ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

23 de Outubro de 2003 *

No processo C-191/01 P,

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por V. Melgar e S. Laitinen, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

apoiado por

República Federal da Alemanha, representada por A. Dittrich e B. Muttelsee-Schön, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

e por

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, representado por J. E. Collins, na qualidade de agente, assistido por D. Alexander, barrister, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

intervenientes,

* Língua do processo: inglês.

que tem por objecto um recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Segunda Secção) de 31 de Janeiro de 2001, Wrigley/IHMI (DOUBLEMINT) (T-193/99, Colect., p. II-417), em que se pede a anulação deste acórdão no qual o Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 16 de Junho de 1999 (processo R 216/1998-1), que negou provimento ao recurso interposto pela Wm. Wrigley Jr. Company contra a recusa de registo do vocábulo Doublemint como marca comunitária,

sendo a outra parte no processo:

Wm. Wrigley Jr. Company, com sede em Chicago, Illinois (Estados Unidos da América), representada por M. Kinkeldey, Rechtsanwalt, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: V. Skouris, presidente, P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidentes de secção, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relator), R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric e S. von Bahr, juízes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: H. von Holstein, secretário adjunto,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações das partes na audiência de 21 de Janeiro de 2003, tendo o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) sido representado por A. von Mühlendahl, na qualidade de agente, e V. Melgar, e Wm. Wrigley Jr Company, por M. Kinkeldey,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 10 de Abril de 2003,

profere o presente

Acórdão

1 Por requerimento entrado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 17 de Abril de 2001, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI») interpôs, nos termos do artigo 49.° do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça, um recurso de anulação do acórdão proferido pelo Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Segunda Secção) em 31 de Janeiro de 2001, Wrigley/IHMI (DOUBLEMINT) (T-193/99, Colect., p. II-417, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual o Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 16 de Junho de 1999 (processo R 216/1998-1, a seguir «decisão impugnada»), que negou provimento ao recurso interposto pela Wm. Wrigley Jr. Company (a seguir «Wrigley») contra a recusa de registo do vocábulo Doublemint como marca comunitária para diversas classes de produtos, compreendendo, designadamente, gomas para mascar.

O Regulamento (CE) n.º 40/94

2 Nos termos do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1):

«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.»

3 O artigo 7.º do mesmo regulamento dispõe:

«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;

[...]

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.»

4 Nos termos do artigo 12.º do Regulamento n.º 40/94:

«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.»

Factos na origem do litígio

5 Em 29 de Março de 1996, a Wrigley requereu ao IHMI o registo como marca comunitária do sintagma Doublemint para produtos pertencentes, designadamente, às classes 3, 5 e 30, na acepção do acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços, de 17 de Junho de 1957, na sua redacção revista e alterada, concretamente gomas para mascar.

6 Por decisão de 13 de Outubro de 1998, o examinador recusou este pedido, pelo que a Wrigley interpôs um recurso desta decisão.

7 A Primeira Câmara de Recurso rejeitou pela decisão impugnada o referido recurso com o fundamento de o vocábulo Doublemint, resultante de uma combinação de duas palavras inglesas sem lhe ser adicionada quaisquer elementos de fantasia ou imaginativos, ser descritivo de certas características

dos produtos em questão, no caso em apreço da sua composição, que contém hortelã, e do seu sabor a hortelã, não podendo, por isso, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, ser registado como marca comunitária.

O processo no Tribunal de Primeira Instância

8 Por petição entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 1 de Setembro de 1999, a Wrigley interpôs recurso de anulação da decisão impugnada. No acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância deu provimento ao recurso.

9 Em primeiro lugar, depois de no n.° 19 do acórdão recorrido ter citado o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, o Tribunal de Primeira Instância, no n.° 20, considerou que com esta disposição o legislador comunitário tinha querido opor-se ao registo de sinais inadequados, em virtude da sua natureza puramente descritiva, para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa, podendo, inversamente, os sinais ou indicações cujo significado ultrapassasse o carácter exclusivamente descritivo ser registados como marcas comunitárias.

10 Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instância declarou, nos n.^{os} 23 a 28 do acórdão recorrido, que, no caso em apreço, o vocábulo Doublemint não era exclusivamente descritivo. Considerou que o adjectivo «double» tinha um carácter pouco usual em relação a outros termos da língua inglesa como «much», «strong», «extra», «best» ou «finest» (muito, forte, extra, melhor ou o mais fino) e que, combinado com a palavra «mint», este adjectivo podia ter dois significados distintos para o potencial consumidor: «duas vezes mais hortelã do que a normal» e «com o sabor de duas espécies de hortelã». Além disso, o Tribunal de Primeira Instância precisou que «mint» era um termo genérico que incluía a hortelã, a hortelã-pimenta e outras plantas de uso culinário e que havia, por conseguinte, várias possibilidades de combinação de duas espécies de hortelã, e, além do mais, com intensidades de sabores variados em cada combinação.

11 Em terceiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.º 29 do acórdão recorrido, que os numerosos significados do vocábulo Doublemint se impunham por si só, pelo menos por associação ou alusão, para um consumidor médio de expressão inglesa, privando assim este sinal de qualquer função descritiva, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, ao passo que, para um consumidor que não dominasse suficientemente a língua inglesa, o vocábulo em causa terá, por natureza, um significado vago e fantasista.

12 Assim, o Tribunal de Primeira Instância conclui, no n.º 30 do acórdão recorrido, que o vocábulo Doublemint, quando relacionado com os produtos visados pelo pedido de registo, tinha um sentido equívoco e sugestivo, aberto a diversas interpretações, o que não permitia ao público visado detectar de imediato e sem mais reflexão a descrição de uma característica dos produtos em causa. Uma vez que este vocábulo não era exclusivamente descritivo, não podia, segundo o Tribunal de Primeira Instância, ser objecto de uma recusa de registo. Por esta razão, o Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão impugnada.

O presente recurso

13 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne anular o acórdão recorrido e condenar a Wrigley nas despesas.

14 A Wrigley conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne negar provimento ao recurso e condenar o IHMI nas despesas.

15 Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 17 de Outubro de 2001, a República Federal da Alemanha e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte foram admitidos a intervir em apoio das conclusões do IHMI.

Argumentos das partes

16 O IHMI sustenta que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao considerar que um vocábulo como Doublemint tinha de ser «exclusivamente descritivo» para pode ser objecto de uma recusa de registo como marca comunitária por aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

17 O IHMI alega, antes de mais, que uma suavização da interpretação dos motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94 teria por efeito fazer crescer consideravelmente o número de pedidos que lhe são submetidos, para sinais com vários significados e que, devido ao seu carácter descritivo, nunca deveriam dispor da protecção ligada ao registo como marca.

18 O IHMI sublinha, em seguida, que o motivo absoluto de recusa de registo baseado no carácter descritivo do sinal utilizado deve ser interpretado tendo em conta os outros motivos absolutos de recusa de registo previstos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e d), do Regulamento n.° 40/94, baseados na inexistência de carácter distintivo do sinal e na utilização corrente de que é objecto.

19 Em particular, a recusa geral de registo como marca de sinais desprovidos de carácter distintivo, prevista no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, existe para além dos motivos de recusa previstos nas alíneas a) e c) da mesma disposição. Os sinais completamente descritivos são, pela sua própria natureza, considerados inadequados para distinguir os produtos de uma empresa dos produtos de outra empresa. Não pode existir um monopólio legal para termos inadequados a preencher a função de marca, salvo se a utilização que lhe tiver sido dada lhe conferiu um carácter distintivo, nos termos do disposto no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.

20 O IHMI sustenta, por último, que a circunstância de um termo como Doublemint poder ter vários significados e ter, por esta razão, um significado equívoco não lhe faz perder o seu carácter descritivo, contrariamente ao que decidiu o Tribunal de Primeira Instância no acórdão recorrido. No espírito do consumidor médio, Doublemint é espontaneamente associado a determinadas características potenciais dos produtos em questão, a saber, a sua composição em que entra a hortelã e o seu sabor a hortelã, de forma que este termo era necessariamente descritivo e não podia, portanto, ser registado como marca comunitária.

21 A Wrigley considera, ao contrário, que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 não se opõe ao registo de um vocábulo como Doublemint, formado por termos que, considerados isoladamente, têm um carácter descritivo, quando esse vocábulo, apreciado no seu todo, é o resultado de uma combinação inabitual desses termos e não é, como tal, na linguagem corrente e no espírito do consumidor médio, unicamente descritivo, com clareza e sem ambiguidades, de determinadas características dos produtos em causa.

22 Segundo a Wrigley, a estrutura gramatical do termo Doublemint era inabitual e elíptica e ninguém diria, em inglês, de uma goma para mascar que tem um gosto «doublemint» («dupla-hortelã» em português) para descrever as suas características. Além disso, os significados possíveis do termo Doublemint eram múltiplos, excluindo que o consumidor retenha um em especial, o que conferiria ao sinal um sentido equívoco e sugestivo.

23 A Wrigley acrescenta que o objectivo do IHMI de manter os termos totalmente descritivos à livre disposição dos concorrentes apenas pode dizer respeito aos termos para os quais existe uma necessidade razoavelmente evidente e previsível para os concorrentes de utilizarem um termo preciso para descrever determinadas características dos seus produtos. Não é este o caso para o termo Doublemint

que, desde o seu registo, há quase um século, no United States Patent and Trademark Office, ou seja, num país de língua inglesa, nunca foi utilizado pelo público ou pelos concorrentes como termo descritivo. Por outro lado, a Wrigley observa que as câmaras de recurso do IHMI já aceitaram o registo de vocábulos compostos, por exemplo Alltravel ou Megatours para serviços de viagens, Transeuropea para serviços de transporte ou Oilgear para máquinas hidráulicas.

24 No seu último articulado, a Wrigley refere que o termo Doublemint satisfaz plenamente as condições fixadas no acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251), relativo à marca Baby-dry, para que a um sintagma seja reconhecido carácter distintivo.

25 O Governo do Reino Unido, que intervém em apoio das conclusões do IHMI, alega que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 tem por objecto impedir que sinais ou indicações como o vocábulo Doublemint, que descrevem as características de produtos ou de serviços ou que podem simplesmente servir para esta descrição numa utilização normal por um consumidor médio, sejam utilizados como marcas em benefício de uma única empresa. Como o Tribunal de Justiça já decidiu no seu acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779), o registo como marca destes sinais ou indicações viola o fim de interesse geral que está ligado à livre utilização destes.

26 O Tribunal de Justiça devia, portanto, precisar, no presente litígio, na medida em que isso não resulte claramente do acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido, por um lado, que não é necessário que um termo seja utilizado num determinado momento num sentido descritivo para que lhe seja recusado o registo, bastando

que uma utilização desse tipo seja previsível posteriormente, e, por outro, que a circunstância de vários termos poderem ser utilizados para descrever as características de um produto não permite considerar que esses termos ficam privados de carácter descritivo.

27 O Governo alemão, que intervém igualmente em apoio das conclusões do IHMI, entende que o termo Doublemint é uma indicação exclusivamente descritiva que qualquer pessoa deve poder utilizar livremente. A pluralidade eventual de significados dos elementos da descrição não contradiz esta concepção. Esses outros significados têm globalmente um carácter descritivo, incluindo no que respeita à zona germanófila, como, aliás, decidiu o Bundespatentgericht e o Bundesgerichtshof a propósito dos termos «Marktfrisch», «Doppel Caramel», «Double Color» e «Double Action».

Apreciação do Tribunal de Justiça

28 Nos termos do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de uma representação gráfica, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa.

29 O artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 dispõe que é recusado o registo das 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».

30 Assim, os sinais e as indicações que possam servir, no comércio, para designar as características do produto ou do serviço para o qual o registo foi pedido são, por força do Regulamento n.º 40/94, considerados inadequados, pela sua própria natureza, para preencher a função de origem da marca, sem prejuízo da possibilidade de aquisição de um carácter distintivo pela utilização, prevista no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

31 Ao proibir o registo como marca comunitária destes sinais ou indicações, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizadas por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca [v., designadamente, a propósito das disposições idênticas 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), acórdãos Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 25, e de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 73].

32 Para que o IHMI decida recusar um registo com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca, a que este artigo se refere, sejam efectivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins. Um sinal verbal deve, assim, ser objecto de uma recusa de registo, em aplicação da referida disposição, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou serviços em causa.

33 No caso em apreço, para considerar que o sintagma controvertido não podia ser objecto do motivo de recusa de registo previsto nessa disposição, o Tribunal de Primeira Instância refere, no n.° 20 do acórdão recorrido, que os sinais ou indicações cujo significado «ultrapasse o carácter exclusivamente descritivo» podiam ser registados como marca comunitária e, no n.° 31 do acórdão recorrido, que «[e]ste vocábulo não pode, assim, ser havido como exclusivamente descritivo». Considerou, assim, que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 devia ser interpretado no sentido de que impede o registo de marcas «exclusivamente descritivas» dos produtos ou dos serviços para os quais o registo é pedido, ou das suas características.

34 Ao decidir assim, o Tribunal de Primeira Instância aplicou um critério, baseado no carácter «exclusivamente descritivo» da marca, que não é o previsto no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

35 Ao fazê-lo, não verificou se o sintagma controvertido podia ser utilizado por outros operadores económicos para designar uma característica dos seus produtos e serviços.

36 Consequentemente, violou o alcance do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

37 Nestas condições, o IHMI tem razão ao sustentar que o acórdão recorrido está viciado por erro de direito.

38 Resulta do que precede que o acórdão recorrido deve ser anulado.

39 Nos termos do artigo 61.°, primeiro parágrafo, segundo período, do Estatuto do Tribunal de Justiça, este último, em caso de anulação da decisão do Tribunal de Primeira Instância, pode remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância para julgamento.

40 No presente litígio, há que remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância e reservar para final a decisão quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA

decide:

1) É anulado o acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 31 de Janeiro de 2001, Wrigley/IHMI (DOUBLEMINT) (T-193/99).

2) **O processo é remetido ao Tribunal de Primeira Instância.**

3) **Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.**

Skouris Jann Timmermans

Gulmann Cunha Rodrigues Rosas

Edward La Pergola Puissochet

Schintgen Macken

Colneric von Bahr

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 23 de Outubro de 2003.

O secretário O presidente

R. Grass V. Skouris