ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

7 de Fevereiro de 2002 *

No processo T-88/00,

Mag Instrument Inc., com sede em Ontário (Estados Unidos da América), representada por A. Nette, W. von der Osten-Sacken, H. Stratmann, G. Rahn e U. Hocke, advogados, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl, E. Joly e S. Bonne, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um pedido de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 14 de Fevereiro de 2000 (processos R-237/1999-2 a R-241/1999-2), que recusou o registo de cinco marcas tridimensionais constituídas por formas de lanternas portáteis,

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

composto por: P. Mengozzi, presidente, V. Tiili e R. M. Moura Ramos, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vista a petição de recurso que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 13 de Abril de 2000,

vista a resposta que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 11 de Agosto de 2000,

após a audiência de 31 de Maio de 2001,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 29 de Março de 1996, a recorrente apresentou no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») cinco pedidos de marcas tridimensionais comunitárias, ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na redacção então em vigor.

2 As marcas tridimensionais cujo registo foi pedido são formas de lanternas portáteis cilíndricas comercializadas pela recorrente.

3 Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca enquadram-se, após a alteração que a recorrente introduziu a esse respeito em 18 de Novembro de 1997, nas classes 9 e 11 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 à seguinte descrição: «Acessórios para aparelhos de iluminação, em particular para lanternas (archotes)» e «Acessórios para iluminação, em particular lanternas (archotes), incluindo partes e acessórios para os artigos atrás referidos».

4 Por três decisões de 11 de Março de 1999 e duas decisões de 15 de Março de 1999, o examinador recusou os pedidos apresentados, com base no artigo 38.° do Regulamento n.° 40/94, com o fundamento de que as marcas requeridas eram desprovidas de carácter distintivo.

5 Em 11 de Maio de 1999, a recorrente interpôs recurso no Instituto ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 contra as cinco decisões do examinador.

6 Foi negado provimentos aos recursos por decisão de 14 de Fevereiro de 2000 (a seguir «decisão impugnada»).

7 Nessa decisão, depois de ter recordado o conteúdo do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, a Câmara de Recurso considerou que, na falta de uso, e para que a forma de um produto possa constituir o único sinal distintivo da origem do produto, essa forma deve apresentar características suficientemente diferentes da forma habitual do produto para que um potencial comprador a veja, desde logo, como uma indicação da origem do produto e não como uma representação do próprio produto. Além disso, a Câmara de Recurso considerou que, no cao de a forma não ser suficientemente diferente da forma habitual do produto e, portanto, de o potencial comprador a ver apenas como a representação do produto, essa forma é descritiva, caindo no campo de aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, do mesmo modo que uma palavra constituída unicamente pelo nome do produto. Segundo a Câmara de Recurso, a questão essencial está em saber se a representação de uma das marcas requeridas indica imediatamente ao comprador médio de lanternas portáteis que se trata de uma lanterna portátil com uma determinada origem ou simplesmente de uma lanterna portátil. A Câmara de Recurso acrescenta, por um lado, que o facto de o *design* dos produtos da recorrente ser atraente não implica necessariamente que ele seja intrinsecamente distintivo. Afirma, por outro lado, que o facto de um sinal dever ser recusado nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), pelo facto de ser desprovido de qualquer carácter distintivo, não significa que uma marca com uma aparência mínima de tal carácter deva ser registada. A Câmara de Recurso considera que decorre da própria essência do Regulamento n.° 40/94 que o grau de carácter distintivo exigido deve ser tal que a marca possa funcionar como uma

indicação de origem. A Câmara de Recurso conclui que, apesar dos numerosos atractivos de cada forma, nenhuma é intrinsecamente distintiva para o comprador médio de uma lanterna portátil (n.^{os} 11 a 18 da decisão impugnada).

Pedidos das partes

8 A recorrente pede ao Tribunal de Primeira Instância que se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas.

9 O Instituto pede ao Tribunal de Primeira Instância que se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

O direito

10 Na petição, a recorrente invoca quatro fundamentos. Tendo renunciado a três dos fundamentos no decurso da audiência, cabe apenas apreciar a violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

Argumentos das partes

11 A recorrente começa por alegar que o princípio segundo o qual um sinal possui carácter distintivo quando é susceptível de ser visto como uma indicação de que o produto provém de uma empresa determinada é aplicável às marcas tridimensionais.

12 Em seguida, sustenta que as marcas requeridas não são desprovidas de carácter distintivo.

13 A este respeito, a recorrente afirma, por um lado, invocando vários argumentos, que, ao contrário do que afirma o Instituto, não existe uma «forma usual» para uma lanterna portátil e que as formas correspondentes às marcas requeridas não constituem uma «forma genérica» de lanternas portáteis.

14 Por outro lado, a recorrente alega que as exigências estabelecidas pelo Regulamento n.° 40/94 quanto ao carácter distintivo das marcas tridimensionais se limitam apenas ao motivo de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento, não existindo qualquer outro obstáculo adicional ao registo destas marcas.

15 Referindo-se à decisão impugnada, a recorrente considera que esta não define os critérios aos quais deve obedecer uma marca tridimensional para que se possa reconhecer-lhe carácter distintivo. Em particular, a recorrente considera que a Câmara de Recurso não apresenta qualquer argumento que sustente a afirmação de que falta carácter distintivo a uma forma de lanterna portátil. Além disso, não indica em que caso o comprador médio pode considerar que uma forma de lanterna portátil indica a origem do produto. A Câmara de Recurso sustenta incorrectamente que os termos «desprovidas de carácter distintivo» não significam que qualquer marca que apresente o mínimo elemento de carácter distintivo deva ser registada. De seguida, não refere as razões pelas quais as marcas requeridas não atingem o grau de carácter distintivo necessário para permitir que a marca indique a proveniência do produto. Ao proceder desta forma, coloca, quanto ao carácter distintivo das marcas tridimensionais, exigências maiores do que as aplicáveis às outras marcas.

16 A recorrente considera, pelo contrário, que, em virtude dos efeitos emocionais que a percepção inconsciente da forma dos objectos suscita, esta age directamente e possui um carácter distintivo superior ao das marcas nominativas. Por conseguinte, as exigências quanto ao carácter distintivo das marcas tridimensionais devem ser menores do que as que dizem respeito aos sinais nominativos ou, quando muito, iguais às aplicáveis às outras categorias de marcas. Assim, a protecção da marca apenas pode ser recusada se a marca for «desprovida de carácter distintivo», bastando um reduzido grau de tal carácter para afastar o obstáculo ao registo.

17 Em segundo lugar, a recorrente apresenta um conjunto de elementos, que a Câmara de Recurso não tomou em consideração, com o objectivo de demonstrar que as marcas requeridas possuem carácter distintivo.

18 A este respeito, a recorrente refere-se, em primeiro lugar, ao parecer do professor Stefan Lengyel sobre a originalidade, a criatividade e o carácter distintivo da forma das lanternas portáteis em causa, propondo a sua audição como testemunha. Este perito pronuncia-se, nomeadamente, sobre o programa com-

pleto de lanternas desenvolvido pela recorrente (o programa Mag), o qual considera constituir um exemplo notável de produtos de alta qualidade técnica para os quais a função semântica, enquanto atributo de decisiva importância, se realizou na forma estética. O mesmo perito considera que, embora a gama de produtos Mag Lite se caracterize por uma concordância das formas, cada um deste produtos, incluindo a lanterna portátil «Solitaire», mantém o carácter distintivo que lhe é próprio. Pronuncia-se igualmente sobre as lanternas Mini Maglite e Mag Lite.

19 De seguida, para demonstrar que o carácter distintivo das formas para as quais foi pedido o registo é reconhecido a nível internacional, a recorrente fornece vários elementos, entre os quais a referência às lanternas em questão em várias obras, o facto de fazer parte de colecções de vários museus e a obtenção de prémios internacionais.

20 Em terceiro lugar, a recorrente cita decisões de vários órgãos jurisdicionais que reconhecem carácter distintivo à lanterna portátil Mini Maglite.

21 Em quarto lugar, a recorrente alega que a aptidão das marcas requeridas para indicar que o produto é proveniente de uma determinada empresa é, além disso, provado pelo facto de as formas das lanternas portáteis em causa terem sido utilizadas como elemento de indicação da origem. Com efeito, como resulta da publicação francesa *Faux ou vrais — Les grandes marques et leurs copies*, o aparecimento de contrafacções dos modelos originais da recorrente no mercado provocou uma grande confusão e resultou no envio de imitações de baixa qualidade aos distribuidores da recorrente para reparação, como confirmam as declarações de dois advogados apresentadas pela recorrente. A recorrente observa, além disso, que, na publicação supramencionada, se afirma que até hoje não se encontrou uma Maglite falsa com a gravação da marca original. Daí se pode concluir que basta ao autor da cópia utilizar a forma da lanterna, a qual possui carácter distintivo que indica ao consumidor que o produto é proveniente de uma determinada empresa, ou seja, a recorrente.

22 Por outro lado, os autores das cópias fizeram, frequentemente, publicidade dos seus produtos recorrendo ao *design* original da lanterna portátil Mag Lite, como é o caso de uma loja de artigos de desporto, que em 1996 promoveu uma cópia destas lanternas, indicando que a mesma «tem o *design* da lanterna de culto Mag Lite».

23 Em quinto e último lugar, a recorrente afirma que as autoridades nacionais também reconheceram o carácter distintivo das formas de lanternas portáteis da recorrente, uma vez que estas já foram registadas em diversos países da União Europeia (Alemanha, França, Reino Unido, Benelux), nos Estados Unidos e na Suíça, países em que a legislação estabelece condições para o registo comparáveis às dos Regulamento n.° 40/94.

24 O Instituto sublinha, em primeiro lugar, que as formas requeridas como marcas devem ser consideradas usuais, não podendo, por isso, desempenhar a função de indicação da origem atribuída à marca.

25 Em segundo lugar, o Instituto contesta que as formas, enquanto marcas, tenham, relativamente a outros sinais, uma maior aptidão para desempenhar uma função distintiva. Por outro lado, os elementos submetidos pela recorrente a respeito da notoriedade de que gozam as formas de lanternas portáteis em causa podem ser tidas em consideração pelo Instituto, mas de forma alguma o vinculam.

26 Em terceiro lugar, segundo o Instituto, as lanternas em causa deveriam antes beneficiar de uma protecção através de patente. Em contrapartida, no que diz respeito às marcas, no caso vertente, tridimensionais, estas devem apresentar uma configuração invulgar e arbitrária, o que, na presente situação, não se verifica.

27 Em último lugar, o Instituto considera que os registos nacionais como marcas de algumas das formas de lanternas requeridas não o obrigam a proceder ao seu registo. Em particular, no que diz respeito ao registo destas no Benelux, alega que, no momento em que ocorreu, o Instituto de marcas do Benelux procedia ao registo automático das marcas sem efectuar um exame do seu carácter distintivo ou descritivo, o qual apenas foi introduzido em 1996. No que diz respeito ao registo destas marcas no Reino Unido, este foi obtido com base na demonstração de que a forma em causa adquirira nesse país um carácter distintivo em virtude do seu uso. Do mesmo modo, nos Estados Unidos, o pedido de registo da forma foi apresentado em 1984, tendo o registo sido obtido em 1997, o que leva a crer que este foi obtido porque a marca se tornou distintiva através do uso. No que se refere aos registos na Alemanha e na Suiça, não existem indicações claras quanto às circunstâncias da sua obtenção. Por outro lado, na Alemanha, há documentos não oficiais (base de dados Delmas) que levam a crer que se encontram pendentes procedimentos de anulação.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

28 Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, será recusado o registo «de marcas desprovidas de carácter distintivo».

29 Uma marca possui carácter distintivo quando permite distinguir, segundo a sua origem, os produtos ou serviços para os quais foi pedido o seu registo.

30 O carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, relativamente a esses produtos ou serviços e, por outro lado, relativamente à percepção do público alvo, que é constituído pelo consumidor destes produtos ou serviços.

31 No quadro desta apreciação, importa observar que a marca não tem necessariamente que permitir ao público alvo identificar o fabricante do produto ou o prestador do serviço, transmitindo-lhe uma indicação precisa quanto à sua identidade. Com efeito, segundo jurisprudência constante (v., nomeadamente, o acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 28), a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a origem do produto ou do serviço que aquela designa. A marca deve permitir ao público alvo distinguir estes produtos ou serviços dos que provêm de outras empresas e confiar que todos os produtos ou serviços que a mesma designa foram fabricados ou fornecidos sob o controlo do titular dessa marca, ao qual pode ser atribuída a responsabilidade pela respectiva qualidade. Apenas desta forma a marca permitirá ao consumidor que adquire o produto ou o serviço designado pela marca fazer a mesma escolha numa aquisição posterior, se a experiência se revelar positiva, ou fazer outra escolha, se esta se revelar negativa.

32 Importa reconhecer, além disso, que o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, que prevê a recusa do registo de marcas desprovidas de carácter distintivo, não faz qualquer distinção entre as várias categorias de marcas. Por conseguinte, na apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais constituídas pela forma dos próprios produtos, como aquelas cujo registo foi pedido no presente processo, não cabe aplicar critérios ou colocar exigências mais rigorosos do que os aplicáveis a outras categorias de marcas.

33 Todavia, a apreciação do carácter distintivo de uma marca implica que se tenham em consideração todos os elementos relevantes associados às circunstâncias específicas do caso em presença. Entre esses elementos, não se pode excluir que a natureza da marca cujo registo é pedido possa influenciar a percepção que o público alvo terá da marca.

34 Por outro lado, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, é suficiente provar que a marca tem um mínimo de carácter distintivo para que não se aplique este motivo absoluto de recusa. Importa, assim,

apurar — no quadro de um exame *a priori* e independentemente de qualquer utilização efectiva do sinal na acepção do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 — se a marca requerida permitirá ao público alvo, quando chamado a fazer uma escolha no momento da aquisição de produtos ou serviços, distinguir os produtos ou serviços em causa dos que provêm de outras empresas.

35 O carácter distintivo das marcas deve ser apreciado à luz da presumível expectativa dum consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido [acórdãos do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 26, e do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, ainda não publicado na Colectânea, n.° 27]. Os produtos de cuja forma foi pedido o registo como marca no presente caso, ou seja, cinco formas de lanternas portáteis, são bens de consumo geral, devendo considerar-se que o público alvo é constituído por todos os consumidores.

36 Para apreciar se as cinco formas de lanternas portáteis cujo registo como marca foi pedido podem agir sobre a memória do consumidor médio como indicação da origem, ou seja, de forma a individualizar os produtos e a associá-los a uma determinada origem comercial, importa acentuar, em primeiro lugar, que aquelas se caracterizam por serem cilíndricas. Esta forma cilíndrica constitui uma das formas habituais das lanternas portáteis. Em quatro dos pedidos apresentados, o corpo cilíndrico das lanternas portáteis alarga-se na extremidade em que se encontra a lâmpada, ao passo que no quinto pedido a lanterna não apresenta esse alargamento, sendo absolutamente cilíndrica. Em todos os pedidos, as marcas correspondem a formas vulgarmente utilizadas por outros fabricantes de lanternas portáteis existentes no mercado. Assim, as marcas requeridas fornecem ao consumidor uma indicação sobre um produto, não permitindo individualizá-lo e associá-lo a uma origem comercial determinada.

37 Em seguida, quanto às características às quais a recorrente se refere para considerar as formas requeridas como marcas intrinsecamente aptas para distinguir os seus produtos dos produtos dos concorrentes, nomeadamente, as

suas qualidades estéticas e o seu *design* de rara originalidade, cabe acentuar que tais formas, pelas características que possuem, mais parecem variantes de uma das formas habituais das lanternas portáteis do que formas susceptíveis de individualizar os produtos em causa e de assinalar, por si próprias, uma origem comercial determinada. O consumidor médio está habituado a ver formas análogas às que estão em causa, apresentando uma grande variedade de *design*. As formas cujo registo foi pedido não se diferenciam das formas do mesmo tipo de produtos que se encontram frequentemente no comércio. Por isso, não é correcto sustentar, como faz a recorrente, que as particularidades das formas das lanternas portáteis em causa, tais como, nomeadamente, a sua estética, atraem a atenção do consumidor quanto à origem comercial dos produtos.

38 Por outro lado, o argumento da recorrente segundo o qual as formas, enquanto marcas, têm um carácter distintivo superior ao das marcas nominativas, não pode proceder. A este respeito, importa observar que embora o consumidor médio do produto em causa veja habitualmente as marcas nominativas como sinais identificadores do produto, não é necessariamente assim no que diz respeito às marcas constituídas pela forma do próprio produto, como é o caso no presente processo. As exigências relativas ao carácter distintivo das marcas tridimensionais constituídas pela forma dos produtos não podem, assim, ser menores do que as aplicáveis às marcas nominativas, uma vez que é para estas que o consumidor dirige habitualmente a sua atenção.

39 A possibilidade de o consumidor médio ter adquirido o hábito de reconhecer os produtos da recorrente com base exclusivamente na sua forma não pode afastar, no caso vertente, a aplicação do motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Semelhante percepção das marcas requeridas apenas poderia ser tomada em consideração no quadro da aplicação do artigo 7.°, n.° 3, do mesmo regulamento, o qual não foi invocado pela recorrente em nenhum momento do processo. Todos os elementos apresentados pela recorrente, evocados *supra*, nos n.^{os} 17 a 19, 21 e 22, que se destinam a demonstrar o carácter distintivo das marcas requeridas, estão associados à possibilidade de tal carácter ser adquirido pelas lanternas portáteis em causa após o uso que delas se tenha feito, não podendo, assim, ser considerados pertinentes no quadro da apreciação do seu carácter distintivo intrínseco, em conformidade com o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

40 À luz das considerações precedentes, as marcas tridimensionais requeridas no caso vertente não podem, assim, tal como são interpretadas por um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, individualizar os produtos em causa e distingui-los dos que têm outra origem comercial.

41 Esta conclusão não é contrariada pela argumentação da recorrente relativamente à prática de certos serviços nacionais de marcas e a decisões adoptadas por certos órgãos jurisdicionais nacionais. Cabe recordar, a este respeito, que, como resulta da jurisprudência, o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue 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.° 47]. Por conseguinte, a susceptibilidade de registo de um sinal como marca comunitária deve ser apreciada apenas com base na regulamentação comunitária pertinente. Assim, o Instituto e, se for esse o caso, o juiz comunitário não estão vinculados por uma decisão adoptada ao nível de um Estado-Membro, ou mesmo de um país terceiro, que reconheça a susceptibilidade de registo desse mesmo sinal como marca nacional.

42 Por conseguinte, há que considerar que a Câmara de Recurso julgou acertadamente que as marcas tridimensionais requeridas são desprovidas de carácter distintivo. Deve, assim, ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

43 Nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 87.° 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 nas despesas efectuadas pelo Instituto, em conformidade com o requerido por este último.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

1) **É negado provimento ao recurso.**

2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 7 de Fevereiro de 2002.

O secretário

H. Jung

O presidente

P. Mengozzi