ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

29 de Setembro de 2009 *

No processo T-139/08,

The Smiley Company SPRL, com sede em Bruxelas (Bélgica), representada por A. Deutsch, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por J. Crespo Carrillo, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 7 de Fevereiro de 2008 (R 958/2007-4), relativa ao registo internacional que designa a Comunidade Europeia referente à marca figurativa que representa metade de um sorriso de *smiley*,

* Língua do processo: inglês.

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

composto por: V. Tiili, presidente, F. Dehousse e I. Wiszniewska-Białecka (relatora), juízes,

secretário: K. Pocheć, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 11 de Abril de 2008,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 31 de Julho de 2008,

vista a questão escrita formulada pelo Tribunal de Primeira Instância às partes,

vistas as observações apresentadas pelas partes na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 8, 15 e 30 de Abril de 2009,

visto o despacho de 4 de Junho de 2009 que autorizou uma substituição das partes,

após a audiência de 10 de Junho de 2009,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 14 de Abril de 2006, Franklin Loufrani obteve para a marca figurativa a seguir reproduzida (a seguir «marca em causa») um registo internacional que designa a Comunidade Europeia:



2 O Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) recebeu a notificação do registo internacional da marca em causa em 14 de Setembro de 2006.

3 Os produtos para os quais a protecção desta marca é reivindicada na Comunidade pertencem às classes 14, 18 e 25, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma destas classes, à seguinte descrição:

— classe 14: «Metais preciosos e suas ligas que não sejam para uso dentário, joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, pratas (louça de mesa e talheres), objectos de arte e metais preciosos, caixas, estojos e caixinhas em metais preciosos, pulseiras (bijutaria), broches (bijutaria), quadros solares, cinzeiros para fumadores (em metais preciosos), correntes (bijutaria), ornamentos de chapéus (em metais preciosos), cronógrafos (relógios de pulso), cronómetros, porta-chaves de fantasia, colares (bijutaria), alfinetes de gravatas, recipientes para a cozinha e trabalho doméstico, utensílios de cozinha e trabalho doméstico em metais preciosos, alfinetes (bijutaria), relógios, insígnias em metais preciosos, botões de punho, medalhas, porta-moedas em metais preciosos, relógios de pulso, correntes de relógios, ourivesaria (com excepção da cutelaria, dos garfos e das colheres), adereços (bijutaria), pêndulos (relojoaria), porta-guardanapos em metais preciosos, despertadores, serviços (louça de mesa) em metais preciosos, urnas em metais preciosos, vasos sagrados em metais preciosos»;

— classe 18: «Malas e maletas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria, coleiras e trelas para animais, caixas em couro ou em cartão e couro, bolsas, bengalas-banco, pastas, estojos para cartões (carteiras), caixas para chapéus em couro, estojos para chaves (marroquinaria), estojos destinados a conter artigos de *toilette* ditos 'vanity cases', porta-documentos, sacos escolares, sacos de compras, vestes para animais, maletas, porta-moedas (excepto em metais preciosos), sombrinhas, carteiras, sacolas para levar as crianças, mochilas, malas de mão, sacos de praia, malas de viagem, sacos (envelopes, bolsas) para a embalagem (em couro), sacos de transporte para vestuário (para viagem), pastas (marroquinaria), estojos para *kits* de viagem (marroquinaria)»;

— classe 25: «Roupas (vestuário), calçado (excepto calçado ortopédico), roupa de banho, roupões de banho, babetes excepto em papel, boinas, chapelaria, botas, suspensórios, ceroulas, bonés, cintos (vestuário), chapéus, calçado de desporto, trajes de máscara, fraldas, agasalhos para orelhas (vestuário), gravatas, lenços,

cachecóis, luvas (vestuário), enxovais de recém-nascido, pantufas, palmilhas, roupa interior, aventais (vestuário), roupa de desporto».

4 Em 1 de Fevereiro de 2007, o IHMI notificou uma recusa provisória automática de protecção da marca em causa na Comunidade, em conformidade com o artigo 5.º do Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid, em 27 de Junho de 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), e a regra 113 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1), conforme alterado, para todos os produtos cobertos pelo registo internacional que designa a Comunidade. O motivo invocado foi a inexistência de carácter distintivo da marca em causa na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [actual artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

5 Na falta de resposta a esta notificação no prazo fixado, o examinador, por decisão de 23 de Abril de 2007, recusou a protecção da marca em causa na Comunidade para todos os produtos cobertos pelo registo internacional que designa a Comunidade, pelo facto de a marca em causa ser desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

6 Em 22 de Junho de 2007, F. Loufrani interpôs recurso desta decisão para o IHMI, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94 (actuais artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009).

7 Por decisão de 7 de Fevereiro de 2008 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. A Câmara de Recurso considerou que os produtos para os quais era reivindicada a protecção eram produtos de consumo corrente, que o público relevante era o grande público na Comunidade e que, visto que se tratava de «produtos de bijutaria, de marroquinaria, de vestuário e similares», o mesmo manifestaria um grau de atenção relativamente elevado no momento da sua

escolha. No que respeita à marca em causa, a Câmara de Recurso, por um lado, confirmou a apreciação do examinador, segundo a qual se tratava de um motivo muito simples e banal, com uma função exclusivamente decorativa e que não seria recordado pelo público relevante como sinal distintivo. Por outro lado, entendeu que não eram concludentes os exemplos de marcas registadas invocados para alicerçar o recurso. Vistos estes elementos, concluiu que a marca em causa era desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e que a protecção da marca em causa na Comunidade devia, consequentemente, ser recusada.

8 Na sequência da transferência do registo internacional da marca em causa, foi admitido que a recorrente, The Smiley Company SPRL, substituísse F. Loufrani no presente processo.

Pedidos das partes

9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

11 Em apoio do seu recurso, a recorrente apresenta um único fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Alega, essencialmente, que o público relevante é composto por consumidores médios, alguns dos quais manifestam um grau de atenção particularmente elevado, pelo menos, relativamente a alguns dos produtos em causa, e que tem por hábito apreender como indicação de origem numerosos sinais semelhantes à marca em causa. Acresce que esta última é já utilizada como indicação da origem comercial de certos produtos e tem características que são suficientemente específicas para se poder considerar que tem o mínimo de carácter distintivo necessário à sua protecção na Comunidade.

12 O IHMI contesta a argumentação da recorrente.

13 Nos termos do artigo 146.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 151.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009), um registo internacional que designe a Comunidade Europeia produzirá, a partir da data de registo nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid, os mesmos efeitos que um pedido de marca comunitária. O artigo 149.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 154.º, n.º 1, do Regulamento

n.º 207/2009) dispõe que os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia serão sujeitos a um exame dos motivos absolutos de recusa nos mesmos termos que os pedidos de marca comunitária.

14 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo das marcas desprovidas de carácter distintivo. Segundo jurisprudência constante, as marcas visadas pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 são as consideradas incapazes de exercer a função essencial da marca, isto é, identificar a origem comercial do produto ou do serviço, para assim permitir que o consumidor que adquire o produto ou serviço que a marca designa faça, no momento de uma aquisição posterior, a mesma escolha se a experiência for positiva ou outra escolha se a experiência for negativa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 37, e de 5 de Maio de 2009, Rotter/IHMI (Forma de um conjunto de salsichas), T-449/07, Colect., p. II-1071, n.º 18].

15 O carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais o registo foi pedido e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público relevante constituído pelo consumidor desses produtos ou serviços [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Fevereiro de 2002, Mag Instrument/IHMI (Forma de lanternas portáteis), T-88/00, Colect., p. II-467, n.º 30, e acórdão Forma de um conjunto de salsichas, referido no n.º 14 *supra*, n.º 19].

16 Todavia, um mínimo de carácter distintivo basta para afastar a aplicação do motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 19 de Setembro de 2001, Henkel/IHMI (Pastilha redonda vermelha e branca), T-337/99, Colect., p. II-2597, n.º 44, e de 20 de Maio de 2009, CFCMCEE/IHMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD), T-405/07 e T-406/07, Colect., p. II-1441, n.º 57].

17 No caso em apreço, a protecção da marca em causa na Comunidade foi recusada para o conjunto dos produtos para os quais esta protecção era reivindicada. Trata-se, essencialmente, de metais preciosos, de produtos em metais preciosos, de produtos de bijutaria e de produtos de relojoaria, todos incluídos na classe 14, de produtos de bagagens para viagem e de marroquinaria incluídos na classe 18 e de vestuário e de acessórios de vestuário incluídos na classe 25. Sendo estes produtos destinados, no essencial, ao grande público, a Câmara de Recurso considerou, correctamente, que o público relevante era o grande público na Comunidade. De resto, tal não é contestado pela recorrente.

18 Porém, a percepção da marca pelo público relevante é influenciada pelo seu nível de atenção, que pode variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, Pastilha redonda vermelha e branca, referido no n.º 16 *supra*, n.º 48, e de 12 de Setembro de 2007, Neumann/IHMI (Forma de uma cabeça de microfone), T-358/04, Colect., p. II-3329, n.º 40].

19 No presente caso, embora a escolha dos produtos em causa pelo público relevante possa realmente ser objecto de atenção relativamente elevada, como referiu a Câmara de Recurso, não se pode considerar, como sustenta a recorrente, que o público relevante manifesta, mesmo a respeito de uma parte dos produtos em causa, um grau de atenção particularmente elevado. Com efeito, embora se possa considerar que estes produtos estão efectivamente abrangidos pelo sector da moda em sentido amplo e se possa admitir que o consumidor médio presta um certo cuidado à sua aparência, sendo, pois, possível que aprecie o estilo, a qualidade, o acabamento e o preço destes produtos quando os compre, não resulta da descrição dos produtos em causa que se trate de produtos de luxo ou de produtos de tal modo sofisticados ou com um preço tal que o público relevante possa ser particularmente atento a seu respeito.

20 Há, pois, que apreciar o carácter distintivo da marca em causa para o conjunto dos produtos para os quais a protecção desta marca é reivindicada, tendo em conta a presumida expectativa de um consumidor médio que não manifeste um grau de atenção particularmente elevado.

21 A marca em causa é constituída por uma linha curva e ascendente, comparável a um quarto de círculo, sob a qual figura, a meio, um pequeno traço vertical e que termina, na sua extremidade direita, por uma segunda linha curta, quase perpendicular à primeira. Uma forma ligeiramente triangular marca a intersecção das duas linhas principais. Estes diferentes elementos formam um todo.

22 Na audiência, a recorrente alegou que o pequeno traço vertical que figura sob a curva ascendente da marca em causa não fazia parte desta última, mas resultava de uma má qualidade de impressão, facto este que o Tribunal registou. O IHMI arguiu, porém, a inadmissibilidade deste argumento, por alterar o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso, em violação do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, o que também foi registado por este Tribunal.

23 Decorre dos autos do processo no IHMI que o examinador descreveu a marca em causa como «uma linha negra ascendente que termina, na parte superior direita, por um traço curto e perpendicular a esta mesma linha» e que, nas suas alegações de recurso submetidas à Câmara de Recurso, F. Loufrani indicou que «import[ava] chamar a atenção para o pequeno traço vertical que se situa debaixo da curva […], elemento que o examinador não menciona». Foi, pois, a pedido expresso de F. Loufrani que a Câmara de Recurso considerou que este pequeno traço fazia parte da marca em causa.

24 Ora, conforme enuncia a jurisprudência, resulta do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009) e do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo que um recorrente não tem o poder de alterar, no Tribunal de Primeira Instância, os termos do litígio, como resultam das pretensões e alegações avançadas perante o IHMI. Por conseguinte, um argumento desenvolvido pela primeira vez na audiência perante o Tribunal e que produz tal efeito deve ser julgado inadmissível (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 26 de Abril de 2007, Alcon/IHMI, C-412/05 P, Colect., p. I-3569, n.ºs 43 a 45 e jurisprudência referida).

25 No caso em apreço, o argumento apresentado pela recorrente na audiência tem por efeito alterar a marca para a qual reivindica a protecção na Comunidade e a respeito da qual se pronunciou a Câmara de Recurso. Como alegou o IHMI, este argumento altera o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso, como resultava das pretensões e alegações avançadas pela recorrente perante o IHMI. Portanto, há que julgar inadmissível este argumento e considerar que o pequeno traço vertical faz parte da marca em causa.

26 Quanto ao carácter distintivo desta marca, cabe lembrar que, segundo a jurisprudência, um sinal de uma simplicidade excessiva e constituído por uma figura geométrica de base, como um círculo, uma linha, um rectângulo, ou um pentágono convencional, não é susceptível, enquanto tal, de transmitir uma mensagem da qual se possam recordar os consumidores, de modo que estes últimos não a considerarão uma marca, salvo se tiver adquirido um carácter distintivo através do uso [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Setembro de 2007, Cain Cellars/IHMI (Representação de um pentágono), T-304/05, não publicado na Colectânea, n.º 22].

27 Não obstante, a constatação do carácter distintivo de uma marca na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não está dependente da verificação de um determinado nível de criatividade ou de imaginação artística por parte do titular da marca. Basta que a marca permita ao público relevante identificar a origem dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca e distingui-los dos de outras empresas [acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI, C-329/02 P, Colect., p. I-8317, n.º 41, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 29 de Abril de 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen/IHMI (α), T-23/07, Colect., p. II-861, n.º 43].

28 No caso em apreço, é pacífico que a marca em causa não representa uma figura geométrica. Todavia, as partes opõem-se a respeito do grau de simplicidade e, seguidamente, do carácter distintivo desta marca, alegando a recorrente, essencialmente, que a marca em causa consiste numa «combinação bastante complexa de duas linhas […] que se assemelha um pouco à letra 't'» e que é, pois, distintiva.

29 A este propósito, em primeiro lugar, cumpre referir que, contrariamente ao que indica a recorrente, a Câmara de Recurso não ignorou o traço que figura na extremidade direita da curva e o facto de que permite que a marca em causa dê uma impressão diferente da de uma simples linha curva. Decorre da decisão impugnada que a Câmara de Recurso começou implicitamente por fazer sua a descrição da marca em causa efectuada pelo examinador, acima recordada no n.º 23, que seguidamente completou, em conformidade com o que estava indicado nos fundamentos do recurso para a Câmara de Recurso, referindo a existência do «pequeno traço que apare[cia] no meio da curva, para baixo», e que, por fim, constatou que este pequeno traço não alterava a percepção da marca em causa como sendo «um motivo muito simples, banal, que tem uma função exclusivamente decorativa e não de indicação da origem comercial dos produtos».

30 Em segundo lugar, é na verdade com razão que a recorrente sustenta que o facto de uma marca preencher uma função decorativa ou ornamental é irrelevante para efeitos da apreciação do seu carácter distintivo. Todavia, um sinal que preencha funções diferentes das de uma marca em sentido clássico só é distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, se for imediatamente percebido como uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços em causa a fim de que o público destinatário possa distinguir, sem confusão possível, os produtos ou serviços do titular da marca dos que têm outra proveniência comercial [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2002, Sykes Enterprises/IHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Colect., p. II-5179, n.º 20, e de 15 de Setembro de 2005, Citicorp/IHMI (LIVE RICHLY), T-320/03, Colect., p. II-3411, n.º 66]. É, pois, necessário que este sinal, mesmo sendo decorativo, tenha um mínimo de carácter distintivo.

31 Ora, a marca em causa não apresenta nenhum aspecto que possa ser facilmente e imediatamente memorizado pelo público relevante, mesmo relativamente atento, que lhe permita ser apreendida imediatamente como uma indicação da origem comercial dos produtos em questão. Como correctamente referiu a Câmara de Recurso, será exclusivamente apreendida como um elemento decorativo, quer se trate tanto dos produtos da classe 14 como dos incluídos nas classes 18 e 25. Portanto, a marca em causa não permite individualizar nenhum dos produtos em questão relativamente aos produtos concorrentes.

32 O facto de o público relevante estar habituado a apreender os sinais figurativos simples, constituídos por bandas ou riscas, como marcas ou de numerosos fabricantes terem registado tais marcas para designar produtos da classe 25 não permite pôr em causa esta constatação.

33 Contrariamente ao que sustenta a recorrente, a Câmara de Recurso não afirmou que o público relevante (nomeadamente, os consumidores dos produtos da classe 25) não estava habituado a apreender sinais de bandas simples como sinais distintivos. Como também não afirmou que os consumidores não prestavam atenção a estes sinais de bandas para distinguir os produtos. Resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso se limitou a observar que os exemplos que lhe foram apresentados não eram convincentes, porque se tratava de marcas diferentes e mais complexas do que a marca em causa.

34 Esta posição da Câmara de Recurso merece aprovação. Em primeiro lugar, no caso em apreço, trata-se de determinar se a marca em causa tem, por si só, capacidade para ser apreendida, pelo público relevante, como uma indicação que lhe permita identificar a origem comercial dos produtos em questão, sem confusão possível com os que tenham outra proveniência. Assim, o mero facto de outras marcas, ainda que igualmente simples, terem sido consideradas como tendo esta capacidade, e, portanto, como não estando completamente desprovidas de carácter distintivo, não é concludente para determinar se a marca em causa possui igualmente o carácter distintivo mínimo necessário para poder ser protegida na Comunidade.

35 Em segundo lugar, partindo do pressuposto de que a argumentação da recorrente é cabalmente admissível, pois algumas marcas foram invocadas pela primeira vez perante este Tribunal, impõe-se admitir que as numerosas marcas para as quais remete a recorrente são simples. Porém, são todas compostas não apenas por simples linhas ou traços, como a marca em causa, mas também por formas identificáveis e que têm uma certa superfície (plenamente ou devido aos seus contornos), tais como bandas, paralelepípedos, vírgulas, letras estilizadas ou combinações de tais formas. Assim, foi correctamente que a Câmara de Recurso salientou que as marcas invocadas perante si consistiam em desenhos que produziam uma impressão global de superfície. Não é esse o caso da marca em causa. Portanto, a afirmação da recorrente segundo a qual as marcas para as quais remete apresentam as mesmas características que as da marca em

causa ou segundo a qual esta última apresenta a mesma complexidade que as marcas que invoca não pode proceder. Daqui se conclui que o facto de o consumidor de certos produtos da classe 25 estar habituado a apreender tais formas ou tais combinações de formas como indicação da origem comercial destes produtos não é concludente no caso em apreço.

36 Em terceiro lugar, o carácter distintivo mínimo exigido para efeitos do registo ou da protecção na Comunidade deve ser apreciado em cada caso concreto à luz das circunstâncias do caso em apreço. Com efeito, as decisões que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar por força do Regulamento n.º 40/94, relativas ao registo de um sinal como marca comunitária, resultam do exercício de uma competência vinculada. Assim, a legalidade das referidas decisões das Câmaras de Recurso só deve ser apreciada com base nesse regulamento, na interpretação dada pelo juiz comunitário, e não com base numa prática decisória anterior a essas decisões (acórdãos do Tribunal de Justiça de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI, C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.º 47, e Alcon/ /IHMI, referido no n.º 24 *supra*, n.º 65). Por conseguinte, o facto de sinais simples constituídos por bandas ou riscas terem sido registados como marcas comunitárias pelo IHMI não é relevante para efeitos da apreciação da questão de saber se a marca em causa está ou não desprovida de todo o carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

37 Daqui se conclui que foi de modo juridicamente correcto que a Câmara de Recurso considerou que a marca em causa era um motivo muito simples e banal com uma função exclusivamente decorativa e que não seria apreendida como indicação da origem comercial dos produtos em questão.

38 O argumento que assenta no facto de a marca em causa ser já utilizada enquanto indicação de uma origem comercial não pode pôr em causa esta conclusão. O artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 impõe que seja analisado o carácter distintivo de uma marca para além de qualquer uso efectivo do sinal na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento (actual artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009) [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/IHMI (EASYBANK), T-87/00, Colect., p. II-1259, n.º 40, e de 23 de Novembro de 2004, Frischpack/IHMI (Forma de uma caixa de queijo), T-360/03, Colect., p. II-4097, n.º 29]. Acresce que o recurso interposto no Tribunal de

Primeira Instância tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Por conseguinte, a função do Tribunal não é a de examinar de novo as circunstâncias de facto à luz das provas que sejam apresentadas perante si pela primeira vez. Com efeito, a admissão dessas provas é contrária ao n.º 4 do artigo 135.º do Regulamento de Processo, segundo o qual as respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Grelha), T-128/01, Colect., p. II-701, n.º 18, e acórdão α, referido no n.º 27 *supra*, n.º 9]. Ora, resulta dos autos do processo perante o IHMI que as fotografias apresentadas pela recorrente em apoio deste argumento foram-no pela primeira vez perante este Tribunal e que a recorrente não alegou perante o IHMI que a marca em causa tenha adquirido um carácter distintivo após o uso que dela foi feito. Portanto, este argumento e as provas apresentadas em seu apoio devem ser julgados inadmissíveis.

39 Por último, no tocante ao argumento segundo o qual a marca em causa é identificada pelo público relevante como uma «meia boca de *smiley*», estando o próprio *smiley* registado como marca comunitária n.º 517 383, e que é por esse facto distintiva, e mesmo partindo do pressuposto de que este argumento, formulado pela primeira vez perante este Tribunal, é admissível, o mesmo não pode prosperar. Como indica o IHMI, seguir esta abordagem seria admitir que qualquer extracto de uma marca registada, e, portanto, qualquer extracto de uma marca distintiva, é apenas por este facto igualmente distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Tal não se pode admitir. Efectivamente, a apreciação do carácter distintivo de uma marca na acepção desta disposição assenta na capacidade desta marca para individualizar produtos ou serviços no mercado, relativamente aos produtos ou aos serviços do mesmo género oferecidos pelos concorrentes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe-Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.º 30]. O facto de a marca em causa consistir numa parte de uma marca já registada não é relevante a este respeito.

40 Em todo o caso, embora, comparando as marcas lado a lado, se possa constatar que a marca em causa se assemelha a uma metade da boca que figura na marca comunitária n.º 517 383, cabe, porém, lembrar que o consumidor médio deve confiar na imagem imperfeita da marca que conservou na memória [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 25 de Setembro de 2002, Viking-Umwelttechnik/IHMI (Justaposição de verde e cinzento), T-316/00, Colect., p. II-3715, n.º 28, e de 12 de Novembro de 2008, GretagMacbeth/IHMI (Combinação de 24 quadrados de cor), T-400/07, não publicado na Colectânea, n.º 47]. Acresce que o reconhecimento pelo público relevante, na marca

em causa, de uma parte da marca comunitária n.º 517 383 pressupõe que o público relevante conheça esta última marca, o que a recorrente não demonstrou. Não é, pois, possível considerar que, na apreensão da marca em causa, o público relevante a identifica como uma meia boca de *smiley*, ou a metade do sorriso que aparece na marca comunitária n.º 517 383. A este respeito, é também necessário constatar, como o IHMI, que o pequeno traço vertical que figura sob a curva principal da marca em causa não aparece na boca que figura na marca comunitária n.º 517 383. Não está, pois, demonstrada a possível associação da marca em causa com a marca invocada pela recorrente.

41 Resulta de todas as considerações precedentes que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de direito quando considerou que a marca em causa era desprovida do mínimo de carácter distintivo exigido para escapar ao motivo absoluto de recusa do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e que, por este facto, devia ser recusada a sua protecção na Comunidade. Portanto, o fundamento único, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, deve ser julgado improcedente e deve ser negado provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

42 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, incluindo as que se prendem com a substituição de F. Loufrani enquanto parte recorrente, em conformidade com os pedidos do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A The Smiley Company SPRL é condenada nas despesas, incluindo as que se prendem com a substituição de Franklin Loufrani.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 29 de Setembro de 2009.

Assinaturas