ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

16 de Fevereiro de 2000 *

No processo T-122/99,

The Procter & Gamble Company, com sede em Cincinnatti Ohio (Estados Unidos), representada por Thierry van Innis, advogado no foro de Bruxelas, com domicílio escolhido no Luxemburgo no escritório de K. Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), representado por O. Montalto, director do Departamento Jurídico, E. Joly e S. Laitinen, membros do Serviço Jurídico, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo no gabinete de C. Gómez de la Cruz, membro do Serviço Jurídico da Comissão, Centre Wagner, Kirchberg,

recorrido,

que tem por objecto um pedido de anulação da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e

* Língua do processo: francês.

modelos) de 15 de Março de 1999 (processo R 74/1998-3), relativa ao pedido de marca comunitária n.° 230680 respeitante à representação de um sabão,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A. W. H. Meij, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal em 20 de Maio de 1999,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal em 12 de Agosto de 1999,

após a audiência de 8 de Dezembro de 1999,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 16 de Abril de 1996, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») recebeu da recorrente um pedido de registo de uma marca comunitária qualificada de marca figurativa.

2 Os produtos para os quais o registo de marca é pedido são «sabões» compreendidos na classe 3, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços, para efeitos de registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.

3 Em 20 de Fevereiro de 1997, o examinador informou a recorrente, por telefone, de que o seu pedido de marca não continha a representação da marca solicitada. Por nota chegada ao Instituto em 25 de Fevereiro de 1997, a recorrente enviou a reprodução dessa marca, que ela descreveu, então, como uma «marca figurativa 3D».

4 Entretanto, o examinador tinha comunicado à recorrente, por telecópia de 20 de Fevereiro de 1997, que tinha sido atribuída ao seu pedido de registo a data de 16 de Abril de 1996, como data de depósito.

5 Numa nota de 24 de Novembro de 1997, o examinador levou ao conhecimento da interessada que o sinal depositado, exclusivamente composto pela forma imposta pela própria natureza do produto, não era susceptível de registo, em virtude do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), i), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, tal como foi alterado (JO 1994 L 11, p. 1).

6 A recorrente, que tinha sido convidada a apresentar as suas observações num prazo de dois meses, não respondeu às objecções do examinador.

7 Por telecópia de 18 de Março de 1998, o examinador notificou à recorrente a sua decisão que recusa o registo da marca tridimensional, com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea e), i), já referido.

8 Em 15 de Maio de 1998, a recorrente interpôs recurso para o Instituto, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, da decisão do examinador.

9 A minuta que expõe os fundamentos do recurso foi apresentada em 17 de Julho de 1998. A recorrente alegava aí que a forma tridimensional depositada apresentava um carácter distintivo na medida em que a concavidade dos seus recortes longitudinais não era usual no comércio. Sublinhou igualmente que essa forma tinha sido registada em vários Estados-Membros e que os seus pedidos apresentados para esse efeito em outros países tinham seguido os seus trâmites sem objecções por parte dos concorrentes.

10 O recurso foi submetido ao examinador para revisão prejudicial, nos termos do artigo 60.° do Regulamento n.° 40/94.

11 Em 14 de Agosto de 1998, o recurso foi enviado às Câmaras de Recurso.

12 Por nota de 22 de Janeiro de 1999, o relator da Câmara de Recurso chamou a atenção da recorrente para o facto de a representação da marca solicitada corresponder a uma marca tridimensional, quando o formulário do pedido de registo indicava uma marca figurativa. A recorrente foi convidada a apresentar as suas observações a esse respeito.

13 Por telecópia de 15 de Fevereiro de 1999, a recorrente reconheceu o erro contido no formulário e precisou que a marca solicitada apresentava efectivamente um carácter tridimensional.

14 Ao recurso foi negado provimento por decisão de 15 de Março de 1999 (a seguir «decisão impugnada»).

15 Segundo a Câmara de Recurso, o pedido de registo não menciona expressamente o carácter tridimensional da marca reivindicada, como o exige a Regra 3, n.° 4, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1). Como tal rectificação teria afectado substancialmente a marca, na acepção do artigo 44.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, o pedido em litígio deve ser declarado inadmissível.

16 Segundo a Câmara de Recurso, o pedido deve, de qualquer forma, ser indeferido com base em três motivos absolutos de recusa de registo.

17 Em primeiro lugar, a forma reivindicada é desprovida de carácter distintivo por virtude do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Com efeito, o recorte longitudinal, o seu único traço característico, não é suficientemente marcado para que o consumidor médio razoavelmente atento e prudente, possa identificar os produtos como provenientes da recorrente.

18 Em segundo lugar, como se assemelha à forma usual dos sabões em barra e à resultante da utilização normal do produto, o sinal depositado consiste exclusivamente numa forma imposta pela própria natureza do produto, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, já referido.

19 Em terceiro lugar, uma vez que o recorte tem por função permitir uma melhor preensão do produto, a forma reivindicada é necessária para a obtenção de um resultado técnico, em conformidade com o disposto no artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94.

20 Finalmente, a Câmara de Recurso rejeitou o argumento da recorrente tirado do registo da marca em Estados-Membros, pela razão de que essa circunstância não vincula o Instituto.

21 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

— anular a decisão impugnada;

— ordenar que o Instituto proceda à publicação do pedido de marca comunitária n.° 230680 após expiração do prazo previsto no artigo 39.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94;

— condenar o Instituto nas despesas.

22 O Instituto conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

— julgar inadmissível o segundo ponto dos pedidos da recorrente;

— negar provimento ao recurso pela razão de que a marca objecto do pedido n.° 230680 é desprovida de carácter distintivo;

— condenar a recorrente nas despesas.

23 No decurso da audiência, a recorrente desistiu do seu segundo ponto dos pedidos, facto de que o Tribunal tomou nota.

Quanto à incompetência da Câmara de Recurso

Argumentos das partes

24 Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso não tinha competência para proceder a novo exame das condições de depósito do pedido de registo, nem para conhecer oficiosamente da existência de dois motivos absolutos de recusa de registo não considerados pelo examinador, isto é, a falta de carácter distintivo da forma reivindicada, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), já referido, e ser tecnicamente necessária, constante do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), já referido.

25 O Instituto mantém que a Câmara de Recurso pode decidir com base em elementos de facto e, *a fortiori*, de direito, conhecidos oficiosamente. Com efeito, num processo *ex parte*, como o do caso em apreço, o artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 habilita o Instituto a examinar oficiosamente os factos. Além disso, a Câmara de Recurso não pode recusar tomar em consideração fundamentos perante ela produzidos, pela simples razão de não terem sido já apresentados ao examinador [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, The Procter & Gamble Company/IHMI (Baby-dry), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.° 43]. Finalmente, segundo o artigo 61.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, a Câmara de Recurso só delibera, como a instância cuja decisão é impugnada, após ter procedido a um exame, no decurso do qual convida as partes, tantas vezes quantas as necessárias, a apresentar as suas observações.

Apreciação do Tribunal

26 Há que considerar que, na medida em que o recurso interposto visava superar a recusa de registo pelo examinador com base em motivo absoluto, a Câmara de

Recurso ao conhecer do fundamento do pedido de registo, estava na posição de examinador.

27 Tinha por isso, atento o disposto no n.º 1 do artigo 62.º do Regulamento n.º 40/94, competência para proceder a um novo exame do pedido face aos motivos absolutos de recusa enumerados no artigo 7.º do mesmo regulamento, sem todavia estar vinculada pela apreciação feita pelo examinador (acórdão The Procter & Gamble Company/IHMI, Baby-dry, já referido, n.º 43).

28 Em consequência, a Câmara de Recurso podia invocar, contra o pedido do recorrente, os dois novos motivos absolutos de recusa de registo consistentes, por um lado, na falta de carácter distintivo da forma reivindicada e, por outro, no seu carácter tecnicamente necessário.

29 Ao invés, quanto ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso não era competente para proceder a novo exame das condições de depósito do pedido de registo, deve salientar-se que, se o examinador o tivesse inicialmente indeferido por ser inadmissível em virtude da irregularidade formal de que sofria, a recorrente poderia ou ter submetido o indeferimento à apreciação da Câmara de Recurso ou ter apresentado, imediatamente, ao Instituto, novo pedido de registo.

30 Decidindo oficiosamente, *a posteriori*, pela existência de irregularidade formal não considerada pelo examinador, a Câmara de Recurso privou, assim, a recorrente dessa opção, e, nomeadamente, da segunda possibilidade, que lhe teria

permitido beneficiar de uma data de depósito anterior à que ela poderia obter depois da adopção da decisão impugnada.

31 Além disto, o artigo 130.° do Regulamento n.° 40/94 confere competência às Câmaras de Recurso «para deliberar sobre os recursos apresentados contra as decisões dos examinadores...». Nos termos do artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94, tal recurso só é possível a uma parte «na medida em que esta [decisão] não tenha dado procedência às suas pretensões».

32 Ora, no caso em apreço, a Câmara de Recurso conheceu da regularidade formal do processo conduzido pelo examinador, quando não foi chamado a conhecer desse aspecto e não podia sê-lo, dado a ausência de decisão de indeferimento das pretensões da interessada quanto a essa matéria.

33 Finalmente, uma vez que a Câmara de Recurso, ao deliberar sobre esse ponto, não examinava o fundo de um recurso interposto para ela, não se poderá utilmente sustentar que, por força do artigo 62.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, dispunha das mesmas competências que o examinador.

34 Resulta das considerações que precedem que há que acolher o fundamento na medida em que a decisão impugnada decidiu pela inadmissibilidade do pedido de registo.

Quanto à violação dos direitos de defesa

Argumentos das partes

35 A recorrente observa que a Câmara de Recurso não a convidou a apresentar observações nem quanto ao respeito das condições de depósito do pedido, nem quanto aos dois novos motivos de recusa.

36 O Instituto, por um lado, mantém que a recorrente pôde tomar posição sobre os motivos invocados pela Câmara para aplicar as disposições do artigo 44.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.

37 O Instituto, por outro lado, admite que a Câmara de Recurso não convidou formalmente a recorrente a tomar posição sobre a falta de carácter distintivo da forma reivindicada. Essa omissão não constitui, no entanto, no caso em apreço, violação dos direitos de defesa da interessada.

38 Com efeito, existia evidente paralelismo entre uma marca constituída por um sinal exclusivamente descritivo, visado pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea b), já referido, e um sinal constituído exclusivamente por uma forma imposta pela própria natureza do produto, visado pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea e), i), já referido, sendo ambos desprovidos de carácter distintivo. Ora, este ponto foi bem compreendido pela recorrente, tanto na fase do exame efectuado pelo examinador como perante a Câmara de Recurso.

Apreciação do Tribunal

39 Uma vez que a Câmara de Recurso não era competente para suscitar oficiosamente a irregularidade formal do pedido de registo, só há que verificar se não considerou a recorrente a apresentar as suas observações em relação aos dois novos motivos absolutos de recusa que considerou.

40 O princípio da protecção dos direitos de defesa é consagrado pela artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual as decisões do Instituto só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

41 Além disso, o décimo primeiro considerando do Regulamento n.° 40/94, especifica que o Instituto exerce os poderes de execução que lhe confere esse regulamento «no âmbito do direito comunitário».

42 A este propósito, é claro que o respeito dos direitos de defesa constitui um princípio geral do direito comunitário em virtude do qual os destinatários de decisões das autoridades públicas que afectem, como no caso em apreço, de modo sensível os seus interesses devem ter a possibilidade de dar a conhecer utilmente o seu ponto de vista (acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 1974, Transocean Marine Paint Association/Comissão, 17/74, Colect., p. 463, n.° 15).

43 Ora, há que considerar que a recorrente não foi convidada a apresentar utilmente as suas observações sobre o motivo de recusa, conhecido oficiosamente pela Câmara de Recurso, da falta de carácter distintivo da forma reivindicada. Esta conclusão resulta do facto de, contrariamente ao que sustenta o Instituto, não poder reduzir-se à ausência de carácter distintivo, para os equiparar, os motivos

absolutos de recusa estabelecidos no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), por um lado, e pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea e), i), por outro, uma vez que estes dois motivos de recusa são formulados em duas disposições diferentes.

44 Decorre, aliás, da sua argumentação no Tribunal que o próprio Instituto considera o sinal depositado como desprovido de carácter distintivo, sem entender, mesmo assim, que consiste numa forma imposta pela própria natureza do produto.

45 Além disso, os sinais desprovidos de carácter distintivo, por força do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), já referido, são, quando adquiriram carácter distintivo após uso que delas se fez, susceptíveis de registo, por força do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, o que não é o caso dos sinais constituídos exclusivamente por uma forma imposta pela própria natureza do produto, visados pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea e), i), já referido.

46 Por outro lado, é claro que à recorrente não foi dada oportunidade de se pronunciar sobre a aplicação do novo motivo absoluto invocado, pela Câmara de Recurso, consistente no carácter tecnicamente necessário da forma reivindicada, em aplicação do disposto no artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), já referido.

47 Daí resulta que a Câmara de Recurso violou os direitos de defesa da recorrente, ao não lhe dar a oportunidade de se pronunciar sobre os dois motivos absolutos de recusa que ela oficiosamente teve em consideração.

48 Nessa medida, há que acolher o fundamento.

Quanto ao mérito da declaração de inadmissibilidade do pedido de registo

49 Em virtude da sua incompetência, supra declarada, para conhecer oficiosamente da irregularidade formal do pedido de registo, não há que examinar se a Câmara de Recurso, além disso, fez aplicação errada do artigo 44.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, como sustenta, por outro lado, a recorrente.

Quanto ao mérito dos três motivos absolutos de recusa de registo reconhecidos pela Câmara de Recurso

50 Tendo a decisão impugnada violado o princípio dos direitos de defesa na aplicação dos dois motivos absolutos de que conheceu oficiosamente, o Tribunal não tem de examinar a sua procedência.

51 Deve, por isso, decidir-se unicamente, para efeitos do presente litígio, sobre o mérito do motivo absoluto de recusa tirado do facto de o sinal depositado ser exclusivamente constituído pela forma imposta pela própria natureza do produto, por força do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), i), já referido.

52 A este propósito, a recorrente afirma, em substância, que não pode considerar-se que a forma em litígio se assemelhe à forma usual de um sabão. Além disso, a

Câmara de Recurso interpreta extensivamente uma excepção à regra geral de que uma marca pode consistir numa forma.

53 O Instituto concede que o artigo 7.°, n.° 1, alínea e), i), já referido, não é manifestamente aplicável à forma depositada pela recorrente.

54 O Tribunal lembra que, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), i), do Regulamento n.° 40/94, será recusado o registo de sinais exclusivamente constituídos pela forma imposta pela própria natureza do produto.

55 Basta considerar que, como o Instituto salientou com razão no Tribunal, a forma em litígio apresenta uma concavidade longitudinal e ranhuras que não são impostas pela natureza do produto. É, com efeito, claro que existem, no comércio, outras formas de pães de sabão que não apresentam essas características.

56 A Câmara de Recurso cometeu, por isso, um erro de direito ao considerar o motivo absoluto de recusa tirado do facto de o sinal ser exclusivamente constituído pela forma imposta pela própria natureza do produto, com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea e), i), já referido.

57 Nesta medida, há, por conseguinte, que acolher o fundamento.

Quanto ao fundamento consistente no registo da forma em litígio em outros Estados-Membros

58 A recorrente observa que a forma em litígio foi registada como marca de sabão em vários Estados-Membros, após exame pelos institutos nacionais dos motivos absolutos de recusa então em vigor.

59 O Instituto mantém que, em conformidade com o ponto 8.1.4. das Directivas de Exame (JO do Instituto 1996, p. 1347), a Câmara de Recurso entendeu, com razão, após ter apreciado a pertinência dos registos nacionais, que o Instituto não estava vinculado por eles.

60 O Tribunal considera que a marca comunitária tem por objectivo, segundo o primeiro considerando do Regulamento n.º 40/94, permitir às empresas «identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender às fronteiras».

61 Os registos doravante já efectuados em Estados-Membros constituem, por isso, um elemento, que, sem ser determinante, somente pode ser tomado em consideração para efeitos de registo de uma marca comunitária.

62 Tendo em conta o princípio do carácter unitário da marca comunitária, ao qual se refere o segundo considerando do Regulamento n.º 40/94, não se afigura, portanto, que a Câmara de Recurso tenha cometido um erro de direito quanto ao ponto suscitado pelo presente fundamento.

63 Cabe, por conseguinte, rejeitar este fundamento por não ser procedente.

Conclusões

64 Tendo em conta o conjunto dos desenvolvimentos que precedem, há que concluir que a decisão impugnada deve ser anulada na medida em que a Câmara, em primeiro lugar, excedeu a sua competência ao pronunciar-se oficiosamente sobre a inadmissibilidade do pedido de registo em litígio, em segundo lugar, não convidou a recorrente a apresentar as suas observações sobre dois motivos absolutos de recusa de que conheceu oficiosamente e, em terceiro lugar, recusou o registo do sinal depositado, em virtude de ser exclusivamente composto por uma forma imposta pela própria natureza do produto, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), i), já referido.

Quanto às despesas

65 Nos termos do n.º 2 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, a parte vencida deve ser condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o Instituto sido vencido, há que condená-lo a suportar as suas próprias despesas, bem como as efectuadas pela recorrente, em conformidade com os pedidos desta.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

1) **A decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas desenhos e modelos) de 15 de Março de 1999 (processo R 74/1998-3) é anulada.**

2) **O Instituto suportará as suas despesas bem como as efectuadas pela recorrente.**

Pirrung Potocki Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de Fevereiro de 2000.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung