ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

6 de Outubro de 2011 *

No processo T-508/08,

Bang & Olufsen A/S, com sede em Struer (Dinamarca), representada inicialmente por K. Wallberg e, em seguida, por J. Glaesel, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por D. Botis e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 10 de Setembro de 2008 (processo R 497/2005-1), respeitante a um pedido de registo, como marca comunitária, de um sinal tridimensional que representa um altifalante,

* Língua do processo: inglês.

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção),

composto por: L. Truchot, presidente, M. E. Martins Ribeiro e H. Kanninen (relator), juízes,

secretário: S. Spyropoulos, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de Novembro de 2008,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de Abril de 2009,

após a audiência de 7 de Abril de 2011,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 17 de Setembro de 2003, a recorrente, Bang & Olufsen A/S, apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos 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 [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal tridimensional a seguir reproduzido:



3 Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca pertencem às classes 9 e 20, 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, conforme revisto e alterado, e correspondem, em relação a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 9: «aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos para a recepção analógica, digital ou óptica, o tratamento, a reprodução, a regulação ou a distribuição de sinais sonoros, altifalantes»;

— classe 20: «Móveis hi-fi».

4 Por decisão de 1 de Março de 2005, o examinador indeferiu o pedido de registo relativamente ao conjunto dos produtos enumerados no número precedente, em aplicação do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 37.º do Regulamento n.º 207/2009), por considerar que a marca pedida estava abrangida pelo motivo de recusa visado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009]. Essencialmente, entendeu que a marca pedida era desprovida de carácter distintivo e não tinha adquirido carácter distintivo pelo uso, em conformidade com o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009).

5 Em 27 de Abril de 2005, a recorrente interpôs recurso no IHMI contra a decisão do examinador, 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).

6 Por decisão de 22 de Setembro de 2005, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a esse recurso invocando que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 constituía obstáculo ao registo do sinal em causa, uma vez que este último era desprovido de carácter distintivo intrínseco. A Câmara de Recurso considerou que, embora a forma do produto que constitui a marca pedida e se inspira essencialmente em considerações estéticas apresentasse características invulgares, a recorrente não tinha demonstrado que era distintiva e preenchia, assim, a função de uma marca no espírito dos consumidores a que se destina.

7 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 29 de Dezembro de 2005, a recorrente interpôs um recurso, registado com a referência T-460/05, para anulação da referida decisão e assente em dois fundamentos, relativos, respectivamente, à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94. A recorrente realçava, nomeadamente, que a Câmara de Recurso não tinha examinado o seu pedido à luz desta última disposição.

8 Por decisão de 24 de Fevereiro de 2006, a Câmara de Recurso rectificou a sua decisão de 22 de Setembro de 2005 através de uma corrigenda. Indicou que tinha cometido um erro manifesto e que não examinara o pedido de registo à luz do disposto no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94. Considerou que tal erro caía no âmbito de aplicação da regra 53 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), e examinou o referido pedido de acordo com essa regra. Consequentemente, a Câmara de Recurso rectificou a sua decisão de 22 de Setembro de 2005, especificando que o pedido de registo ao abrigo do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 era também indeferido, pela razão de as provas fornecidas pela recorrente não serem suficientes para demonstrar o carácter distintivo adquirido pelo uso da marca pedida.

9 A recorrente apresentou as suas observações sobre o conteúdo da corrigenda por articulado apresentado na Secretaria do Tribunal Geral em 3 de Maio de 2006.

10 Por acórdão de 10 de Outubro de 2007, Bang & Olufsen/IHMI (Forma de um altifalante) (T-460/05, Colect., p. II-4207), o Tribunal julgou procedente o recurso da recorrente com base no fundamento relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

11 Num primeiro momento, o Tribunal recordou os argumentos desenvolvidos por cada uma das partes e, nesse quadro, realçou, no n.º 24 do seu acórdão, que o IHMI considerava não haver a certeza de que a posição adoptada pela Câmara de Recurso fosse correcta e que, a esse respeito, tinha solicitado ao Tribunal que determinasse se uma forma essencialmente inspirada por considerações estéticas, mas que não confere um valor substancial ao produto na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 207/2009], e que diverge de maneira significativa de uma forma vulgarmente utilizada no comércio, pode desempenhar uma função de marca.

12 Num segundo momento, na fase da sua apreciação, o Tribunal considerou, nos n.os 40 a 45 do seu acórdão, o seguinte:

«40 O exame do conjunto dos elementos de apresentação acima referidos, que constitui a marca pedida, permite concluir que a forma da marca é verdadeiramente específica e não poderá ser considerada inteiramente comum. Assim, o corpo do altifalante é formado por um cone que se assemelha a um lápis ou a um tubo de órgão cuja parte pontiaguda toca uma base quadrada. Além disso, um longo painel rectangular é fixado de um só lado desse cone e acentua a impressão de que o peso desse conjunto assenta somente na ponta que quase não toca a base quadrada. Dessa maneira, esse conjunto forma um desenho raro e facilmente memorizável.

41 Todas essas características afastam a marca pedida das formas vulgares dos produtos incluídos na mesma categoria que se encontram vulgarmente no comércio e que comportam geralmente linhas regulares em ângulo recto. A esse propósito, é, aliás, afirmado no n.º 14 da [decisão de 22 de Setembro de 2005] que"não há dúvida de que a marca pedida é rara em certos aspectos". Nela se especifica a seguir:

"[…] em relação a um altifalante normal, é excessivamente alta e estreita. Além disso, o centro do altifalante consiste, o que é invulgar, num tubo que se junta a um cone invertido. O vértice do cone está ligado a uma base quadrada."

42 Por isso, deve reconhecer-se que a marca pedida diverge, de maneira significativa, dos hábitos do sector. Com efeito, apresenta características suficientemente específicas e artificiais susceptíveis de reter a atenção do consumidor médio e de permitir a este ser sensível à forma dos produtos da recorrente. Assim, não se trata de uma das formas vulgares dos produtos do sector em causa ou mesmo de

uma simples variante delas, mas de uma forma com um aspecto exterior particular que, tendo em conta igualmente o resultado estético de conjunto, pode reter a atenção do público interessado e permitir-lhe distinguir os produtos visados pelo pedido de registo dos que têm outra origem comercial […]

43 Com efeito, mesmo que a existência de características particulares originais não constitua uma condição *sine qua non* do registo, não é menos verdade que a sua presença pode, pelo contrário, conferir o grau requerido de distintividade a uma marca que, de outra forma, seria dela desprovida.

44 Quanto à argumentação da Câmara de Recurso segundo a qual a forma do produto que constitui a marca pedida não poderá desempenhar a função de marca no espírito dos consumidores em causa, pelo facto de a marca se inspirar essencialmente em considerações estéticas […], basta observar que, na medida em que o público pertinente apreende o sinal como uma indicação da origem comercial do produto ou do serviço, o facto de esse sinal desempenhar ou não, em simultâneo, outra função que não a de indicador da origem comercial é irrelevante no que respeita ao seu carácter distintivo […]

45 À luz do conjunto das considerações que precedem, há que concluir que, ao considerar que a marca pedida era desprovida de carácter distintivo, a Câmara de Recurso violou os termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, do qual decorre que basta um mínimo de carácter distintivo para que o motivo de recusa definido nesse artigo não seja aplicável […]»

13 Em 19 de Novembro de 2007, o *Presidium* das Câmaras de Recurso do IHMI atribuiu de novo o processo à Primeira Câmara de Recurso.

14 Por comunicações de 26 de Fevereiro e 22 de Abril de 2008, a Câmara de Recurso convidou a recorrente a apresentar as suas observações sobre a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94, esclarecendo que a forma visada no pedido podia ser considerada um sinal que consiste exclusivamente na forma que confere um valor substancial ao produto.

15 Por cartas de 31 de Março e 28 de Maio de 2008, a recorrente apresentou as suas observações, concluindo que a Câmara de Recurso não era competente para examinar novos motivos absolutos de recusa, posto que o processo lhe tinha sido remetido pelo Tribunal Geral. Concluiu ainda que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 se aplicava unicamente nos casos em que a forma do produto determina exclusivamente o seu valor, e não quando é essencialmente vista como um indicador da origem ou simplesmente como uma das numerosas características que podem influenciar a escolha do consumidor.

16 Por decisão de 10 de Setembro de 2008 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão de 1 de Março de 2005 do examinador, na medida em que concluía que a marca pedida era desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Em contrapartida, por um lado, considerou que era competente para examinar o pedido de registo do sinal em causa com base noutros motivos absolutos de recusa diversos do previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, recusou o referido pedido, concluindo que o sinal em causa era exclusivamente constituído pela forma que confere um valor substancial ao produto na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94.

Pedidos das partes e tramitação processual

17 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular o n.º 2 do dispositivo da decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

18 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

19 Na audiência de 7 de Abril de 2011, a recorrente comunicou as decisões tomadas pelo IHMI em três processos, das quais duas já tinham sido mencionadas na petição inicial e respeitam a pedidos de registo de marca comunitária referentes a sinais tridimensionais. A recorrente indicou pretender invocar estas decisões para ilustrar a sua argumentação. Comunicou igualmente um extracto de um estudo, elaborado por um instituto, relativo ao direito das marcas comunitárias. Convidado a pronunciar-se sobre a comunicação destes documentos, o IHMI indicou, na audiência, não se opor à sua junção aos presentes autos.

Questão de direito

20 A título preliminar, cabe realçar que o extracto do estudo do instituto apresentado pela primeira vez no Tribunal pela recorrente, como indicado no n.º 19 *supra*, contém propostas formuladas pelo referido instituto para que, no futuro, seja introduzida uma alteração ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94. Sem ser necessário decidir da admissibilidade de tal documento, basta constatar que é desprovido da mínima pertinência para os efeitos do presente processo.

21 Além disso, o IHMI alegou que o anexo A 4 da petição inicial, um parecer jurídico sobre a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 elaborado por um terceiro para efeitos do presente processo, é inadmissível, posto que não foi apresentado anteriormente na Câmara de Recurso.

22 Este documento, apresentado pela primeira vez no Tribunal Geral, não pode ser tomado em consideração. Com efeito, o recurso para o Tribunal Geral visa a fiscalização da legalidade das decisões das câmaras de recurso do IHMI, nos termos do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009), pelo que a função do Tribunal Geral não consiste em reexaminar as circunstâncias de facto à luz de documentos que lhe são apresentados pela primeira vez. Logo, a junção do referido documento é inadmissível e este não pode ser tido em conta, não sendo por isso necessário analisar o seu valor probatório [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 24 de Novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Colect., p. II-4891, n.º 19 e jurisprudência referida].

23 Na petição inicial, a recorrente invoca dois fundamentos, relativos, respectivamente, à violação do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 65.º, n.º 6, do Regulamento n.º 207/2009) e à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao fundamento relativo à violação do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

24 A recorrente sustenta que, nas decisões de 1 de Março de 2005 do examinador e de 22 de Setembro de 2005 da Câmara de Recurso, bem como no acórdão Forma de um altifalante, n.º 10 *supra*, já foi decidido que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do

Regulamento n.º 40/94 não era aplicável à marca pedida. A este respeito, considera, nomeadamente, que, no referido acórdão, o Tribunal concluiu que as considerações estéticas eram irrelevantes para o carácter distintivo da marca pedida. A recorrente alega igualmente que, no decurso do processo que conduziu ao acórdão Forma de um altifalante, já referido, o IHMI sustentou claramente que o sinal em causa era constituído por uma forma essencialmente inspirada por considerações estéticas, mas que não conferia um valor substancial ao produto na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94. A Câmara de Recurso não podia, pois, proceder a um novo exame à luz de tal disposição. Além disso, a recorrente alega que o IHMI já autorizou o registo, como marcas comunitárias, de sinais tridimensionais com um determinado desenho.

25 A título subsidiário, para o caso de vir a ser considerado que nem o IHMI nem o Tribunal Geral já se pronunciaram sobre a aplicabilidade do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 ao presente caso, a recorrente entende que a Câmara de Recurso devia dar execução ao acórdão Forma de um altifalante, n.º 10 *supra*, procedendo unicamente ao registo da marca pedida, sem ter a possibilidade de suscitar outro motivo absoluto de recusa. Não há qualquer disposição regulamentar que preveja que, num caso como o do presente processo, o pedido de registo da marca possa ser examinado novamente pela Câmara de Recurso com base em novos motivos absolutos de recusa. Tal exame também não é possível à luz da jurisprudência, uma vez que a que foi citada na decisão impugnada não diz respeito à aplicação do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94. O motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 deveria ter sido invocado desde o início do processo, como todos os outros motivos absolutos de recusa. Para alicerçar a sua argumentação, a recorrente também se apoia no artigo 1.º-D, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 216/96 da Comissão, de 5 de Fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento processual das câmaras de recurso do IHMI (JO L 28, p. 11), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 2082/2004 da Comissão, de 6 de Dezembro de 2004 (JO L 360, p. 8).

26 Por último, invocando os acórdãos do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475), e de 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161), a recorrente acrescenta que, uma vez que o motivo previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 constitui um obstáculo preliminar susceptível de impedir o registo de um sinal e não foi invocado previamente ao exame do motivo previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento para o pedido de registo de uma marca, já não pode ser examinado e oposto a este pedido de registo.

27 O IHMI contesta a justeza do fundamento invocado pela recorrente.

Apreciação do Tribunal Geral

28 Importa, desde logo, realçar que nem o examinador, na sua decisão de 1 de Março de 2005, nem a Câmara de Recurso, na sua decisão de 22 de Setembro de 2005, se pronunciaram sobre a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 à marca pedida. De igual modo, com o seu acórdão Forma de um altifalante, n.º 10 *supra*, e designadamente nos seus n.ºs 40 a 45, o Tribunal Geral julgou unicamente do carácter distintivo do sinal em causa na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. O Tribunal não se pronunciou sobre a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 ao referido sinal.

29 O argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso não podia examinar a marca pedida à luz de tal disposição, devido ao referido acórdão já ter decidido da questão da aplicação desta disposição à referida marca, é, pois, infundado.

30 Cabe lembrar que, no quadro de um recurso interposto da decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI para o juiz da União Europeia, o IHMI deve, por força do artigo 233.º CE e do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, tomar as medidas necessárias à execução de um eventual acórdão de anulação do juiz da União.

31 Segundo jurisprudência assente, não cabe ao Tribunal Geral dirigir injunções ao IHMI e é a este que incumbe, se for esse o caso, extrair as consequências do dispositivo e dos fundamentos dos acórdãos do Tribunal [acórdãos do Tribunal Geral de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 33, e de 13 de Junho de 2007, IVG Immobilien/IHMI (I), T-441/05, Colect., p. II-1937, n.º 13].

32 Neste quadro, o artigo 1.º-D, n.º 1, do Regulamento n.º 216/96, conforme alterado, prevê, no que concerne ao reenvio de um processo na sequência de um acórdão dos órgãos jurisdicionais da União, que, nos termos do n.º 6 do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, se as medidas necessárias à execução de um acórdão dos órgãos jurisdicionais da União que anule total ou parcialmente a decisão de uma Câmara de Recurso ou da Grande Câmara do IHMI incluírem uma nova apreciação do processo objecto dessa decisão pelas câmaras de recurso, o *Presidium* decide se o processo é remetido à câmara que tomou a decisão, a outra câmara ou à Grande Câmara.

33 A este respeito, supondo que, contrariamente ao que foi decidido pelo IHMI, o Tribunal Geral considera que um sinal, objecto de um pedido de marca comunitária, não cai na alçada de um dos motivos absolutos de recusa do registo visados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, a anulação pelo Tribunal da decisão do IHMI que recusa o registo da referida marca conduziria necessariamente o IHMI, ao qual incumbe extrair as consequências do dispositivo e dos fundamentos do acórdão do Tribunal Geral, a reabrir o processo de exame do pedido de marca em questão e a recusá-lo se considerasse que o sinal em causa cai na alçada de outro motivo absoluto de recusa visado pela mesma disposição [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 18 de Outubro de 2007, Ekabe International/IHMI — Ebro Puleva (OMEGA3), T-28/05, Colect., p. II-4307, n.º 50].

34 Com efeito, por força do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009), no exame dos motivos absolutos de recusa, o IHMI tem de apreciar oficiosamente os factos relevantes que poderão conduzir à aplicação de um motivo absoluto de recusa. Se o IHMI verificar a existência de factos que justifiquem a aplicação de um motivo absoluto de recusa, tem a obrigação de informar o requerente desse facto e permitir que este último retire ou modifique o seu pedido ou apresente as suas observações ao abrigo do disposto no artigo 38.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 37.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009) [acórdãos do Tribunal Geral de 15 de Março de 2006, Develey/IHMI (Forma de uma garrafa de plástico), T-129/04, Colect., p. II-811, n.ºs 16 e 17, e de 9 de Julho de 2008, Hartmann/IHMI (E), T-302/06, não publicado na Colectânea, n.º 42].

35 Cabe acrescentar que resulta de jurisprudência assente que basta aplicar um dos motivos absolutos de recusa enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 para que o sinal em causa não possa ser registado como marca comunitária [v. acórdãos do Tribunal de Justiça de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 29, e do Tribunal Geral de 6 de Novembro de 2007, Rheinfels-Quellen H. Hövelmann/IHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T-28/06, Colect., p. II-4413, n.º 43 e a jurisprudência referida].

36 No caso em apreço, com o acórdão Forma de um altifalante, n.º 10 *supra*, o Tribunal Geral anulou a decisão de 22 de Setembro de 2005 pelos motivos expostos no n.º 12 do presente acórdão. Extraindo as consequências deste acórdão, no ponto 1 do dispositivo da decisão impugnada, a Câmara de Recurso anulou a decisão de 1 de Março de 2005 do examinador, na medida em que este último tinha concluído que a marca pedida era desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

37 Além disso, por entender que podia haver o risco de o pedido de registo de marca apresentado pela recorrente cair na alçada de outro motivo absoluto de recusa enumerado no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso procedeu acertadamente a um novo exame deste pedido.

38 A recorrente sustenta, porém, que o motivo absoluto de recusa relativo ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 já não podia ser aplicado no quadro do novo exame efectuado pelo IHMI, na medida em que, em seu entender, este motivo devia ser examinado logo a partir do início do processo, previamente ao exame do motivo visado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

39 A este propósito, importa salientar que o artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 enumera os vários motivos absolutos de recusa que podem ser opostos ao registo de um pedido de marca, sem, porém, precisar a ordem segundo a qual estes motivos deverão ser examinados.

40 Além disso, contrariamente ao que a recorrente sustenta, não decorre dos acórdãos Philips e Linde e o., n.º 26 *supra*, que o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 constitui um motivo de recusa que deva ser examinado previamente ao motivo enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

41 No acórdão Linde e o., n.º 26 *supra* (n.º 67), o Tribunal de Justiça salientou, designadamente, que decorre claramente do artigo 3.º, n.º 1, 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, disposição essencialmente idêntica à do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94), que cada um dos motivos de recusa de registo mencionados nessa disposição é independente dos demais, exigindo em exame separado.

42 Nos acórdãos Philips e Linde e o., n.º 26 *supra*, o Tribunal de Justiça declarou que, sendo o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Directiva 89/104 um obstáculo preliminar capaz de impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto possa ser registado, daqui resulta que, se um único dos critérios mencionados nesta disposição estiver preenchido, tal sinal não pode ser registado enquanto marca (acórdão Linde e o., já referido, n.º 44). Acrescentou que o referido sinal nunca poderá adquirir

carácter distintivo pelo uso que dele tenha sido feito nos termos do n.º 3 da referida disposição (acórdão Philips, n.º 26 *supra*, n.ºs 74 a 76, e acórdão Linde e o., n.º 26 *supra*, n.º 44).

43 Sendo o artigo 3.º, n.ºs 1, alínea e), e 3, da Directiva 89/104 substancialmente idêntico ao artigo 7.º, n.ºs 1, alínea e), e 3, do Regulamento n.º 40/94, resulta dos acórdãos Philips e Linde e o., n.º 26 *supra*, que um sinal que caia na alçada do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94 nunca poderá adquirir carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento, pelo uso que dele tenha sido feito, ao passo que, nos termos desta última disposição, essa possibilidade existe para os sinais visados pelos motivos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e no artigo 7.º, n.º 1, alíneas c) e d), do referido regulamento (actual artigo 7.º, n.º 1, alíneas c) e d), do Regulamento n.º 207/2009).

44 Consequentemente, se o exame de um sinal à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94, conduzir a que se conclua que um dos critérios mencionados nesta disposição está preenchido, dispensa o exame do mesmo sinal à luz do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento, uma vez que, nesta hipótese, a impossibilidade de registo deste sinal é caracterizada (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2007, Benetton Group, C-371/06, Colect., p. I-7709, n.º 26). Esta dispensa explica o interesse em proceder a um exame prévio do sinal à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94 na hipótese em que seja possível aplicar vários dos motivos absolutos de recusa previstos ao referido n.º 1, sem que, contudo, tal dispensa possa ser interpretada no sentido de que implica a obrigação de um exame prévio do mesmo sinal à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94.

45 Ora, no caso vertente, a questão de saber se a forma do altifalante em causa poderia adquirir carácter distintivo pelo uso que dela foi feito, embora tenha sido debatida na fase da decisão de 22 de Setembro de 2005 e do processo que conduziu ao acórdão Forma de um altifalante, n.º 10 *supra*, no quadro do exame da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, não é discutida no presente processo.

46 Não existe, nestas circunstâncias, qualquer razão que impeça que o exame do motivo previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 possa ser efectuado pela Câmara de Recurso posteriormente ao exame do motivo previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento, cabendo ainda lembrar que este novo exame nada tem a ver com a questão de saber se a forma do altifalante em causa pode adquirir carácter distintivo pelo uso que dela tenha sido feito.

47 Assim, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de direito no caso vertente, ao proceder ao exame do sinal à luz do motivo previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94, após ter entendido que um novo motivo absoluto de recusa se poderia aplicar no presente caso.

48 No tocante ao argumento da recorrente segundo o qual o IHMI já autorizou o registo, como marcas comunitárias, de sinais tridimensionais com um certo desenho, a recorrente comunicou determinadas decisões tomadas pelo IHMI, como se indicou no n.º 19 *supra*, mas o seu argumento não pode prosperar.

49 Com efeito, há que recordar que as decisões sobre o registo de um sinal como marca comunitária que as câmaras de recurso são levadas a tomar por força do Regulamento n.º 40/94 fazem parte de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Por conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal como marca comunitária só deve ser apreciada com base nesse regulamento, tal como interpretado pelo juiz da União, e não com base na prática anterior do IHMI [v. acórdão do Tribunal Geral de 9 de Julho de 2008, Reber/IHMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Colect., p. II-1927, n.º 45 e jurisprudência referida].

50 Por último, quanto ao argumento segundo o qual o IHMI já reconheceu, no Tribunal Geral, no quadro do processo que conduziu ao acórdão Forma de um altifalante, n.º 10 *supra*, que o sinal em causa no caso vertente não podia cair no âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94, há que recordar

que, atenta a independência do presidente e dos membros das câmaras de recurso do IHMI, consagrada no artigo 131.º, n.º 4, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 136.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009), estes não estão vinculados pela posição adoptada pelo IHMI num litígio perante os órgãos jurisdicionais da União [acórdão do Tribunal Geral de 25 de Março de 2009, Kaul/IHMI — Bayer (ARCOL), T-402/07, Colect., p. II-737, n.º 99].

51 Por conseguinte, a Câmara de Recurso não estava vinculada pela posição assumida pelo IHMI no Tribunal Geral a respeito do carácter estético da forma em causa no presente caso, como foi realçado no n.º 24 do acórdão Forma de um altifalante, n.º 10 *supra*. A Câmara de Recurso não tinha, pois, de expor, na decisão impugnada, os fundamentos pelos quais se afastou da referida posição (v., por analogia, acórdão ARCOL, n.º 50 *supra*, n.º 100).

52 Resulta das precedentes considerações que o fundamento assente na violação do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94 deve ser julgado improcedente.

Quanto ao fundamento relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

53 A recorrente lembra a génese do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94 e a jurisprudência do Tribunal de Justiça nos termos da qual a *ratio* dos motivos de recusa do registo previstos nesta disposição consiste em evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas

ou características utilitárias de um produto que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes (acórdão Philips, n.º 26 *supra*, n.º 78). Em seu entender, esta jurisprudência não visa as formas que caiem na alçada do âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do referido regulamento.

54 A recorrente sustenta que a referida disposição deve ser interpretada de modo estrito, pois utiliza a palavra «exclusivamente». Considera que o valor substancial do produto deve resultar de todos os elementos da sua forma e, se o valor do produto decorrer de outros elementos diversos da forma, estes elementos devem ser levados em conta. O facto de a referida forma apresentar uma aparência distinta, especial, que contribui eventualmente para tornar o produto mais atraente e com maior valor aos olhos do consumidor, não basta para a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94.

55 No tocante ao valor do produto em causa, a recorrente começa por sustentar que, no seu ramo de actividade, elementos diversos da forma são levados em conta pelo consumidor, a saber, as características funcionais do produto, a sua marca e a sua promoção comercial. Contesta, a este respeito, a decisão impugnada, na medida em que, nos seus n.os 27 e 28, a Câmara de Recurso concluiu que não é, designadamente, determinante conhecer a qualidade do som do altifalante em causa, o seu modo de comercialização ou a imagem do fabricante.

56 Seguidamente, o valor do produto não deve visar todas as formas que tenham um desenho notável, que atraiam o olhar ou sejam ditadas por considerações estéticas, porquanto, em semelhante caso, só poderiam ser registados como marca comunitária produtos de formas banais. O artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 visa as formas como as jóias, as esculturas ou outras obras de arte a respeito das quais é natural que o valor do produto dependa, em grande medida, da sua forma.

57 Por fim, o simples facto de a forma de um produto, como uma coluna acústica, ter sido registada num ou vários Estados-Membros como desenho e poder estar protegida na União pelo direito de autor é irrelevante para a questão de saber se esta forma pode igualmente ser protegida como marca.

58 No que concerne a forma do produto em causa no caso vertente, a recorrente sustenta que o consumidor a que se destina será guiado pelo funcionamento ou as prestações do produto, a saber, as qualidades técnicas das colunas acústicas, o prestígio e o carácter luxuoso da marca Bang & Olufsen, a promoção comercial do produto, bem como o seu desenho.

59 O IHMI contesta a procedência do fundamento da recorrente.

Apreciação do Tribunal Geral

60 A forma de um produto figura entre os sinais susceptíveis de constituir uma marca. No que se refere à marca comunitária, tal decorre do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009), segundo o qual podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, desenhos, a forma do produto e o seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, Colect., p. I-8403, n.º 39 e jurisprudência referida).

61 Todavia, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo de sinais exclusivamente compostos pela forma imposta pela própria natureza do produto ou pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confere um valor substancial ao produto.

62 Segundo a jurisprudência, cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado à luz do interesse geral subjacente (v. acórdão Lego Juris/IHMI, n.º 60 *supra*, n.º 43 e jurisprudência referida).

63 Assim, para determinados sinais tridimensionais constituídos pela forma de um produto e que caiem na alçada do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 207/2009], o juiz da União já salientou que a *ratio* dos motivos de recusa do registo previstos nessa disposição consiste em evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. (acórdãos Philips, n.º 26 *supra*, n.º 78; Linde e o., n.º 26 *supra*, n.º 72; e Lego Juris/IHMI, n.º 60 *supra*, n.º 43), sendo precisado que o registo das formas em causa é susceptível de permitir ao titular da marca proibir às outras empresas, não só a utilização da mesma forma, mas também a utilização de formas semelhantes (v., neste sentido, acórdão Lego Juris/IHMI, já referido, n.º 56).

64 Em primeiro lugar, a recorrente alega que esta *ratio* não visa as formas que caiem na alçada do âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94. Porém, nada permite considerar que a *ratio* do motivo de recusa do registo visado por esta última disposição seja de natureza diferente da enunciada pela jurisprudência a respeito do motivo de recusa visado no n.º 1, alínea e), ii), do mesmo artigo 7.º, contrariamente ao que sustenta a recorrente.

65 A este respeito, como realçou o advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer nos n.os 30 e 31 das suas conclusões apresentadas no processo que conduziu ao acórdão Philips, n.º 26 *supra* (Colect., p. I-5478), relativo ao artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Directiva 89/104, o qual é substancialmente idêntico ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94, o objectivo imediato da recusa de registar formas meramente funcionais ou que conferem um valor substancial ao produto é evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar outros direitos que o legislador pretendeu submeter a «prazos de caducidade».

66 À semelhança do motivo de recusa do registo que respeita às formas dos produtos necessárias à obtenção de um resultado técnico, aquele que visa a recusa de registo dos sinais constituídos exclusivamente por formas que conferem um valor substancial aos produtos consiste em evitar conferir um monopólio sobre tais formas.

67 Em segundo lugar, a recorrente sustenta que a forma em causa não podia cair na alçada do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94.

68 Ora, por um lado, o sinal em causa é, de facto, constituído exclusivamente pela forma tal como foi reproduzida no n.º 2 do presente acórdão.

69 Como já se constatou no n.º 40 do acórdão Forma de um altifalante, n.º 10 *supra*, o qual não é contestado, a referida forma representa o corpo de um altifalante, constituído por um cone que se assemelha a um lápis ou a um tubo de órgão, cuja parte pontiaguda toca uma base quadrada, e por um longo painel rectangular que está fixado num só lado desse cone e que acentua a impressão de que o peso desse conjunto assenta somente na ponta que quase não toca a base quadrada, pelo que este conjunto forma um desenho raro e facilmente memorizável.

70 Por outro lado, quanto ao argumento segundo o qual a Câmara de Recurso deveria ter levado em conta outros elementos diversos da forma, designadamente as qualidades técnicas do produto em causa, e constatar que a forma não confere um valor substancial a este produto, importa desde já realçar que o Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a tomada em conta da percepção do público a que o produto se destina, no caso de um processo respeitante à aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.

71 A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou que, contrariamente ao que se verifica na hipótese visada pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, em que a percepção do público-alvo deve ser imperativamente tida em conta, porque é essencial para determinar se o sinal apresentado para registo como marca permite distinguir os produtos ou os serviços em causa como provenientes de determinada empresa, tal obrigação não pode ser imposta no âmbito do n.º 1, alínea e), do referido artigo (v. acórdão Lego Juris/IHMI, n.º 60 *supra*, n.º 75 e jurisprudência referida).

72 O Tribunal de Justiça considerou que a percepção presumida do sinal pelo consumidor médio não é um elemento decisivo na aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, podendo, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal (acórdão Lego Juris/IHMI, n.º 60 *supra*, n.º 76).

73 No caso vertente, no tocante à aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94, cabe realçar que, relativamente ao produto em causa, o desenho constitui um elemento que será muito importante na escolha do consumidor, ainda que o consumidor também leve em consideração outras características do produto em causa.

74 Com efeito, a forma para a qual o registo foi pedido corresponde a um desenho muito especial e a própria recorrente admite, nomeadamente no n.º 92 da petição, que este desenho é um elemento essencial da sua estratégia de marca e que aumenta a atracção do produto em causa, isto é, o seu valor.

75 Acresce que resulta dos elementos citados no n.º 33 da decisão impugnada, a saber, dos extractos de *sites* na Internet de distribuidores, de leilões ou de venda de produtos usados, que as características estéticas desta forma são as primeiras a ser realçadas e que a referida forma é apercebida como um género de escultura pura, esguia e intemporal para a reprodução de música, o que faz dela um elemento substancial como argumento de promoção das vendas.

76 Consequentemente, não se verifica que, no presente caso, a Câmara de Recurso tenha cometido qualquer erro quando considerou que, independentemente das outras características do produto em causa, a forma para a qual o registo foi pedido confere um valor substancial ao referido produto.

77 Cabe ainda acrescentar que o facto de se considerar que a forma confere um valor substancial ao produto não exclui que outras características do produto, tais como as qualidades técnicas no caso concreto, possam igualmente conferir um valor importante ao produto em causa.

78 Por conseguinte, a Câmara de Recurso pôde concluir acertadamente que o sinal em causa caía na alçada do âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94.

79 Consequentenmente, o fundamento relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 deve ser julgado improcedente.

80 Visto o conjunto das considerações precedentes, há que negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas

81 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, 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, em conformidade com o pedido do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Oitava Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Bang & Olufsen A/S é condenada nas despesas.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de Outubro de 2011.

Assinaturas