CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL F. G. JACOBS

apresentadas em 5 de Abril de 2001 [1]

1. Este é o primeiro recurso sobre marcas — no caso em apreço, recusa de registo de um sintagma — a ser apreciado pelo Tribunal de Justiça, tendo também sido o primeiro recurso, neste domínio, a ser submetido ao Tribunal de Primeira Instância.

2. Exceptuando novos aspectos processuais, a principal questão substantiva que aqui se coloca diz respeito ao padrão a utilizar quando se decide que um termo não pode ser registado como marca comunitária por consistir apenas em indicações que no comércio servem para designar, em especial, a utilização a que se destina ou outras características do produto.

3. O sintagma cujo registo foi solicitado é «Baby-Dry», utilizado para fraldas de bebé ou (utilizado na linguagem americana pelo fabricante e em muitos documentos do presente processo) «diapers».

1 — Língua original: inglês.

Legislação aplicável

4. As normas relativas às marcas têm, claramente, efeitos significativos a nível do comércio e não surpreende que tenha havido alguma movimentação para se conseguir obter um certo grau de uniformização internacional nesta matéria. Entre os acordos mais importantes pode-se referir a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial (a seguir «Convenção de Paris») [2] e o Acordo de 1994 sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (a seguir «acordo TRIPs») [3], a que me referirei.

5. A prevalência da uniformidade é ainda, claramente, mais desejável num mercado comum ou único, como é o caso do da Comunidade. Na sequência da harmoniza-

2 — De 20 de Março de 1883, revista em Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1900, em Washington, em 2 de Junho de 1911, em Haia, em 6 de Novembro de 1925, em Londres, em 2 de Junho de 1934, em Lisboa, em 31 de Outubro de 1958, e em Estocolmo, em 14 de Julho de 1967 (*United Nations Treaty Series* n.º 11851, vol. 828, pp. 305 a 388).

3 — Que consta do anexo 1 C ao Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (a seguir «acordo OMC») aprovado em nome da Comunidade, no que toca as matérias da sua competência, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994 (JO L 336, p. 1).

ção das legislações dos Estados-Membros por força da directiva relativa às marcas de 1989 [4], o passo seguinte, e também o de maior alcance, com vista à criação da marca comunitária, em complemento à marca nacional, foi dada através da adopção do Regulamento (CE) n.º 40/94 (a seguir «regulamento relativo à marca») [5].

6. O regulamento relativo à marca estabelece que a marca comunitária tem carácter unitário e produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade (artigo 1.º). É criado um instituto da marca comunitária — designado Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») (artigo 2.º). A marca comunitária adquire-se por registo (artigo 6.º), e as decisões relacionadas com os pedidos de registo de marcas comunitárias são tomadas, em nome do Instituto, pelos examinadores (artigo 126.º). Quando a decisão dos examinadores for contestada, pode ser revista pelas Câmaras de Recurso (artigos 130.º e 131.º). Da decisão das Câmaras de Recurso pode-se interpor recurso para o Tribunal de Primeira Instância (artigo 63.º [6]) e deste ainda para o Tribunal de Justiça, que funciona como última instância.

7. Nos termos do artigo 4.º do regulamento relativo à marca, podem constituir marcas comunitárias «todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

8. O artigo 7.º, intitulado «Motivos absolutos de recusa», estabelece, designadamente:

«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, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

4 — 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).

5 — Regulamento do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1).

6 — Interpretado à luz do décimo terceiro considerando do preâmbulo do regulamento relativo à marca e do artigo 3.º, alínea c), da Decisão 88/591/CECA, CEE, Euratom do Conselho, de 24 de Outubro de 1988, que institui o Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (JO L 319, p. 1), com as alterações introduzidas pela Decisão 93/350/Euratom, CECA, CEE do Conselho, de 8 de Junho de 1993 (JO L 144, p. 21).

d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

[...]

2. O n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 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.»

9. Importa neste momento sublinhar que a definição dada no artigo 4.º do regulamento relativo à marca é idêntica à dada no artigo 2.º da directiva relativa às marcas e que existe idêntica semelhança entre as disposições do artigo 7.º, n.º 1, alíneas a) a d), do regulamento e as do artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) a d), da directiva [7], pelo que, em princípio, as razões que obstam à obtenção do registo de uma marca nacional nos Estados-Membros são as mesmas que obstam à obtenção do registo de uma marca comunitária.

10. Todavia, como o carácter distintivo ou descritivo de um termo pode variar de uma língua para outra, daqui não decorre que uma marca que não possa ser registada em determinados Estados-Membros e, portanto, que, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, do regulamento relativo à marca, não possa ser registada como marca comunitária, não o possa ser noutros Estados-Membros.

11. Ademais, como as partes já referiram no presente processo, o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), do regulamento relativo à marca baseia-se parcialmente no artigo 6.º *quinquies*, B, da Convenção de Paris [8], que estabelece o registo e a protecção mútuos de marcas registadas em qualquer dos países da União para efeitos da protecção da propriedade industrial estabelecida pela Convenção de Paris. Estabelece, designadamente:

«Só poderá ser recusado ou anulado o registo das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo nos casos seguintes:

[...]

7 — Embora o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da directiva não remeta expressamente para o artigo 2.º e estabeleça: «sinais que não possam constituir uma marca».

8 — Já referida no n.º 4 e na nota 2.

2° Quando forem desprovidas de qualquer carácter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época de produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a protecção é requerida;

[...]»

12. Por outro lado, a Convenção de Paris não contém uma definição de marca como a dada pelo artigo 4.° do regulamento relativo à marca. Contudo, é comum, a nível mundial, encontrar-se nas legislações sobre a marca disposições com o mesmo efeito geral. Em especial, pode-se encontrar uma definição semelhante no artigo 15.°, n.° 1, do acordo TRIPs [9]: «Qualquer sinal, ou qualquer combinação de sinais, susceptível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas poderá constituir uma marca [...]»

13. Fundamentalmente, nos termos do artigo 9.°, n.° 1, alíneas a) e b), do regulamento relativo à marca, o titular de uma marca comunitária pode proibir um terceiro de utilizar, na vida comercial, um sinal idêntico, ou que se possa confundir, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. Contudo, o artigo 12.° estabelece:

«O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial:

[...]

b) De indicações relativas à espécie, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de fabrico do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes;

[...]

Desde que essa utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.»

14. Fundamentalmente idênticas são as disposições que figuram (para as marcas nacionais) nos artigos 5.°, n.° 1, e 6.°, n.° 1, alínea b), da directiva relativa às

9 — Já referido, *supra*, no n.° 4 e na nota 3.

marcas (e portanto, em princípio, nas leis dos Estados-Membros).

15. Mais uma vez, não existe equivalente na Convenção de Paris. Esta disposição pode, de qualquer modo, escapar ao seu âmbito de aplicação. Nos termos do artigo 17.° do acordo TRIPs, «Os membros podem prever excepções limitadas aos direitos conferidos por uma marca, como por exemplo a utilização leal de termos descritivos, desde que essas excepções tenham em conta os legítimos interesses do titular da marca e dos terceiros.»

Circunstâncias do caso em apreço

O pedido de registo

16. A Procter & Gamble Company, estabelecida em Cincinnati, Ohio (Estados Unidos) (a seguir «Procter & Gamble»), apresentou ao Instituto, em 1996, um pedido de registo do sintagma «Baby-Dry» como marca comunitária para «fraldas descartáveis de papel ou celulose» e «fraldas de tecido».

17. Esse pedido foi indeferido em 1998. O examinador considerou que a marca não podia ser registada ao abrigo do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento relativo à marca por ser descritiva do produto para que se solicitou o registo. Compunha-se «apenas de uma simples combinação dos termos desprovidos de carácter distintivo 'baby' e 'dry', constituindo, portanto, apenas uma indicação que, no comércio, pode servir para designar o fim a que se destinam os produtos, como aqueles para que se pediu o registo, isto é, *keeping a baby dry* (manter um bebé seco)».

A decisão da Câmara de Recurso

18. A Procter & Gamble interpôs recurso desse indeferimento para a Primeira Câmara de Recurso, argumentando que a combinação «Baby-Dry» embora alusiva tinha carácter suficientemente distintivo para poder ser registada como marca, tinha sido registada na Dinamarca, Finlândia e França e era tão distintiva como outras marcas já publicadas pelo Instituto. A empresa ofereceu-se, além disso, para apresentar provas do carácter distintivo adquirido resultante das vendas e de toda a publicidade que tem vindo a ser feita na Europa desde 1993, com o objectivo de invocar a derrogação à aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a d), constante do artigo 7.°, n.° 3, do regulamento relativo à marca.

19. A Câmara de Recurso negou provimento a este recurso em 31 de Julho de 1998.

20. Na sua fundamentação, considerou que as disposições tanto do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), como do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), entre as quais existe uma certa sobreposição, eram aplicáveis. «Nenhuma empresa», afirma-se, «pode obter o direito exclusivo de utilizar, no comércio, um sinal que mais não faz do que descrever, em linguagem comum, a natureza, a qualidade ou o destino dos bens ou serviços em que deve ser utilizado». «Baby-Dry» é uma combinação de dois vocábulos comuns que de imediato informa os consumidores de que o produto é adequado para cumprir a sua função base de manter os bebés secos.

21. Por conseguinte, o registo era proibido pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea c), porque o termo era composto «exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar [...] o destino [...] do produto» e pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea b), porque era desprovido de carácter distintivo, não sendo susceptível «fraldas produzidas por uma empresa das de outra empresa que também pretenda sublinhar o facto de os seus produtos manterem os bebés secos».

22. A câmara rejeitou os argumentos de que o Instituto já registara marcas comparáveis e de que o sintagma «Baby-Dry» já fora registado em determinados Estados-Membros com o fundamento, respectivamente, de que as outras marcas registadas não se revelaram ser tão equiparáveis que qualquer diferença de tratamento infringisse o princípio da não discriminação e de que, por razões linguísticas, o registo pode ser possível em determinados Estados-Membros mas não em todos.

23. Por último, a Câmara não considerou adequado examinar as provas apresentadas pela Procter & Gamble quanto ao carácter distintivo adquirido, para efeitos do artigo 7.°, n.° 3, pois essa questão não fora submetida ao examinador. Todavia, a empresa não estava impedida de apresentar novo pedido e de, neste contexto, apresentar ao examinador provas do carácter distintivo adquirido.

O acórdão do Tribunal de Primeira Instância

24. A Procter & Gamble interpôs recurso desta decisão para o Tribunal de Primeira

Instância em 6 de Outubro de 1998. Concluiu pedindo que esse Tribunal se dignasse:

«A título principal,

Anular a decisão impugnada da Câmara de Recurso de 31 de Julho de 1998;

Ordenar que o Instituto publique o pedido de marca comunitária n.º 000200006 em conformidade com o artigo 40.º do regulamento relativo à marca comunitária;

A título subsidiário,

Anular a decisão impugnada da Câmara de Recurso de 31 de Julho de 1998, na medida em que declara inadmissível a argumentação da recorrente baseada no artigo 7.º, n.º 3, do regulamento;

Permitir à recorrente demonstrar que o sintagma Baby-Dry adquiriu carácter distintivo pelo uso que dele foi feito;

Pelo menos, remeter o processo à Câmara de Recurso a fim de que se pronuncie quanto a esta questão subsidiária.»

25. Embora o pedido principal fosse apenas a anulação da decisão da Câmara de Recurso, resulta claramente dos autos que o que se pretendia, com fundamento na violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do regulamento relativo à marca, era, tendo o Tribunal de Primeira Instância efectivamente reformulado o pedido tanto no relatório para audiência como no seu acórdão de 8 de Julho de 1999 [10]:

«— anular a decisão impugnada, na medida em que conclui que a marca não é conforme às condições previstas pelo artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94».

26. No seu acórdão, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao pedido principal mas sustentou que a Câmara de Recurso devia ter atendido às provas do carácter distintivo adquirido oferecidas pela Procter & Gamble e anulado a decisão com esse fundamento.

27. No âmbito do pedido principal [11], o Tribunal de Primeira Instância apenas examinou o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), subli-

10 — Acórdão Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY) (T-163/98, Colect., p. II-2383, a seguir «acórdão recorrido»).

11 — V. n.ºs 20 a 29 do acórdão recorrido.

nhando que bastava que um dos motivos absolutos de recusa enumerados fosse aplicável para que o sinal não pudesse ser registado. Em especial, considerou que o legislador quis que os sinais ou indicações descritos na referida alínea «fossem, pela sua própria natureza, considerados inadequados para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa». A Câmara de Recurso remeteu para a definição de fraldas que se encontra nos dicionários e sublinhou que o sintagma «Baby-Dry», lido no seu conjunto, informa os consumidores do destino dos produtos mas não inclui nenhum elemento adicional susceptível de distinguir os produtos da Procter & Gamble dos de outras empresas e assim concluiu correctamente que nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), o termo não era susceptível de constituir uma marca comunitária.

28. Sobre a questão da apresentação de provas quanto ao carácter distintivo adquirido para efeitos do artigo 7.°, n.° 3, do regulamento relativo à marca [12], o Tribunal de Primeira Instância examinou as disposições desse regulamento (em especial os artigos 57.° a 62.°) que regem os recursos e concluiu que «a Câmara de Recurso, que dispõe, para deliberar sobre o recurso, das mesmas competências que o examinador, não podia limitar-se a rejeitar a argumentação da recorrente baseada no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, unicamente com o fundamento de que não tinha sido exposta perante o examinador. Após exame do recurso, cabia-lhe deliberar quanto ao mérito sobre essa questão ou remeter o processo ao examinador». A decisão que o Tribunal de Primeira Instância tomou a este respeito não está em causa no presente recurso e, portanto, sobre ela não me manifestarei.

29. Quanto aos outros pedidos [13], o Tribunal de Primeira Instância recusou-se a conhecer as provas sobre o carácter distintivo adquirido da marca por não ter examinado quanto ao mérito pelo Instituto e julgou inadmissível o pedido no sentido de ordenar ao Instituto que procedesse à publicação do pedido de marca, sublinhando que o Instituto era obrigado a tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal.

30. O Tribunal de Primeira Instância concluiu [14]: «Tendo em conta os n.os 32 a 45, *supra*, há que concluir que a decisão impugnada deve ser anulada, na medida em que a Câmara de Recurso recusou, sem razão, examinar a argumentação da recorrente baseada no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94. Como já foi recordado, incumbe ao Instituto tomar as medidas necessárias à execução do presente acórdão.»

31. Em consequência, anulou a decisão da Câmara de Recurso mas, nos termos do artigo 87.°, n.° 3, do seu Regulamento de Processo, que se aplica quando cada uma

12 — V. n.os 32 a 45 do acórdão recorrido.

13 — V. n.os 46 a 53 do acórdão recorrido.

14 — V. n.° 54 do acórdão recorrido.

das partes obtiver vencimento parcial [15], decidiu que cada uma das parte suportaria as suas próprias despesas.

O presente recurso

32. No presente recurso, que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 8 de Outubro de 1999, a Procter & Gamble solicita ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido «na medida em que o Tribunal de Primeira Instância considerou que a Primeira Câmara de Recurso [...] não violou o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 ao adoptar a sua decisão de 31 de Julho de 1998 [...]». O Instituto considera que deve ser negado provimento ao recurso e ambas as partes solicitam a condenação da outra nas despesas.

Admissibilidade

33. Nenhuma das partes se debruçou muito, nas suas alegações, sobre a admissibilidade do recurso, embora exista pelo menos um paradoxo aparente na medida em que o recorrente que solicitou a anulação da medida recorre do acórdão que anulou essa medida.

34. A Procter & Gamble sublinha que, nos termos do artigo 49.° do Estatuto do Tribunal de Justiça (a seguir «Estatuto»), pode ser interposto recurso para o Tribunal de Justiça, designadamente, das decisões do Tribunal de Primeira Instância, podendo o recurso ser interposto por qualquer das partes que tenha sido total ou parcialmente vencida. A Procter & Gamble foi parcialmente vencida. Além disso, tem interesse em interpor recurso porque o Instituto não só está vinculado pelo próprio dispositivo do acórdão como igualmente pela fundamentação que esteve na sua origem; de acordo com essa fundamentação, o Instituto apenas deve proceder ao reexame do pedido à luz do artigo 7.°, n.° 3, do regulamento relativo à marca, e não na óptica do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c).

35. O Instituto aceita que a Procter & Gamble tenha interesse em interpor o recurso e apenas duvida que se possa afirmar existir aqui «violação do direito comunitário pelo Tribunal de Primeira Instância» [16]. Quanto à existência de uma qualquer questão de admissibilidade que deva ser apreciada oficiosamente nos termos do artigo 92.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, remete para o douto entendimento do Tribunal de Justiça.

36. Uma objecção no que respeita à admissibilidade do recurso seria a de que foi interposto de uma decisão que confere ao recorrente exactamente aquilo que ele pretende, ou seja, a anulação da decisão impugnada. Além disso, o que se pede não é uma qualquer alteração da parte

15 — V. n.° 55 do acórdão recorrido.

16 — Artigo 51.° do Estatuto.

decisória propriamente dita, mas sim a anulação da parte da fundamentação que define a forma como deve ser executada a decisão propriamente dita. Assim, pode existir algum perigo quando se autorize a interposição de um recurso quando uma das partes apenas não está satisfeita com uma parte da fundamentação, na qual o Tribunal de Primeira Instância baseou a sua decisão para dar provimento ao pedido do recorrente.

37. Contudo, não estou de acordo com esta objecção.

38. Os limites do direito de recorrer encontram-se definidos no segundo parágrafo do artigo 49.° do Estatuto do Tribunal de Justiça: «O recurso pode ser interposto por qualquer das partes que tenha sido total ou parcialmente vencida.» Esta disposição já limita as circunstâncias em que se pode recorrer, permitindo, ao mesmo tempo, a interposição de quaisquer recursos que satisfaçam esses critérios (sujeitos ainda a todas as outras limitações constantes do Estatuto, como as relativas aos intervenientes, aos fundamentos que podem ser invocados e à possibilidade de interpor recursos em matéria apenas de despesas), pelo que o Tribunal de Justiça não a devia restringir ainda mais sem qualquer justificação.

39. O termo «submissions» na versão inglesa do artigo 49.° corresponde a «conclusions» — concretamente, pedidos ou pretensões, na terminologia do Regulamento de Processo — em francês. Quando os ingleses usam os dois conceitos, os franceses utilizam um único termo, o mesmo se passando, pelo menos, com as versões alemã, italiana e espanhola do Estatuto. Se o termo for interpretado num sentido estrito, na acepção de pretensão, o direito de recurso parece muito circunscrito, mas é possível uma interpretação ampla. A versão inglesa não é a única que usa uma terminologia diferente — a neerlandesa, por exemplo, estabelece «iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld», não fazendo portanto qualquer referência a «conclusies», e também os dinamarqueses, portugueses e finlandeses utilizam expressões diferentes. Nesta perspectiva, considero que essa disposição deve ser interpretada no sentido que se referindo, em termos gerais, à não obtenção daquilo que se pretende e não estritamente à não aceitação de um argumento específico ou de um pedido específico.

40. Neste momento, resulta claramente dos n.os 20 a 29 do acórdão recorrido, que a Procter & Gamble não obteve ganho de causa no que respeita ao seu pedido principal. No n.° 55 o Tribunal de Primeira Instância afirmou expressamente que cada uma das partes obteve vencimento parcial. Além disso, a obrigação do Instituto de tomar as medidas necessárias à execução do acórdão recorrido acarreta claramente a obrigação de permitir que a Procter & Gamble apresente provas do carácter distintivo adquirido para efeitos do artigo 7.°, n.° 3, do regulamento relativo à marca mas impede-a de reexaminar a sua posição na perspectiva do artigo 7.°, n.° 1, alínea c). Esta última circunstância limita a possibilidade de a Procter & Gamble obter o

registo e justifica assim o seu interesse em continuar com o processo original.

41. Concretamente, o acórdão recorrido embora dê formalmente provimento à pretensão inicial, fá-lo de uma forma explicitamente limitada, o que faz com que a Procter & Gamble não obtenha um ganho de causa completo. O direito de interpor recurso seria injustificadamente cerceado se não lhe fosse dada a possibilidade de discutir esse limite. No caso em apreço, se o Instituto não pode reexaminar a questão na perspectiva do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), e se não for possível recorrer, então o que parece ser a principal questão que neste processo se coloca, e que foi devidamente apresentada ao Tribunal de Primeira Instância, não pode ser objecto de mais de uma apreciação, conduzindo isto a uma possível injustiça para a Procter & Gamble.

Quanto ao mérito

Argumentos das partes

42. A Procter & Gamble alega que o Tribunal de Primeira Instância infringiu a legislação comunitária ao interpretar incorrectamente o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento relativo à marca.

43. Fundamentalmente, alega que o Tribunal, em vez de considerar que as marcas identificadas nessa disposição são por si só inadequadas para distinguir os produtos de uma empresa dos de outras para efeitos do artigo 4.°, a não ser que tenham adquirido carácter distintivo através da sua utilização, devia ter interpretado essa disposição no sentido de apenas conter exemplos de formas como as marcas podem ser incapazes de estabelecer uma distinção entre produtos, devendo cada uma ser apreciada individualmente com vista a apurar se essa incapacidade é real. Efectivamente, existe apenas uma exigência substantiva, imposta pelo artigo 4.°, que exige que as marcas «sejam adequad(a)s para distinguir [...]».

44. Por outras palavras, não basta referir que os termos «baby» e «dry», os únicos elementos da marca «Baby-Dry», podem servir para designar o destino das fraldas antes se devendo examinar se a marca no seu conjunto é susceptível ou não de cumprir a função distintiva para com os consumidores. De facto, a expressão «Baby-Dry» não será entendida pelos consumidores como um sinónimo de «fraldas» ou uma mera descrição do seu destino mas antes como uma garantia de que são produzidas por uma empresa específica.

45. A perspectiva adoptada pelo Tribunal de Primeira Instância foi, pelo menos parcialmente, seguida pelos órgãos jurisdi-

cionais de muitos Estados, incluindo alguns Estados-Membros, normalmente no contexto de uma perspectiva «monopolística» do direito à marca: quanto mais amplo for o direito do proprietário da marca de proibir a sua utilização por terceiros, maior será a tendência para excluir da categoria das marcas registáveis qualquer elemento que seria incorrecto retirar do domínio público. Contudo, esta perspectiva não é adequada no contexto do regulamento relativo à marca, pois o artigo 12.° impede o titular do direito de proibir a utilização de indicações do tipo das referidas no artigo 7.°, n.° 1, alínea c).

46. Com este objectivo, a Procter & Gamble passou em revista o historial do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), e alguma jurisprudência importante.

47. Alega que os termos utilizados nas disposições remontam à época da Convenção de Paris, cujo diferente contexto — o de conceder protecção a marcas já registadas noutro país — explica, de acordo com o que afirma, a expressão «marcas desprovidas de carácter distintivo», constante do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), que de outro modo seria contraditório. Apesar de se tentar obter uma perspectiva consistente no contexto das negociações da Convenção de Paris (o actual texto data da revisão de Washington de 1911), subsistem dois «campos»: aqueles países, como o Reino Unido e a Alemanha, que tradicionalmente excluem, por razões de princípio, quaisquer elementos descritivos e aqueles, mais «modernos», como a França e os países do Benelux, que examinam o mérito de cada caso e apenas excluem os sinais *exclusivamente* descritivos quando analisados na perspectiva dos produtos em questão. A Procter & Gamble refere um certo número dessas decisões, incluindo algumas muito recentes do Bundesgerichtshof alemão.

48. Na perspectiva moderna, existe portanto um único critério: a marca tem de poder ser percebida pelo público como indicadora de que os produtos são produzidos por determinada empresa. A anterior preocupação da legislação do Reino Unido e alemã, de que os termos descritivos não devem ser monopolizados, encontra-se vertida no artigo 12.° do regulamento relativo à marca: tal como o proprietário da marca «Vittel» não pode impedir outro produtor de, com boa fé, afirmar que a sua água é engarrafada em Vittel (França), também a Procter & Gamble não pode impedir um concorrente de afirmar que as suas fraldas «keep your baby dry». Por outras palavras, o simples facto de um sinal ser descritivo não implica necessariamente que não possa ser distintivo dos produtos de uma empresa específica.

49. O *Instituto* considera que o recurso levanta duas questões: i) A natureza descritiva a que se refere o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento relativo à marca constitui fundamento suficiente para a recusa de protecção de um sinal? ii) Que sinais descritivos se podem ou devem recusar ao abrigo dessa disposição?

50. O Instituto considera que se deve responder pela afirmativa à primeira questão.

51. A disposição do artigo 6.° *quinquies*, B, da Convenção de Paris foi aprovada com o objectivo de estabelecer um limite ao poder que os Estados-Membros têm de usar a protecção de marcas já registadas noutro lugar; contudo, esta disposição foi incorporada na legislação substantiva de muitos países membros e, assim, essas condições tornaram-se, nesse contexto, aplicáveis a todas as marcas. Nos termos do acordo TRIPs, que é aplicável na Comunidade, os membros têm de respeitar os artigos 1.° a 12.° e 19.° da Convenção de Paris, embora essas disposições não sejam directamente aplicáveis na Comunidade.

52. No regulamento relativo à marca, essas disposições não foram taxativamente reproduzidas porque o artigo 7.° é relativo ao registo das marcas comunitárias e não à protecção de marcas registadas noutro lugar. Não obstante, por força da obrigação da Comunidade, nos termos do acordo TRIPs, de respeitar os artigos pertinentes da Convenção de Paris, existe uma correspondência estreita entre a própria letra e a forma como o Instituto a interpreta. Os fundamentos constantes do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a d), do regulamento relativo à marca correspondem aos do artigo 6.° *quinquies*, B, n.° 2, da Convenção e são alternativas similares.

53. O Instituto concorda com a Procter & Gamble no sentido de que o artigo 7.° do regulamento relativo à marca não deve ser interpretado como proibindo o registo de termos que devem permanecer no domínio público, uma preocupação de que trata o artigo 12.° A *ratio* do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), é mais a de garantir que só é possível registar uma marca com carácter distintivo, por oposição a descritiva ou genérica, e parte do princípio de que termos meramente descritivos são insusceptíveis de possuir carácter distintivo, que é uma característica fundamental da marca (a não ser que tenham adquirido carácter distintivo através da utilização). Os critérios constantes do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), constituem fundamentos independentes suficientes para recusar o registo, sem implicarem que o exame dos critérios de base do artigo 4.° seja curtocircuitado, pois o resultado é o mesmo.

54. No que respeita à segunda questão, o Instituto considera que foi correctamente que o Tribunal de Primeira Instância interpretou e aplicou o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), no acórdão recorrido — considerado com um todo relativamente ao tipo de produto a que se refere, «Baby-Dry» não contém qualquer elemento que não seja descritivo e é imediata e claramente informativo, para o consumidor, do destino do produto.

Objecto do recurso

55. A Procter & Gamble pretende a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira

Instância na medida em que sustentou que a Câmara de Recurso não violou o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento relativo à marca na sua decisão de 31 de Julho de 1998, e essa pretensão tem por único fundamento o facto de o Tribunal de Primeira Instância ter infringido a regulamentação comunitária ao interpretar incorrectamente essa disposição.

56. Importa sublinhar que o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), não está aqui em questão. De facto, não existe qualquer razão para que estivesse. A decisão original do examinador baseava-se apenas no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), e a decisão da Câmara de Recurso, ao apenas julgar improcedente o recurso, não referiu o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), como fundamento adicional para a recusa. Nem o Tribunal de Primeira Instância fez referência a essa disposição no seu acórdão.

57. Assim, estão fundamentalmente em causa duas passagens do acórdão recorrido.

58. Nos n.os 20 a 23, o Tribunal de Primeira Instância examinou os artigos 4.° e 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento relativo à marca e concluiu que o legislador considerara que os sinais do tipo a que se refere o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), (designadamente os que possam servir, no comércio, para designar as características dos produtos em questão, incluindo o seu destino) deviam, pela sua própria natureza, ser considerados inadequados para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa — e portanto, efectivamente, insusceptíveis de satisfazer uma das exigências de base impostas pelo artigo 4.° para a marca comunitária.

59. Em seguida, nos n.os 25 a 28, o Tribunal de Primeira Instância examinou o sintagma «Baby-Dry» nessa perspectiva e concluiu que a Câmara de Recurso procedera com razão ao concluir que o sinal era composto exclusivamente por termos que podem servir, no comércio, para designar o destino do produto; o sintagma informava imediatamente os consumidores desse destino e não era acompanhado de nenhum elemento adicional susceptível de tornar o sinal no seu conjunto apto a distinguir os produtos da Procter & Gamble dos de outras empresas.

60. Examinarei estes dois aspectos separadamente. Tal como ficará claro, não acredito que a decisão sobre o primeiro aspecto seja fundamental para a solução do presente recurso; contudo, vou apreciar esta questão com algum cuidado pois foi o principal aspecto das alegações da recorrente.

A relação entre o artigo 4.° e o artigo 7.°, n.° 1, alínea c)

61. Desembaraçar a meada formada pelos artigos 4.° e 7.°, n.° 1, alíneas a) a d), do

regulamento relativo à marca [ou artigos 2.° e 3.°, n.° 1, alíneas a) a d), da directiva relativa às marcas, que são fundamentalmente os mesmos] não é trabalho fácil.

62. O artigo 4.° define os sinais susceptíveis de constituir uma marca comunitária. Uma das condições impostas é o serem adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Assim, a marca comunitária não pode consistir em sinais que não seja adequados para, dessa forma, distinguir produtos.

63. O artigo 7.° diz respeito aos motivos absolutos de recusa de registo. Compreensivelmente, um desses motivos é a não conformidade com o artigo 4.° [artigo 7.°, n.° 1, alínea a)]. Isto é claramente tautológico, embora compreensível, pois o mesmo critério é encarado sob dois ângulos (como exigência positiva para o registo e fundamento negativo de recusa).

64. Além disso, não tão imediatamente compreensível, também parece verificar-se alguma tautologia com o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), que proíbe o registo de «marcas desprovidas de carácter distintivo». Qual é a diferença entre «inadequado para distinguir» dois tipos de bens e «desprovido de carácter distintivo»? Responder que isto é uma questão de potencialidade e actualidade mais não é do que deslocar um pouco a questão. Noutra perspectiva, tem-se sublinhado que, interpretado em conjugação com o artigo 4.°, o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), refere-se a «sinais adequados para distinguir e que são desprovidos de carácter distintivo» [17]. Além disso, o artigo 7.°, n.° 3, reconhece que esses sinais ou marcas se podem tornar distintivos através da utilização apesar da sua falta de carácter distintivo.

65. Qual o lugar ocupado pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea c), neste emaranhado? Abrange sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar características dos produtos ou serviços. Será que isto simplesmente representa, como a própria Procter & Gamble argumenta, uma categoria da falta de carácter distintivo? Se assim é, qual a razão para ser apresentado separadamente? E pode o artigo 7.°, n.° 1, alínea d), (sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio), não ser passível de constituir uma simples subsecção do artigo 7.°, n.° 1, alínea c)?

66. A confusão é possível no meio destas considerações. Em especial, a relação existente entre sinais «adequados para distinguir» e marcas «desprovidas de carácter distintivo» deu azo a muitas discussões no Reino Unido e à recente apresentação de

17 — V. o juiz F. G. Jacobs in Philips/Remington (RPC 1998, pp. 283, 289); de facto, a nota dizia respeito aos termos da Section 1(1) e 3(1)(b) do Trade Marks Act 1994, legislação do Reino Unido que executa as disposições equivalentes da directiva sobre as marcas.

um pedido prejudicial a este Tribunal de Justiça [18].

67. É claro que uma grande parte das dificuldades decorre da tentativa de interpretação coerente e unificada de disposições que têm origens diferentes. Penso que não se deve procurar um elevado grau de coerência ou de unificação mas antes, pelo menos no contexto do presente processo, determinar se as diversas disposições não deveriam ser interpretadas dentro do próprio quadro em que se inscrevem.

68. Em primeiro lugar, esses critérios são os constantes do artigo 4.° do regulamento relativo à marca. Um sinal que não satisfaça esses critérios não pode ser registado como marca comunitária — e é irrelevante, nesta perspectiva, que o fundamento do indeferimento seja o próprio artigo 4.° ou o artigo 7.°, n.° 1, alínea a).

69. Em seguida, existem ainda os outros fundamentos absolutos de recusa de registo, que figuram no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a j). Os fundamentos contidos nas alíneas e) a j) são distintos e não nos afectam. Os contidos nas alíneas b) a d) não só formam um «conjunto» importado da Convenção de Paris [19] como também se sobrepõe, em vários graus, entre si e com os artigos 4.° e 7.°, n.° 1, alínea a).

70. Estes graus de sobreposição, em meu entender, apenas podem ser aceites. Não tem qualquer utilidade discutir o facto de um mesmo e único aspecto de uma marca proposta poder constituir impedimento de registo ao abrigo de diversos fundamentos. O artigo 4.° estabelece as exigências positivas que deve satisfazer a marca comunitária, o artigo 7.°, n.° 1, alínea a), reitera-as numa perspectiva negativa. As alíneas b) a d) são a sua continuação com vista ao alinhamento com a Convenção de Paris [20] mas não precisam de se distinguir ou de ser interpretados em conformidade com os artigos 4.° ou 7.°, n.° 1, alínea a) [21].

18 — Processo Philips Electronics (C-299/99), conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo apresentadas em 23 de Janeiro de 2001. V. discussão *in Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, décima terceira edição (2001, pp. 18 a 35).

19 — Embora se deva ter em atenção o facto de que na Convenção de Paris são fundamentos ao abrigo dos quais um membro da União *pode* recusar a protecção de uma marca registada noutro país membro, enquanto na directiva e no regulamento relativo à marca são fundamentos *absolutos* de recusa de registo.

20 — O regulamento relativo à marca não faz qualquer referência explícita à Convenção, mas o último considerando do preâmbulo da directiva relativa às marcas refere a necessidade de as suas disposições (que, nesta perspectiva, são idênticas às do regulamento) estejam «em harmonia completa com as da Convenção de Paris». O memorando da Comissão explicativo da proposta original de um regulamento relativo à marca afirmava, na perspectiva do que era então o artigo 6.°: «A lista dos motivos absolutos de recusa baseia-se, em larga medida, no artigo 6.° *quinquies* da Convenção de Paris para a protecção da propriedade intelectual e das leis em vigor nos Estados-Membros. Apenas em casos excepcionais se considerou conveniente reproduzir o texto da Convenção de Paris.»

21 — V., por exemplo, a decisão da Terceira Câmara de Recurso, de 27 de Novembro de 1998, no processo R-26/1998-3 («Netmeeting»), n.° 13: «Embora possa existir alguma sobreposição entre as diferentes alíneas do artigo 7.° do regulamento relativo à marca, a Câmara entende que deviam ser interpretadas e aplicadas separadamente. Isto não significa, por outro lado, que uma marca não possa ser simultaneamente afectada por mais do que um motivo absoluto [*sic*] de recusa.»

71. Como o Tribunal de Primeira Instância correctamente sublinhou [22], basta que um dos motivos absolutos de recusa se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária. Além disso, não consigo imaginar nenhuma situação em que, na prática, possa ser importante determinar se há mais do que um motivo absoluto de recusa aplicável. Teoricamente, como a disposição relativa ao carácter distintivo adquirido constante do artigo 7.°, n.° 3, se refere apenas ao artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a d), e não ao artigo 7.°, n.° 1, alínea a), pode vir a ser necessário diferenciar entre, digamos, sinais que não sejam adequados para distinguir e marcas desprovidas de carácter distintivo ou compostas apenas por elementos descritivos. Contudo, na prática, se se conseguir provar o carácter distintivo adquirido, é então necessário que subjacentemente exista capacidade para distinguir. Se assim não for, a questão não tem sentido.

72. Por outras palavras, para efeitos do caso em apreço, o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), deve ser interpretado independentemente do artigo 4.°

73. Assim, considero que o esforço da Procter & Gamble para considerar todos os critérios do artigo 7.°, n.° 1, alíneas a) a d), como aspectos do critério fundamental do carácter distintivo são desnecessários e talvez erróneos no presente contexto [23]. Além disso, em meu entender, o Tribunal de Primeira Instância foi longe demais no n.° 23 do acórdão recorrido quando sustentou que a intenção do legislador era que sinais do tipo descrito no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), «fossem, pela sua própria natureza, considerados inadequados para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa».

74. Contudo, embora acredite que, nesta perspectiva, o Tribunal de Primeira Instância excedeu o necessário, daqui não decorre necessariamente que estava errado ao, em seguida, considerar que a Câmara de Recurso procedera correctamente ao declarar que, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), não era possível registar o sintagma «Baby-Dry». Há que, em primeiro lugar, determinar a importância exacta desta disposição pois, na verdade, a natureza da sua conexão com o artigo 4.° ou com os outros motivos absolutos de recusa pode revelar-se não ser decisivo.

22 — No n.° 29 do acórdão recorrido.

23 — Pode-se sublinhar que as inúmeras referências da recorrente à jurisprudência dos tribunais do Benelux pode não ser inteiramente relevante porque a legislação do Benelux é diferente. Embora a legislação uniforme sobre as marcas do Benelux, adoptada em execução da directiva sobre as marcas, o artigo 6.°-A da lei estabelece que qualquer pedido deve ser recusado quando o sinal em questão «não constitua uma marca na acepção do artigo 1.° [que se refere, fundamentalmente, a todos os sinais que servem para distinguir produtos de uma empresa], em especial por ser desprovido de carácter distintivo, como estabelecido no artigo 6.° *quinquies*, B, n.° 2, da Convenção de Paris». Em meu entender, este é um contexto legislativo diferente do do artigo 7.°, n.° 1, alíneas a) a d), do regulamento relativo à marca.

O objectivo do artigo 7.°, n.° 1, alínea c)

— Em geral

75. Um dos aspectos desta questão é o de saber se a exclusão de sinais ou indicações que possam servir para designar características dos bens ou serviços deve ser interpretada como destinada a impedir que os comerciantes «retirarem de circulação» termos que pertencem ao domínio público. No n.° 15 da sua decisão [24], a Câmara de Recurso adoptou a perspectiva de que a exclusão devia ser interpretada dessa forma, mas essa perspectiva é muito contestada pela Procter & Gamble. Contudo, importa sublinhar que, no acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância não tomou posição a este respeito.

76. Perante este facto, esta questão não é directamente relevante para efeitos da solução deste diferendo. Contudo, pode ser de alguma importância no que toca à interpretação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c).

77. Aqui estou amplamente de acordo com a Procter & Gamble — como aliás também está o Instituto. Uma das preocupações dos autores da Convenção de Paris foi, talvez, a de permitir a alguns países, cujas legislações partem do princípio de que a marca cria um monopólio de uso e, portanto, alguns termos comuns devem ser excluídos desse monopólio, recusar proteger marcas registadas noutros lugares e que consistam nesses termos. Contudo, no que respeita a indicações relativas às características dos bens ou serviços, essa preocupação figura no artigo 12.°, alínea b), do regulamento relativo à marca, que limita os efeitos da marca comunitária através da garantia de que a utilização dessas indicações — para efeitos descritivos ou informativos, e não tanto como identificação — nunca poderá ser proibida pelo proprietário da marca. Isto vai ao encontro da preocupação há muito manifestada por um juiz inglês: «Os comerciantes abastados são, habitualmente, grandes entusiastas da clausura de parte do bem comum que é a língua inglesa e da exclusão do público em geral, actual e futuro, do acesso a essa clausura.» [25]

78. Nesta perspectiva, será talvez melhor considerar o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento relativo à marca não como visando impedir uma qualquer monopolização de termos que de ordinário são descritivos mas antes impedindo o registo de marcas que consistam em nomes descritivos para os quais não seria possível qualquer protecção. Se isto significa que as mesmas palavras devem ser interpreta-

24 — «[...] é precisamente devido à natureza exclusiva do direito conferido pela marca comunitária que as disposições do artigo 7.°, n.° 1 [...] alínea c) [...] proíbem o registo de sinais que [...] apenas descrevam os bens ou serviços relativamente aos quais o sinal deve ser usado [...]»

25 — «*Perfection*»: *Joseph Crosfield & Sons' Application*, 1909, RPC 26, pp. 837, 854, Court of Appeal, por Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

das como tendo uma importância diferente das da Convenção de Paris, isto verifica-se porque se inscrevem num contexto diferente.

79. Sei que a perspectiva que ora exponho pode estar em dissonância com algumas passagens do acórdão Windsurfing Chiemsee [26]. Aí, o Tribunal de Justiça sustentou que o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva relativa às marcas [equivalente ao artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento] «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 possam ser livremente utilizadas por todos» e que o artigo 6.°, n.° 1, alínea b), [que corresponde ao artigo 12.°, alínea b), do regulamento], não desempenha um papel decisivo nessa interpretação.

80. Contudo, acredito que estas afirmações, embora feitas genericamente, devam ser apreciadas no contexto desse caso específico, que dizia respeito não à utilização de uma linguagem descritiva mas sim à de um nome geográfico. Embora indicações de natureza geográfica se incluam, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento relativo à marca e artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva, entre outros elementos descritivos, têm no entanto um estatuto especial. São referidos no artigo 64.°, n.° 2, do regulamento e no artigo 15.°, n.° 2, da directiva como podendo ser registados como marcas colectivas e, relativamente a produtos agrícolas e gêneros alimentícios (relativamente aos quais são particularmente importantes), encontram-se circunstanciadamente regulamentados noutra legislação comunitária [27]. Contudo, em especial, o registo de um designação geográfica como marca «ocupava mais espaço» do que o faria o registo de uma marca que incluísse elementos descritivos. Também se pode sublinhar que o Tribunal de Justiça sustentou no acórdão Windsurfing Chiemsee [28] que, sob esse aspecto, a legislação comunitária não abraçou o conceito alemão de «Freihaltebedürfnis» (imperativo de disponibilidade concreto, actual ou sério).

81. Assim, considero que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), pode ser interpretado literalmente, como proibindo o registo de quaisquer marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir para designar as características dos produtos ou dos serviços. Do artigo 12.°, alínea b), resulta claramente que uma marca pode incluir esses sinais ou indicações (ou de outro modo essa disposição não teria qualquer finalidade) e do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), resulta que não pode ser composta *exclusivamente* por esses sinais ou indicações.

26 — Acórdão de 14 de Maio de 1999 (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, especialmente n.os 25 a 28).

27 — Por exemplo, Regulamento (CEE) n.° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 208, p. 1).

28 — N.° 35.

— Relativamente a «Baby-Dry»

82. No presente caso, a Câmara de Recurso considerou que «A combinação de dois vocábulos normais ('baby' e 'dry'), sem quaisquer elementos adicionais que pudessem ser considerados fantasistas ou imaginativos, informava imediatamente o consumidor de que o produto era adequado para cumprir a sua função de base de manter os bebés secos». O Tribunal de Primeira Instância concordou e considerou que «o sintagma 'Baby-Dry' não é acompanhado de nenhum elemento adicional (distintivo)».

83. Por um lado, podem possivelmente subsistir pequenas dúvidas de que os termos «baby» e «dry» podem ser utilizados no comércio como indicações que designam o destino das fraldas e a expressão «Baby-Dry» consiste apenas nessas palavras.

84. Todavia, podem existir dúvidas sobre se uma pessoa razoavelmente diligente que ainda não tivesse deparado com a marca «Baby-Dry» pensaria sem exitar em fraldas quando confrontada pela primeira vez com essa expressão ou, quando ouvindo essa expressão em conexão com esse produto, a consideraria como a designação do fim a que se destinam.

85. Destas duas perspectivas, a última é a mais importante, pois clarifica a questão de saber se a proibição do registo de uma marca nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), tem de ser apreciada em relação à categoria de produtos pertinente, tal como o Tribunal de Primeira Instância correctamente afirmou no acórdão recorrido [29]. Contudo, tal como a Câmara de Recurso sublinhou, apesar de uma das principais funções das fraldas ser «manter os bebés secos» (numa das acepções dessa expressão), o sintagma «Baby-Dry» não é, que eu saiba, utilizado em linguagem comum para se referir a esses produtos ou ao seu destino, nem tal foi sugerido.

86. Contudo, o primeiro aspecto talvez não seja inteiramente destituído de pertinência. Se o sintagma «Baby-Dry» é susceptível de sugerir produtos tão diferentes como, digamos, pó-de-talco, capotas para carrinhos de bebé, secadores compactos ou bebidas apresentadas em pequenas garrafas, então parece-me estar diluída a sua capacidade para designar com alguma precisão o destino das fraldas.

87. O significado dos termos «exclusivamente» e «pode servir, no comércio, para designar» constantes do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), têm aqui alguma importância.

29 — N.° 21.

88. A Câmara de Recurso e o Tribunal de Primeira Instância parecem ter adoptado a perspectiva de que como não existe qualquer elemento na marca proposta que não possa ser utilizado para indicar o destino dos produtos, a marca consiste apenas em indicações que podem servir no comércio para designar esse fim.

89. Esta perspectiva é, em meu entender, demasiado estreita, pelo menos na forma como foi aplicada no caso em apreço.

90. Em especial, não toma em consideração a natureza extremamente elíptica da indicação, a sua estrutura pouco habitual ou a sua resistência a qualquer análise gramatical intituitiva que faria com que o seu sentido fosse imediatamente perceptível. Estes são, em meu entender, elementos adicionais aos vocábulos «baby» e «dry» que deviam ser apreciados.

91. Também não toma em consideração o facto de que, inversamente, nenhuma indicação utilizada no comércio para indicar o destino das fraldas deve, para ser inteligível para o efeito, conter mais do que os vocábulos «baby» e «dry» justapostos, como na marca em questão. Além disso, não toma em consideração o facto de o sintagma «Baby-Dry» ser inventado e não fazer parte, enquanto tal, da língua inglesa, fazendo assim com que seja consideravelmente menos provável a sua utilização, no comércio, como termo descritivo.

92. Já existem precedentes de uma interpretação ampla do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), tanto pelo Instituto como pelo Tribunal de Primeira Instância.

93. As linhas directrizes do exame do Instituto, por exemplo, estabelecem que uma marca tem de fazer «mais do que descrever os produtos». A Segunda Câmara de Recurso, quando apreciou a marca «Oilgear» para bombas hidráulicas, motores e máquinas, referiu o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), como «estabelecendo que as marcas, para poderem ser aceites, não podem ser exclusiva ou puramente descritivas» [30]. Decidindo um recurso que fora interposto de uma recusa de registar «Netmeeting» para programas de computador destinados a estabelecer comunicações em tempo real, multimédia, multiparty através de redes de computador, a Terceira Câmara de Recurso considerou que a marca continha pelo menos um elemento de inventividade, sublinhando que os termos não são habitualmente utilizados em conjunto, que a sua combinação não sugere uma co-relação directa com produtos específicos de interesse para o recorrente e que a marca não designa exclusivamente o destino ou outras características do produto [31].

30 — Decisão de 22 de Setembro de 1998, processo R 36/1998-2, The Oilgear Company.

31 — Decisão de 27 de Novembro de 1998, no processo R 26/1998-3, Microsoft Corporation.

94. Noutro processo (fazendo eco do que o Tribunal de Justiça afirmou no contexto da confusão no processo SABEL [32]), a Terceira Câmara de Recurso considerou que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), devia ser chamado à colação «apenas se o conteúdo descritivo resultar inequivocamente, de uma forma imediata, clara e sem qualquer possibilidade de engano, do pedido, especialmente porque a experiência revela que os clientes estão pouco provavelmente dispostos a proceder a uma análise conceptual das marcas com que deparam com vista a descobrir o conceito que está na sua origem [...] Se um termo que podia servir para descrever as características dos produtos é apenas insinuado e apenas é reconhecível após reflexão, pode em princípio ser registado» [33].

95. Num acórdão muito recente [34], o Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão da Primeira Câmara de Recurso e negou provimento ao recurso que fora interposto da recusa de registar a marca «Doublemint» para um certo número de produtos, principalmente goma de mascar. Fundamentalmente, baseou a sua decisão no facto de o elemento «double» ser equívoco nesse contexto e de que «Doublemint» «não permite ao público visado detectar de imediato e sem mais reflexão a descrição de uma característica dos produtos em causa» [35].

96. Se este tipo de perspectiva, com o qual concordo, tivesse sido seguido no presente caso, a tomada em consideração dos factores que referi — estrutura gramatical extremamente elíptica, inabitual e opaca, descrição incompleta e inventividade — poderia muito bem ter levado à conclusão de que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento relativo à marca não impede o registo da marca «Baby-Dry» para fraldas, embora, nos termos do artigo 12.°, alínea b), o grau de protecção concedido fosse consideravelmente limitado [36].

97. Assim, considero que, ao não tomar em devida consideração estes factores no contexto do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito e o Tribunal de Primeira Instância também ao considerar que a decisão da Câmara de Recurso era, nesta perspectiva, correcta.

32 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 23).

33 — Decisão de 26 de Fevereiro de 1999, no processo R 71/1998-3, Micro-Frame Technologies, relativamente ao termo «Portfolio» para vários tipos de computador e material impresso destinado a permitir aos empresários relacionar e planejar projectos baseados em compromissos e fontes já existentes e projectadas (n.° 10 da decisão). Importa notar que essas afirmações foram feitas no contexto da perspectiva, com a qual eu não estou de acordo, de que o objectivo do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), é o de manter os termos descritivos disponíveis para uma utilização geral.

34 — De 31 de Janeiro de 2001, Wrigley/IHMI (T-193/99, Colect., p. II-417).

35 — N.° 30.

36 — Tal como a Procter & Gamble referiu, não seria possível impedir um concorrente de afirmar que os seus produtos «keep your baby dry» (mantêm o seu bebé seco) (ou mesmo talvez «keep your baby even drier») (mantêm o seu bebé ainda mais seco). Aquilo que seria possível era proibir o concorrente de usar os dois vocábulos «Baby-Dry» para identificar os seus produtos de uma forma que conduzisse muito provavelmente a uma confusão entre marcas.

Consequências processuais

98. As consequências processuais da conclusão de que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito também exige algumas considerações.

99. No presente processo, a decisão do examinador foi tomada ao abrigo apenas do artigo 7.°, n.° 1, alínea c). A Câmara de Recurso considerou que o registo também não era possível com base no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), embora tenha apenas julgado improcedente o recurso, presumivelmente com o resultado de a decisão original permanecer inalterada (sujeita ao efeito suspensivo do recurso nos termos do artigo 57.°, n.° 1, do regulamento relativo à marca e do artigo 62.°, n.° 3, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça). Embora, nos termos do artigo 62.°, n.° 1, do regulamento relativo à marca, a Câmara de Recurso possa exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento, não exerceu aqui nenhuma delas nem tal pareceria ser necessário quando se nega provimento a um recurso.

100. A Procter & Gamble interpôs recurso para o Tribunal de Primeira Instância com fundamento no facto de a Câmara de Recurso ter errado ao interpretar tanto o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), como o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), mas o Tribunal de Primeira Instância apenas examinou esta última crítica e, em consequência, apenas esta está em causa no presente recurso.

101. Nos termos do artigo 63.°, n.° 3, do regulamento relativo à marca, o Tribunal de Primeira Instância é competente para anular e para reformar a decisão da Câmara de Recurso. No caso em apreço anulou a decisão [37]. Tomei em consideração algumas das implicações processuais dessa anulação no contexto da admissibilidade do presente recurso.

102. Por último, nos termos do artigo 54.° do Estatuto, se o recurso for julgado procedente, o Tribunal de Justiça anulará a decisão do Tribunal de Primeira Instância e pode julgar definitivamente o litígio ou remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância para novo julgamento.

103. Se o Tribunal de Justiça considerar, no presente processo, que o Tribunal de Primeira Instância errou na sua interpretação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), que deve acontecer?

104. Perante a multitude de recursos e o já considerável prazo decorrido, o caminho

37 — De facto, não tenho conhecimento de nenhum caso até agora em que o Tribunal de Primeira Instância tenha alterado a decisão da Câmara de Recurso.

mais curto será, em meu entender, o melhor.

105. Não considero necessário remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância. Este caminho podia parecer necessário porque este Tribunal não examinou a questão que lhe fora submetida a respeito do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), e que, portanto, não foi decidida. Contudo, a decisão original do examinador baseava-se apenas no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), e mais nenhuma medida impediente do registo, com base noutro fundamento, foi tomada. Considero, portanto, que os argumentos baseados no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), não precisam de ser apreciados.

106. Se o acórdão do Tribunal de Primeira Instância for anulado e substituído por outro que anule a decisão da Câmara de Recurso, mas com base num fundamento diferente, não é inteiramente certo [38] que a Câmara de Recurso continue competente para conhecer do caso. Se assim for, teria, presumivelmente, de tomar outra decisão em que estaria vinculada pelas conclusões do Tribunal de Justiça, possivelmente um passo desnecessário e processualmente anti-económico.

107. O Tribunal de Justiça podia, no entanto, anular o acórdão recorrido e proferir novo acórdão, servindo-se do poder que lhe confere o artigo 63.°, n.° 3, do regulamento relativo à marca para alterar a decisão da Câmara de Recurso.

108. Embora fosse teoricamente possível, nestas circunstâncias, ao próprio Tribunal de Justiça ordenar o registo da marca (ao abrigo do artigo 62.°, n.° 1, do regulamento relativo à marca, nos termos do qual a Câmara de Recurso pode exercer as competências do examinador), tal facto representaria, em meu entender, uma interferência absolutamente injustificada no trabalho do Instituto, em especial porque podem existir outros aspectos do caso que não tenham sido debatidos no Tribunal de Justiça.

109. Parece-me, portanto, que, no presente caso, o comportamento mais correcto seria o Tribunal de Justiça remeter o processo ao examinador para nova apreciação, ficando o examinador vinculado pela decisão do Tribunal de Justiça que exige, da sua parte, que tome em consideração os factores que, *supra*, examinei.

38 — Parece existir uma disposição expressa que rege esta situação, e o Instituto foi incapaz, na audiência, de informar o Tribunal de Justiça da prática seguida relativamente ao pequeno número de casos em que a decisão da Câmara de Recurso foi anulada (até à audiência apenas tinham existido dois desses casos, incluindo o actual, embora o Tribunal de Primeira Instância tivesse anulado quatro outras decisões no dia seguinte, 31 de Janeiro de 2001). Contudo, o Instituto considerou que era à Câmara de Recurso que cabia, em princípio, tomar as medidas necessárias para executar o acórdão.

Conclusão

110. Entendo portanto que o Tribunal de Justiça devia:

1) Anular o acórdão do Tribunal de Primeira Instância no processo T-163/98;

2) Alterar a decisão da Primeira Câmara de Recurso no processo R 35/1998-1, de modo a

   — anular a decisão de 29 de Janeiro de 1998 na medida em que o examinador considerou que a marca «Baby-Dry» era composta apenas por indicações que podem servir, no comércio, para designar o destino das fraldas para bebés;

   — remeter o processo ao examinador para nova apreciação.

3) Condenar o Instituto nas despesas.