CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
F. G. JACOBS
apresentadas em 19 de Fevereiro de 2004 [1]

1. No presente recurso [2], a questão é essencialmente a de saber se o sintagma New Born Baby pode ser registado como marca comunitária para bonecas de brincar e seus acessórios ou se o registo deve ser recusado com o fundamento de que é composto exclusivamente por indicações que podem servir, no comércio, para designar as características destes produtos e/ou de que está desprovido de carácter distintivo em relação a estes.

A legislação

2. O artigo 4.º do regulamento sobre a marca comunitária [3] estabelece: «Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, [...] desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

3. Nos termos do artigo 7.º:

«1. Será recusado o registo:

a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.º;

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino [...] do produto ou da prestação de serviço, ou outras características destes;

[...]»

1 — Língua original: inglês.

2 — Do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Outubro de 2001, Zapf Creation/IHMI (T-140/00, Colect., p. II-2927).

3 — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, JO 1994, L 11, p. 1.

4. Nos termos da alínea b) do artigo 12.º, o direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial, de indicações do tipo das enunciadas no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), desde que essa utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.

A tramitação processual

5. Em 6 de Outubro de 1997, a Zapf Creation AG (a seguir «Zapf») apresentou ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») um pedido de registo do sintagma New Born Baby como marca comunitária para «Bonecos para brincar e acessórios para esses bonecos sob a forma de brinquedos» abrangidos pela classe 28 do acordo de Nice [4].

6. O examinador do Instituto recusou o pedido com o fundamento de que o sinal New Born Baby era descritivo dos produtos em causa e estava desprovido de qualquer carácter distintivo. A Terceira Câmara de recurso considerou que a forma como o examinador tinha aplicado o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do regulamento sobre a marca comunitária estava bem fundamentada. O sintagma New Born Baby tinha significado claro em inglês; a parte representativa do público compreenderia imediatamente que os bonecos têm a característica de se assemelharem a bebés recém-nascidos; esta expressão devia ser mantida à livre disposição dos concorrentes para informarem o público das características dos respectivos produtos. Os acessórios destinavam-se especificamente a este tipo de bonecos. O sintagma, tomado no seu conjunto, era claramente descritivo das características dos produtos em questão e desprovido de qualquer elemento de fantasia que o pudesse tornar distintivo.

7. A Zapf impugnou esta decisão no Tribunal Primeira Instância. Invocou três fundamentos quanto ao fundo, consistentes em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária, violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e em desconhecimento de registos nacionais prévios, bem como um fundamento quanto à forma consistente na violação dos seus direitos de defesa. O Tribunal de Primeira Instância julgou procedentes os dois fundamentos consistentes na violação do regulamento sobre a marca comunitária e anulou a decisão da Câmara de Recurso sem se pronunciar quanto aos outros dois fundamentos.

8. No que toca ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), o Tribunal de Primeira Instância considerou que o sintagma New Born Baby não designa nem a qualidade, nem o destino, nem qualquer outra característica dos bonecos ou dos acessórios para bonecos. Em todo o caso, um sinal que é descritivo daquilo que representa um brinquedo só poderia ser considerado como descritivo desse mesmo

4 — Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957.

brinquedo na medida em que o púbico a que se dirige, na sua decisão de compra, equiparasse esse brinquedo ao que ele representa — e semelhante assimilação não tinha sido demonstrada na decisão da Câmara de Recurso ou sido por esta invocada nas suas alegações perante o Tribunal de Primeira Instância. Os acessórios nem representavam nem se destinavam a bebés recém-nascidos nem havia qualquer ligação directa e concreta entre o sinal em causa e os acessórios enquanto tais [5].

9. No que toca ao artigo 7.°, n.° 1, alínea b), o Tribunal de Primeira Instância observou que a Câmara de Recurso deduziu a ausência de eficácia distintiva do sinal em questão do seu carácter descritivo e da sua falta de qualquer carácter imaginativo. Mas, em primeiro lugar, foi erradamente que a Câmara entendeu que o sinal em causa caía sob a alçada da proibição estabelecida pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea c), pelo que todo o raciocínio subsequente que se baseia nesse erro não podia colher e, em segundo lugar, resultava claramente da jurisprudência que a ausência de eficácia distintiva não pode decorrer da mera constatação da ausência de imaginação de um sinal [6].

10. O Instituto recorreu deste acórdão, invocando três fundamentos, adiante explanados.

11. O Reino Unido interveio em apoio dos pedidos do recorrente.

A admissibilidade do recurso

12. A Zapf invoca que, uma vez que o artigo 111.°, n.° 3, do regulamento sobre a marca comunitária determina que «[o] Instituto é representado pelo seu presidente», é o presidente que deve intentar uma acção ou interpor recurso no Tribunal de Justiça. Contudo, o recurso foi intentado pelo Instituto «representado pelos seus agentes Detlef Schennen, chefe do Serviço Jurídico, e Carina Røhl Søberg, membro do Serviço Jurídico».

13. O Instituto apresentou a decisão do seu presidente, de 30 de Novembro de 1998, assente nos artigos 111.°, n.° 3, e 119.°, n.° 2, alínea f) [7], do regulamento. Esta decisão autoriza o director do Serviço Jurídico, após consulta do vice-presidente para os assuntos jurídicos, a nomear agentes que representem o Instituto perante o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Primeira Instância. D. Schennen e C. R. Søberg assim como A. von Mühlen-

5 — N.os 21 a 33 do acórdão.

6 — N.os 37 a 42 do acórdão, que remetem, quanto a esta última consideração, para os acórdãos de 31 de Janeiro de 2001, Taurus-Film/IHMI (CINE ACTION) (T-135/99, Colect., p. II-379, n.° 31), e Taurus-Film/IHMI (CINE COMEDY) (T-136/99, Colect., p. II-397, n.° 31).

7 — Nos termos da qual o presidente «[p]ode delegar os seus poderes».

dahl, que representou o Instituto na audiência, foram nomeados nos termos dessa decisão.

14. A Zapf sustenta que se deve estabelecer uma distinção entre a interposição do recurso, para cujos efeitos o presidente representa o Instituto, e a condução do recurso através de um agente.

15. Em meu entender, a objecção da Zapf não pode colher.

16. O primeiro parágrafo do artigo 19.º do Estatuto do Tribunal de Justiça estabelece: «Os Estados-Membros e as instituições das Comunidades são representados no Tribunal por um agente nomeado para cada causa; o agente pode ser assistido por um consultor ou por um advogado.» O artigo 37.º, n.º 1, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo estabelece: «O original de todos os actos processuais deve ser assinado pelo agente ou pelo advogado da parte.»

17. Parece-me perfeitamente de acordo com estas disposições que o recurso seja interposto e assinado pelos dois membros do Serviço Jurídico nomeados nos termos dos pertinentes procedimentos internos do Instituto.

Os acórdãos Windsurfing Chiemsee e BABY-DRY

18. Como questão de ordem geral, tanto o Instituto como o Reino Unido exprimem a sua preocupação relativamente ao acórdão BABY-DRY [8], na medida em que poderá ser interpretado no sentido de que o artigo 12.º, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária obvia a qualquer necessidade de se manterem disponíveis para utilização geral os termos descritivos, entrando assim em conflito com o anterior acórdão do Tribunal de Justiça Windsurfing Chiemsee [9], que enunciava que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c) [10], «prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para as quais é pedido o registo passam a ser livremente utilizadas por todos». No entendimento da Zapf, esta declaração feita no acórdão Windsurfing Chiemsee já não é válida na sequência do enunciado no acórdão BABY-DRY.

19. Contudo, resulta agora claro que qualquer possível conflito entre os dois acórdãos ficou resolvido através do recente acórdão do

8 — Acórdão de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251, em especial n.º 37).

9 — Acórdão de 4 de Maio de 1999 (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2769, em especial n.º 25).

10 — Na verdade, nesse acórdão, tratava-se do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), 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 1989, L 40, p. 1), que tem redacção idêntica ao do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária.

Tribunal de Justiça Doublemint [11]. A finalidade do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), consiste em garantir que os termos descritivos possam ser livremente utilizados por todos.

O primeiro fundamento de recurso

Argumentos

20. O Instituto invoca que o acórdão recorrido fez errada aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária no que toca aos «bonecos para brincar». Esta disposição proíbe o registo de sintagmas que possam servir para informar os potenciais consumidores sobre a natureza ou as possíveis utilizações do produto. Refere-se a sintagmas que podem designar características, não apenas de um produto enquanto tal, mas também daquilo que este produto representa. O que importa é saber se o sintagma é compreendido como uma descrição independentemente da sua influência nas decisões de compra e se a descrição se refere a um tipo de produto ou, pelo contrário, a um elemento que distingue os produtos de uma empresa.

21. O registo deve ser recusado nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), se o sintagma consiste apenas em elementos que, na utilização normal e do ponto de vista dos consumidores, pode servir para designar um produto do tipo em questão, quer directamente quer por menção a uma das suas características essenciais. Contudo, todo o afastamento perceptível na formulação do sintagma proposto a registo relativamente à terminologia empregue na linguagem corrente da categoria de consumidores em causa para designar o produto ou o serviço ou as respectivas características essenciais é adequado para conferir a esse sintagma um carácter distintivo que lhe permite ser registado como marca [12]. O conteúdo descritivo deve «permitir que o público interessado estabeleça imediatamente e sem qualquer outra reflexão uma relação concreta e directa» com os produtos em questão [13].

22. O Reino Unido afirma que o critério utilizado pelo Tribunal de Primeira Instância, no sentido de que «o público a que se dirige compreendia o sinal New Born Baby, imediatamente e sem mais reflexão, como designando uma qualidade ou outra característica dos bonecos para brincar», é demasiado restritivo e não se justifica face à redacção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c). Assim como não é necessário que o sintagma seja descritivo dos próprios bonecos para ser recusado; New Born Baby é claramente descritivo de uma característica essencial dos bonecos que representam bebés recém-nascidos.

11 — Acórdão de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley (C-191/01 P, Colect., p. I-12447, n.ºs 31 e 32); v. ainda n.ºs 25 e 26 deste acórdão e n.ºs 91 a 98 das conclusões que apresentei nesse processo. No que toca à directiva em matéria de marcas, ver também os acórdãos ainda mais recentes de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland (Postkantoor) (C-363/99, Colect., p. I-1619, n.º 55), e Campina Melkunie (Biomild) (C-265/00, Colect., p. I-1699, n.º 35).

12 — Acórdão Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY), já referido na nota 8, n.º 40.

13 — Acórdãos Taurus-Film/IHMI (CINE ACTION) e Taurus-Film/IHMI (CINE COMEDY), ambos já referidos na nota 6, n.º 27, em ambos os casos.

23. A Zapf alega que o Instituto não demonstrou que a expressão New Born Baby surja enquanto tal nos dicionários ou constitua linguagem corrente formada de acordo com a estrutura convencional da língua inglesa; o Tribunal de Primeira Instância não decidiu que era esse o caso, como de facto não é. Mas se o fosse, a expressão apenas poderia designar bebés em carne e osso e não bonecos. Qualquer conteúdo descritivo no que toca a um boneco apenas poderá ser indirecto e, portanto, não «permite que o público interessado estabeleça imediatamente, sem qualquer outra reflexão, uma relação completa e directa». O Tribunal de Primeira Instância aplicou o critério correcto. Ao que acresce que a sua decisão no sentido de que a expressão New Born Baby não é directamente descritiva tanto no que toca aos bonecos como aos seus acessórios constitui uma apreciação factual que não pode ser fiscalizada pelo Tribunal de Justiça [14].

Apreciação

24. Embora o Tribunal de Justiça não seja competente para fiscalizar as apreciações factuais do Tribunal de Primeira Instância, pode apreciar o modo como o Tribunal de Primeira Instância aplicou o direito às suas apreciações factuais [15].

25. Em todo o caso, não tem razão a Zapf quando pretende sugerir que o Tribunal de Primeira Instância terá declarado que a expressão New Born Baby não tem o significado de «bebé recém-nascido». Este significado, como enunciado pela Câmara de Recurso, mesmo não tendo sido partilhado, continua a ser a premissa factual em que o Tribunal de Primeira Instância assenta o seu raciocínio jurídico. Os n.os 24 a 27 do acórdão recorrido têm a seguinte redacção:

«No que respeita aos bonecos para brincar, a Câmara de Recurso limitou-se a declarar, nos pontos 19 e 20 da decisão impugnada, que o sintagma New Born Baby significa 'bébé recém-nascido' e que '[c]onfrontado com a marca pedida e sob a impressão de conjunto que ela produz, o público interessado compreenderá imediatamente e sem mais análise da matéria que os [...] bonecos para brincar [...] têm a qualidade particular de representar bebés recém-nascidos'.

A esse propósito, a supor que o sinal New Born Baby possa ser considerado como descritivo do que esses bonecos representam, essa consideração não bastaria para demonstrar que o sinal em causa é descritivo dos próprios bonecos.

Com efeito, um sinal que é descritivo do que representa um brinquedo só poderá ser considerado como descritivo desse mesmo brinquedo na medida em que o público a que

14 — V. acórdão de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI (Companyline) (Colect., p. I-7561 n.º 22, e a jurisprudência aí referida).

15 — V., por exemplo, acórdão DKV/IHMI (Companyline), já referido na nota 14, n.º 21.

se dirige, na sua decisão de compra, equipare esse brinquedo ao que ele representa. Ora, a decisão impugnada não contém qualquer declaração nesse sentido. Em seguida, forçoso é reconhecer que, nem no articulado de resposta nem nas suas respostas às questões do Tribunal na audiência, o Instituto sustentou que o público a que se dirige, isto é, as pessoas desejosas de comprar brinquedos, tinha tal percepção dos produtos em causa.

A Câmara de Recurso não demonstrou, portanto, que o público a que se dirige compreendia o sinal New Born Baby, imediatamente e sem mais reflexão, como designando uma qualidade ou outra característica dos bonecos para brincar.»

26. Em meu entender, este raciocínio é, do ponto de vista jurídico, claramente errado.

27. É certo que um sintagma que descreve o que um boneco representa não é directamente descritivo do próprio boneco. Contudo, o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), impede 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* destes» (sublinhado por mim).

28. Constitui uma característica essencial de muitos brinquedos, e de todos aqueles que normalmente são classificados de bonecos, o facto de representarem qualquer coisa. As características de uma mota de brinquedo diferem da de uma girafa de brinquedo e é certo que são imediatamente apreendidas pelos potenciais compradores como definindo a natureza do brinquedo (e como relevantes para a respectiva decisão de compra). No comércio, os termos «mota» e «girafa» (ou «mota de corrida», «bebé girafa», etc.) são importantes tanto para o comprador como o vendedor para poderem identificar a classe ou a subclasse de brinquedo em questão. Não seria certamente compatível com a disposição do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), registar «girafa» ou «mota» para a respectiva classe de brinquedo. A situação é idêntica para uma boneca de criança que representa um bebé recém-nascido, uma princesa, um soldado ou qualquer outro tipo de pessoa.

29. Portanto, não é necessário, para aplicar a disposição do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), que os potenciais consumidores assimilem [16] o que é representado com o elemento que o representa. Parece-me claro que, quando a característica essencial do produto consiste em representar qualquer coisa de outro, um termo que consiste exclusivamente em elementos que designam essa qualquer coisa de outro não pode ser registado como marca. O raciocínio do Tribunal de Primeira Instância que assenta na falta de uma decisão da Câmara de Recurso no sentido da existência

16 — Em francês «assimiler», em alemão «gleichsetzen».

desta assimilação é, portanto, errado e o acórdão recorrido deve ser anulado na medida em que assenta nesse raciocínio.

O segundo fundamento de recurso

Argumentos

30. O Instituto alega que o acórdão recorrido também fez errada aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), no que respeita aos acessórios para bonecos. Quando os acessórios se destinam a ser utilizados com um produto e o comércio de ambos esteja ligado, o resultado da apreciação da marca deve ser idêntico para ambos [17]; caso contrário, as empresas poderiam contornar a impossibilidade de registo da marca descritiva do produto principal. A isto acresce que o acórdão recorrido fez errada interpretação da decisão da Câmara de Recurso, entendendo que esta terá considerado a expressão New Born Baby como directamente descritiva daqueles acessórios para bonecos ou daqueles que poderão brincar com bonecos.

31. O Reino Unido entende que o Tribunal de Primeira Instância perpetua no que toca aos acessórios os erros que cometeu relativamente aos bonecos. Para a aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), deve-se ter em conta a realidade comercial e o ponto de vista do consumidor médio. As pessoas compram os acessórios para bonecos para os utilizarem com os bonecos. Um termo que designa as características de um boneco deve ser entendido, quando utilizado relativamente a acessórios, como indicando que se destinam a ser utilizados com bonecos que tenham essas características.

32. A Zapf alega que os acessórios para bonecos não são componentes dos bonecos. Incluem elementos como casas de bonecas e mobiliário, lojas de brinquedos, carrinhos de bebé e carros. Mesmo acessórios como biberões e babetes são adequados para utilização, não apenas com bonecos que se assemelham a bebés recém-nascidos, mas também com aqueles que se assemelham a bebés de mais idade. No seu acórdão Ellos [18], o Tribunal de Primeira Instância declarou especificamente que «não existem categorias de produtos ou de serviços subordinados ou acessórios de outros [...] cada produto ou serviço ou categoria destes deve ser analisado autonomamente». Desta declaração resulta claramente que o sintagma New Born Baby não designa qualquer característica dos produtos em questão.

17 — Acórdão Taurus-Film/IHMI (CINE COMEDY), já referido na nota 6, n.os 27 e 29.

18 — Acórdão de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (Colect., p. II-753, em especial n.° 41); v. também acórdão de 20 de Março de 2002, Daimler Chrysler/IHMI (Carcard) (Colect., p. II-1963, n.° 46).

Apreciação

33. No que toca aos acessórios, o Tribunal de Primeira Instância considerou o seguinte nos n.os 28 a 31 do seu acórdão:

«No que diz respeito aos acessórios para os bonecos sob a forma de brinquedos, a Câmara de Recurso declarou, no ponto 20 da decisão impugnada, que 'o público interessado compreenderá imediatamente e sem mais análise da matéria que os produtos visados pelo pedido, no caso em apreço [...] acessórios para [...] bonecos sob a forma de brinquedos [...], têm a qualidade particular de representar bebés recém-nascidos'.

Esta argumentação não poderá ser acolhida. Com efeito, acessórios para bonecos sob a forma de brinquedos não representam recém-nascidos, mas outros objectos, tais como vestidos ou sapatos em miniatura.

Além disso, a Câmara de Recurso reconheceu, no ponto 20, *in fine*, da decisão impugnada, que, '[n]o que respeita aos acessórios, o pedido contém uma indicação descritiva do destino, sendo eles concebidos especialmente para esse género de bonecos'.

A esse propósito, há que reconhecer que os acessórios para bonecos sob a forma de brinquedos não se destinam a bebés recém-nascidos. Com efeito, estes não são ainda capazes de brincar com bonecos nem, *a fortiori*, de manipular acessórios para bonecos. Além disso, mesmo a supor que o sintagma New Born Baby seja descritivo em relação aos bonecos para brincar e que os acessórios supra-referidos se destinem a esses bonecos, não se poderá deduzir daí que exista, para o público a que se dirige, uma ligação directa e concreta entre o sinal em causa e esses acessórios. Com efeito, o facto de um produto se destinar, enquanto acessório, a outro produto, em relação ao qual o sinal em causa é descritivo, não basta, em si, para tornar esse mesmo sinal descritivo em relação ao produto acessório.»

34. Este raciocínio divide-se em três partes.

35. Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância rejeita a afirmação que consta da decisão da Câmara de Recurso de que os acessórios para bonecos se assemelham a bebés recém-nascidos. Dito assim, essa afirmação é realmente indefensável. Contudo, concordo com o Instituto de que esta crítica assenta numa má compreensão de um ponto que consta da decisão e que tem redacção infeliz. O que verdadeiramente pretende significar a Câmara de Recurso consta da sua afirmação na parte final desse ponto no sentido de que a expressão New Born Baby é descritiva da utilização pretendida para acessórios especificamente desti-

nados a serem utilizados com bonecos que se parecem com bebés recém-nascidos.

36. Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instância decidiu que os acessórios para bonecos não se destinam a bebés recém-bascidos. O que não parece ser impugnável e constitui, em todo o caso, uma apreciação factual não sujeita a recurso.

37. Contudo, estas conclusões não podem ser vistas como fundamentando a decisão do Tribunal de Primeira Instância de acolher os pedidos da Zapf. Essa decisão assenta na terceira parte do raciocínio, no sentido de que para se aplicar o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), é necessário que exista, enquanto tal, uma ligação directa e concreta entre o sinal e os acessórios e que no caso em apreço, mesmo supondo que o sintagma New Born Baby seja descritivo em relação aos bonecos para brincar e que os acessórios se destinam a esses bonecos, daí não se poderá deduzir essa ligação.

38. Uma vez mais, também este raciocínio está errado. A pretendida utilização de um acessório de um produto está, por definição, intimamente ligada ao próprio produto. Um termo que é utilizado no comércio para designar esse produto também pode ser utilizado no comércio para indicar a pretendida utilização do acessório. «Sapato» é um termo descritivo no que respeita a sapatos; também é descritivo no que respeita a escovas para sapatos ou formas para sapatos ou graxa para sapatos e, em conformidade com o objectivo do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), deve estar livremente disponível para utilização por todos relativamente a esses produtos.

39. Não há qualquer conflito entre este entendimento e os acórdãos Ellos ou Daimler Chrysler/IHMI (Carcard) para os quais remete a Zapf e que respeitam a categorias de produtos que ostensivamente não estão ligadas. Ao passo que nessas situações poderá validamente afirmar-se que o carácter descritivo do sinal deve ser analisado autonomamente por referência a cada uma das categorias referidas no pedido de registo e que a estratégia comercial global do requerente não releva, a mesma abordagem não pode ser aplicada numa situação em que se declara expressamente que uma categoria de produtos consiste em «acessórios» para produtos de outra categoria.

40. Portanto, entendo que o Tribunal de Primeira Instância errou quando considerou que não era necessário que houvesse uma ligação entre os acessórios e os bonecos. Por conseguinte, o segundo fundamento de recurso do Instituto deve ser acolhido e deve ser anulado o acórdão recorrido, na parte em que respeita ao pedido da Zapf para que seja declarada a violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária.

O terceiro fundamento de recurso

Argumentos

41. O Instituto alega que, tendo sido na verdade correcto o raciocínio feito pela Câmara de Recurso no que respeita ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), cometeu um erro o Tribunal de Primeira Instância quando decidiu que o raciocínio à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), não podia colher, na medida em que se baseava no raciocínio anterior. Em todo o caso, as alíneas b) e c) enunciam dois motivos de recusa autónomos, pelo que a conclusão a respeito de um fundamento não condiciona o resultado relativamente ao outro. Por último, o Tribunal de Primeira Instância declarou que a ausência de eficácia distintiva de um sinal não poderá decorrer da mera constatação de uma ausência de imaginação. No entendimento do Instituto, também isto constitui um erro. Para ser distintivo (como indicação de origem comercial), um sinal baseado numa linguagem correntemente descritiva deve diferenciar-se desta por algo mais do que um qualquer «afastamento perceptível» [19]. Este algo mais é adequadamente descrito como fantasia ou imaginação.

42. O Reino Unido alega que, na sequência da jurisprudência assente do Tribunal de Justiça decorrente dos acórdãos Canon [20], Windsurfing Chiemsee [21] e Philips [22], deve considerar-se um sinal suficientemente distintivo para ser registado unicamente quando os produtos ou serviços que identifica possam, devido ao carácter distintivo que apresenta, ser compreendidos pelo consumidor médio como provenientes de uma única e mesma empresa. O seu acórdão Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY) [23] não deve ser entendido como retirando ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), qualquer efeito autónomo relativamente à disposição do artigo 7.º, n.º1, alínea c). A questão que devia ter colocado o Tribunal de Primeira Instância era a de saber se o consumidor médio consideraria o sintagma New Born Baby como distintivo, no que respeita à origem dos bonecos e acessórios para os quais o registo foi pedido.

43. A Zapf salienta que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), proíbe o registo de marcas

19 — Acórdão Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY), já referido na nota 8, n.º 40.

20 — Acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon Kabushiki Kaisha (C-39/97, Colect., p. I-5507).

21 — Já referido na nota 9, em especial n.º 46.

22 — Acórdão de 18 de Junho de 2002, Koninklijke Philips Electronics (C-299/99, Colect., p. I-5475, em especial n.º 77).

23 — Já referido na nota 8, n.º 40, no qual o Tribunal de Justiça declarou que «deve verificar-se o seu eventual carácter descritivo não só em relação a cada um dos termos considerado separadamente mas também em relação ao todo que aqueles compõem. Todo o afastamento perceptível na formulação do sintagma proposto a registo relativamente à terminologia empregue, na linguagem corrente da categoria de consumidores em causa, para designar o produto ou o serviço ou as respectivas características essenciais, é adequado para conferir a esse sintagma um carácter distintivo que lhe permite ser registado como marca».

desprovidas de qualquer carácter distintivo, pelo que é unicamente necessário um mínimo de carácter distintivo para a marca poder ser registada. O Tribunal de Primeira Instância tem constantemente entendido que a ausência de natureza distintiva de um sinal não pode decorrer da inexistência de um acréscimo de fantasia ou de um toque mínimo de imaginação; uma marca comunitária não tem a sua origem necessariamente numa criação e não se baseia num elemento de originalidade ou de imaginação, mas na capacidade de individualizar produtos ou serviços no mercado, relativamente aos produtos ou serviços do mesmo género oferecidos pelos concorrentes [24]. Ao que acresce que normalmente a falta de carácter distintivo provém da natureza descritiva do sinal e não o contrário [25].

Apreciação

44. Nos n.^{os} 39 a 41 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância declarou que a Câmara de Recurso:

«[...] deduziu a ausência de eficácia distintiva do sinal em questão do seu carácter descritivo e limitou-se, quanto ao resto, a declarar a falta de 'qualquer carácter imaginativo'.

Ora, decidiu-se antes que a Câmara de Recurso tinha considerado, sem razão, que o sinal em causa caía na alçada da proibição estabelecida pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94. Por conseguinte, o raciocínio da Câmara de Recurso, à luz do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 deve ser afastado, porquanto é baseado nesse erro.

Em seguida, resulta da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância que a ausência de eficácia distintiva não poderá decorrer da mera constatação, na decisão impugnada, de uma ausência de imaginação [...]»

45. Uma vez que, em meu entender, o acórdão recorrido deve ser anulado na medida em que considerou errada a decisão da Câmara de Recurso a respeito da aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), também não pode ser confortada a sua conclusão de que foi inválido o raciocínio da Câmara a respeito da aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b).

24 — Acórdão de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistic/IHMI (Eurocool) (T-34/00, Colect., p. II-683, n.° 45).

25 — Remetendo para o n.° 43 das conclusões apresentadas pelo advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no processo na origem do acórdão DKV/IHMI (Companyline), já referido na nota 14, em conjugação com a jurisprudência do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal alemão) a respeito da legislação alemã que procedeu à transposição das disposições equivalentes da directiva sobre a marca comunitária.

46. Porém, podem-se avançar três considerações a este respeito.

47. Em primeiro lugar, não leio a decisão da Câmara de Recurso como tendo concluído que o sinal em questão não tinha carácter distintivo por ser descritivo. Todavia, essa questão não foi suscitada pelo Instituto, pelo que sobre ela não vou debruçar-me.

48. Em segundo lugar e como correctamente salientou o Instituto, o artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), enuncia, em todo o caso, fundamentos diferentes para a recusa de registo. É certo que existe uma considerável zona de sobreposição entre os dois: em termos gerais, o que pode ser utilizado de forma descritiva no comércio não é distintivo e quanto mais elevado for o grau do carácter descritivo, maior será a probabilidade de que falte ao sinal carácter distintivo. Contudo, é claro que um sinal não tem que cair sob a alçada da definição do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), para lhe faltar o carácter distintivo que impõe o disposto no artigo 7.°, n.° 1, alínea b). Portanto, a não demonstração do carácter descritivo não pode ser determinante, num sentido ou noutro, relativamente à questão do carácter distintivo.

49. Em terceiro lugar e embora não se possa entender que um sinal não tem carácter distintivo apenas por não ser imaginativo, a presença ou a ausência de qualquer elemento de fantasia não deixa de constituir um factor a ser tomado em conta para a apreciação do carácter distintivo. Se o sinal também tem um carácter descritivo limitado, o critério do carácter imaginativo poderá fazer pender a balança no âmbito dessa apreciação. No presente caso, a Câmara de Recurso demonstrou a falta de um elemento de fantasia, salientando a natureza corrente da expressão New Born Baby em língua inglesa.

50. Por conseguinte, chego à conclusão de que devem ser julgados procedentes todos os três fundamentos de recurso invocados pelo Instituto e que deve ser anulado o acórdão do Tribunal de Primeira Instância.

As questões em suspenso

51. O Tribunal de Primeira Instância apenas examinou dois dos quatro fundamentos invocados pela Zapf. Deve apreciar-se, nos termos do artigo 61.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, se os dois restantes fundamentos e quaisquer outras questões em suspenso relacionadas com aqueles que já foram examinados podem ser agora decididos pelo Tribunal de Justiça ou se há que remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância para decisão final.

52. No que respeita ao fundamento assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária, parece-me que há claramente apenas uma única questão em suspenso resultante dos pedidos apresentados pela Zapf em primeira instância. A Zapf alegou essencialmente que o sintagma New Born Baby não era correntemente utilizado no comércio para designar bonecos e que não havia qualquer imperativo de disponibilidade para o sinal em causa. Esta alegação, por um lado, não tem em conta o teor do artigo 7.º, n.º 1, alínea c) («possam» servir no comércio), e, por outro lado, parece assentar no conceito do *Freihaltebedürfnis* do direito alemão («imperativo de disponibilidade concreto, actual ou sério») que, como considerou o Tribunal de Justiça no seu acórdão Windsurfing Chiemsee [26], não constitui um critério determinante para a aplicação dessa disposição.

53. Nos presentes autos de recurso, a Zapf argumentou que foi erradamente que o Instituto presumiu que o pedido de registo se referia a bonecos que se assemelham a bebés recém-nascidos ou mesmo a bebés. É certo que a análise nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), seria diferente se se partisse da premissa de que os bonecos a respeito dos quais foi pedido o registo eram de um qualquer outro tipo. Contudo, esta alegação não parecer ter sido feita perante o Tribunal de Primeira Instância e não pode ser agora avançada na presente instância.

26 — Já referido na nota 9, n.º 35, referindo-se ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva sobre a marca comunitária.

54. No que respeita a ambas as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 7.º, a Zapf argumentou em primeira instância que o sintagma New Born Baby constituía um termo inventado. Todavia e como correctamente salientou a Câmara de Recurso, constitui uma de entre um certo número de variantes igualmente usuais de um termo normal da língua inglesa. A alegação da Zapf de que não constitui uma construção normal em língua inglesa (e que será mais usual a expressão «newly born baby») é afastada através da consulta de qualquer dicionário inglês reputado, da qual resultará claramente que «new» é regularmente utilizado como advérbio, especialmente em construções nas quais antecede o particípio passado. A expressão «new laid eggs» (ovos postos de fresco) constitui um exemplo de uma utilização constante e diária. O Shorter Oxford English Dictionary contém a expressão «new-born», encontra-se no Chambers English Dictionary a expressão «newborn» e a mais superficial das procuras na Internet revela centenas ou milhares de exemplos desse termo em duas palavras separadas.

55. O terceiro fundamento invocado pela Zapf em primeira instância referia-se à não tomada em conta de registos nacionais prévios da marca New Born Baby na Dinamarca e na Suécia, países em que o inglês é amplamente conhecido. Todavia, o Instituto salientou que estes registos eram para marcas figurativas e que os registos nacionais, constituindo embora indicações úteis, não têm valor decisivo.

56. Concordo com o Instituto. O que está em causa nos presentes autos é a possibilidade de registar uma marca nominativa, destituída dos elementos adicionais que por definição estão presentes numa marca figurativa. A alegação da Zapf de que o público dinamarquês e sueco tem um excelente conhecimento de inglês não releva. Nos termos do artigo 7.°, n.° 2, do regulamento sobre a marca comunitária, os motivos absolutos de recusa do artigo 7.°, n.° 1, são aplicáveis mesmo quando apenas existam numa parte da Comunidade. A possibilidade de que não existam na Dinamarca ou na Suécia não pode afastar o facto de que podem existir noutros Estados-Membros nos quais o inglês constitui a língua materna de uma vasta maioria da população.

57. Por último, a Zapf invocou a violação dos seus direitos de defesa: nem foi realizada uma audiência nem lhe foi permitido apresentar observações sobre a apreciação desfavorável da Câmara de Recurso, nas quais poderia ter apresentado mais esclarecimentos a respeito da sua comercialização de bonecos com a marca New Born Baby durante um certo número de anos em vários Estados-Membros. O Instituto salientou que o processo decorreu inteiramente em conformidade com a regra 11, ponto 1, do regulamento de execução [27] e os artigos 73.° [28] e 75.°, n.° 1 [29], do regulamento sobre a marca comunitária. A decisão da Câmara de Recurso assentou apenas nos factos sobre os quais a Zapf se pôde pronunciar e nas próprias observações desta última; a realização da audiência era matéria que cabia na discricionariedade da Câmara de Recurso. Em todo o caso, as observações que a Zapf pretendia poder apresentar não eram relevantes para a apreciação a efectuar nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) ou c).

58. Uma vez mais, são claramente correctas as alegações do Instituto. A Zapf pôde apresentar todas as observações que entendeu úteis a respeito da decisão do examinador e foram apenas estes dois elementos (a decisão e as observações) que constituíram a base da decisão da Câmara de Recurso. Ao que acresce que as alegações respeitantes à utilização prévia nos Estados-Membros só poderiam relevar no contexto do artigo 7.°, n.° 3, do regulamento sobre a marca comunitária [30], que não parece que a Zapf tenha pretendido invocar.

27 — Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1): «No caso de, por força do disposto no artigo 7.° do regulamento, a marca não poder ser registada [...] o Instituto comunicará ao requerente os motivos de recusa do registo [...]»

28 — «As decisões do Instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.»

29 — «O Instituto recorrerá ao processo oral, quer oficiosamente quer a pedido de uma parte no processo, desde que o considere útil.»

30 — «As alíneas b), c) e d) do n.° 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»

Conclusão

59. Portanto, entendo que o Tribunal de Justiça deve:

— anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Primeira Instância no processo T-140/00;

— negar provimento ao recurso interposto nesse processo;

— condenar a Zapf Creation AG nas despesas da primeira instância e do presente recurso;

— decidir que o Reino Unido, como interveniente, deve suportar as suas próprias despesas no presente recurso.