário e não com base numa suposta prática decisória anterior divergente das Câmaras de Recurso [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 2 de Julho de 2002, SAT.1/IHMI (SAT.2), T-323/00, Colect., p. II-2839, n.º 60, não revogado nesse ponto pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI, C-329/02 P, Colect., p. II-8317].

40 Resulta do exposto que o fundamento único, baseado na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, não pode ser acolhido. Por conseguinte, há que negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas

41 Nos termos do artigo 86.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, em conformidade com os pedidos do 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 Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Junho de 2005.

O secretário

H. Jung

O presidente

H. Legal