ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

31 de Janeiro de 2001 *

No processo T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, anteriormente Stora Carbonless Paper GmbH, com sede em Bielefeld (Alemanha), representada por U. Ulrich, advogado, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por E. Joly, P. von Kapff e A. von Mühlendahl, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

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

* Língua do processo: alemão.

8 de Setembro de 1999 (processo R 175/1999-3) que recusa o registo do vocábulo «Giroform» como marca comunitária,

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

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

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal em 23 de Novembro de 1999,

vista a resposta entrada na Secretaria do Tribunal em 10 de Março de 2000,

após a audiência de 5 de Julho de 2000,

profere o presente

Acórdão

1 Em 28 de Abril de 1997, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária junto do Instituto Alemão de Patentes (Deutsche Patentamt), que o transmitiu ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»)

2 A marca objecto do pedido é o vocábulo «Giroform».

3 Os produtos para os quais o registo foi pedido inserem-se na classe 16 «Papel, cartão e produtos nestas matérias não compreendidos noutras classes; produtos de impressão», na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado.

4 Por decisão de 12 de Fevereiro de 1999, o examinador do Instituto recusou parcialmente o pedido ao abrigo do artigo 38.° do Regulamento (CE) n.° 40/94

do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), modificado, com o fundamento de que relativamente ao conjunto dos produtos abrangidos pela classe 16 para os quais o registo foi pedido, à excepção da subclasse «cartão e produtos em cartão», o vocábulo era desprovido de carácter distintivo possuindo carácter exclusivamente descritivo.

5 Em 12 de Abril de 1999, a recorrente interpôs junto do Instituto, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, recurso da decisão do examinador de recusa parcial do pedido.

6 Foi negado provimento ao recurso por decisão de 8 de Setembro de 1999 (a seguir «decisão controvertida»), notificada à recorrente em 23 de Setembro de 1999, na qual a Câmara conclui pela impossibilidade de registar o vocábulo «Giroform» em razão da existência de motivos de recusa na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94.

Conclusões das partes

7 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão controvertida e obrigar o Instituto a publicar o vocábulo «Giroform» como marca comunitária, nos termos do artigo 40.° do Regulamento n.° 40/94;

— condenar o recorrido nas despesas.

8 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

9 No decurso da audiência, a recorrente alterou as suas conclusões e pediu, a título subsidiário, que o Tribunal se digne obrigar o Instituto a publicar o vocábulo «Giroform» no que respeita ao papel e aos produtos em papel, à excepção dos formulários que servem para as operações de transferência bancária e dos produtos de impressão para transferências escriturais.

Quanto ao pedido de anulação

10 A recorrente invoca em apoio do seu recurso violação do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94. Em primeiro lugar, há que examinar a alegação baseada em violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), deste regulamento.

Argumentação das partes

11 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito ao concluir que o vocábulo «Giroform» não é adequado para distinguir os produtos da recorrente dos das outras empresas.

12 Recorda que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 proíbe 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. O carácter descritivo da marca deve transparecer claramente e sem ambiguidade.

13 O produto para o qual o registo da marca «Giroform» foi pedido consiste numa combinação de papéis que formam um suporte decalcado à semelhança do papel carbono. A marca em causa não designa um produto acabado, como um formulário. Os utilizadores desta combinação especial de papéis são, em geral, impressores que utilizam este papel para fabricar um produto. As possibilidades de transformação posterior são, por definição, muito numerosas, tais como, nomeadamente, as guias de remessa, as confirmações de encomendas e as facturas. A natureza do produto para o qual o registo da marca foi pedido é, por consequência, diferente da dos formulários empregues no sector bancário relativamente aos quais o Instituto considerou a marca descritiva.

14 Mesmo não tendo em conta a natureza dos produtos, não existe qualquer motivo de recusa no caso vertente. Quanto ao termo «giro», este possui vários sentidos e é, por conseguinte, impossível considerá-lo como directamente descritivo. A este respeito, existe uma contradição interna na fundamentação da decisão controvertida, pois, se o termo «giro» é um prefixo muito genérico, então não pode ser

considerado, ao mesmo tempo, descritivo. Além disso, a marca «Giroform» é demasiado vaga para se poder ver nela uma indicação clara e sem ambiguidade. Nestas condições, os concorrentes da recorrente, que têm interesse em utilizar termos claros e sem ambiguidade, não escolherão esta denominação para designar o destino e a natureza dos seus produtos.

15 A recorrente contesta o argumento do Instituto segundo o qual a combinação dos termos «giro» e «form» constitui, pelo menos na zona anglófona da Comunidade, uma indicação clara e evidente, imediatamente reconhecível, da natureza e do destino do produto. A este respeito, mantém que o Instituto não estudou suficientemente a estrutura concreta da marca «Giroform». Com efeito, a combinação dos termos «giro» e «form» deve ser considerada uma palavra única iniciada por uma maíuscula. Contudo, na língua inglesa, os termos começam, regra geral, por letras minúsculas e as expressões formadas por palavras compostas conservam a separação das palavras. O facto de o vocábulo «Giroform» ser escrito de forma invulgar e especial constitui uma diferença suficiente para considerar esta marca como não descritiva. Ora, o presente pedido visa obter a protecção da marca nominativa «Giroform» e não dos termos «giro form» ou «impresso giro» ou «formulário giro».

16 Por fim, opõe-se à recusa de protecção desta marca o facto de a recorrente ter obtido um registo para os mesmos produtos em Estados como a Austrália, a África do Sul, Israel, a Polónia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, a Grécia e a Bulgária. Em particular, o facto de o registo ter sido aceite em países anglófonos abona a favor da possibilidade de proteger a marca «Giroform».

17 O Instituto alega, no essencial, que, na medida em que o tipo de papel comercializado pela recorrente é utilizado, nomeadamente, para a impressão de formulários destinados aos pagamentos escriturais («giro forms»), o vocábulo «Giroform» designa a qualidade e o destino dos produtos e, por consequência,

não pode ser registado atendendo ao motivo absoluto de recusa enunciado no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

Apreciação do Tribunal

18 Nos termos do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, o elemento determinante para que um sinal susceptível de representação gráfica possa constituir uma marca comunitária consiste na sua adequação para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa.

19 Daqui decorre, nomeadamente, que o carácter distintivo só pode ser apreciado em relação aos produtos e serviços para os quais é pedido o registo do sinal.

20 Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 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 destes».

21 Assim, o legislador quis que tais sinais fossem, pela sua própria natureza, considerados inadequados para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa.

22 Por outro lado, o artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 enuncia que o n.° 1 é «aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

23 No caso vertente, o sinal é composto exclusivamente pelos termos «giro» e «form», ambos vulgarmente utilizados, pelo menos nos países anglófonos. Como está sublinhado no n.° 21 da decisão controvertida, o termo «giro», proveniente do italiano, é correntemente utilizado no meio bancário com um significado preciso, a saber, uma transferência de dinheiro entre bancos, e aparece como prefixo em numerosas palavras compostas no domínio das operações bancárias («Girokonto», «giro system», «giro cheque, order») a fim de designar operações de pagamento sobre contas correntes dos estabelecimentos de crédito. O termo «form» possui vários significados em inglês. Contudo, quando empregue para designar um produto em papel, designa um formulário impresso.

24 Assim, utilizadas conjuntamente, estas duas palavras designam, nos meios das instituições financeiras, um formulário ou impresso relativo a operações de pagamento bancário que se caracteriza por um débito da conta do cliente. A este respeito, o Instituto apresentou ao Tribunal uma série de elementos destinados a demonstrar a utilização corrente do vocábulo com este significado («Electronic giro forms», «Bank giro forms», «Giro Form», «Giro application form», «Giro form»). Nestas condições, foi a justo título que a Câmara de Recurso, apoiando-se na percepção e na compreensão normal deste vocábulo nos meios em causa, considerou que ele informa directamente o consumidor do destino dos produtos (n.° 18 da decisão controvertida). O facto de o produto para o qual a marca é pedida poder servir para a impressão de outros géneros de impressos não infirma esta conclusão.

25 Acresce que o facto de o sinal «Giroform» ser composto de uma única palavra e começar por uma maiúscula enquanto a expressão «giro form» é composta de duas palavras e, em inglês, escreve-se normalmente em minúsculas não constitui um elemento de ordem criativa susceptível de tornar o sinal, no seu conjunto, adequado para distinguir os produtos da recorrente dos das outras empresas (v. 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.° 27, e de 12 de

Janeiro de 2000, DKV/IHMI, COMPANYLINE, T-19/99, Colect., p. II-1, n.° 26).

26 No que respeita ao registo precedente da marca em certos Estados-Membros, deve recordar-se que a marca comunitária tem por objectivo, segundo o primeiro considerando do Regulamento n.° 40/94, permitir às empresas «identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender às fronteiras». Assim, os registos já efectuados em Estados-Membros constituem um elemento que, sem ser determinante, apenas pode ser tomado em consideração para efeitos de registo de uma marca comunitária (acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI, Forma de um sabão, T-122/99, Colect., p. II-265, n.^{os} 60 e 61).

27 Nestas condições, tendo em conta o princípio do carácter unitário da marca comunitária, ao qual se refere o segundo considerando do Regulamento n.° 40/94, a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito ao concluir que o registo precedente do vocábulo litigioso nos Estados-Membros da Comunidade não anglófonos não infirmava a sua conclusão.

28 Do mesmo modo, a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito no que diz respeito ao registo precedente da marca noutros Estados anglófonos mas não membros da Comunidade na medida em que o registo das marcas nestes Estados obedece a um sistema diferente do da Comunidade.

29 Daqui decorre que a Câmara de Recurso confirmou, a justo título, que o vocábulo «Giroform» não é susceptível de constituir uma marca comunitária, com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea c).

30 Como resulta do artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, basta que um dos motivos de recusa enumerados se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária.

31 Consequentemente, não há que decidir sobre o segundo fundamento, baseado em violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

32 Daqui decorre que o pedido de anulação deve ser rejeitado.

Quanto aos pedidos de injunção ao Instituto

33 Em conformidade com o disposto no artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94, o Instituto deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir ao Instituto injunções. Incumbe a este tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do presente acórdão (acórdão BABY-DRY, já referido, n.° 53). Os presentes pedidos são, por conseguinte, inadmissíveis.

Quanto às despesas

34 Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se tal tiver sido requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas da recorrida, em conformidade com o pedido desta.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

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

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

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 31 de Janeiro de 2001.

O secretário

H. Jung

O presidente

P. Mengozzi