CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL M. POIARES MADURO apresentadas em 17 de Junho de 2004 [1]

1. Deparamos, neste caso, com um recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância que anulou uma decisão da Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (a seguir «IHMI»), pela qual tinha sido recusado o registo da expressão «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» (O Princípio do Conforto) como marca comunitária para certas categorias de produtos [2]. O presente recurso apresentado pelo IHMI leva o Tribunal de Justiça a ter de decidir sobre a correcta interpretação 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 (a seguir «Regulamento n.º 40/94») [3], onde se determina que será recusado o registo de marcas desprovidas de carácter distintivo. Coloca-se, essencialmente, a questão de determinar o critério segundo o qual se deverá aferir o carácter distintivo da marca, na acepção da alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Importa, também determinar se a análise do carácter distintivo de uma expressão verbal como um *slogan* justifica um tratamento específico e diferenciado em relação a outras categorias de marcas.

I — Legislação aplicável

2. O artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94 determina que «[p]odem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

3. O artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 estabelece, relativamente aos motivos absolutos de recusa de registo de uma marca, que:

«1. Será recusado o registo:

a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.º;

1 — Língua original: português.

2 — Acórdão de 11 de Dezembro de 2001, Erpo Möbelwerk/IHMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Colect., p. II-3739, a seguir «acórdão recorrido»).

3 — JO 1994, L 11, p. 1.

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

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

[...]

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

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»

II — Pedido de registo, tramitação do processo no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

4. A 23 de Abril de 1998, a Erpo Möbelwerk GmbH (a seguir «Erpo») solicitou ao IHMI o registo da expressão «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» como marca comunitária para os produtos das classes 8 (ferramentas manuais, cutelaria, garfos e colheres), 12 (veículos terrestres e respectivas peças) e 20 (mobiliário para salas de estar, em especial mobiliário estofado, assentos, cadeiras, mesas, mobiliário em sistema de módulos e mobiliário de escritório), segundo o acordo de Nice [4].

5. O examinador do IHMI recusou o registo para todos estes produtos por decisão de 4 de Junho de 1999, que foi subsequentemente objecto de recurso interposto pela Erpo. Foi negado provimento a este recurso por decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI, de 23 de Março de 2000, para todos os produtos dessas classes, salvo para os produtos da classe 8 (ferramentas manuais, cutelaria, garfos e colheres), porque, em relação a estes, «é a segurança, a eficácia, e a facilidade de utilização ou a estética que são importantes, e não o conforto». Assim sendo, atendendo a que nesta categoria de produtos a invocação do princípio do conforto se afigurava algo incompreensível e, desta forma, não era susceptível de ser compreendida como uma qualidade geral

4 — 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 modificado.

destes produtos, a Câmara de Recurso considerou que deveria ser autorizado o registo. Relativamente aos produtos das classes 12 e 20, a Câmara de Recurso indeferiu o requerimento por considerar que a expressão era descritiva e desprovida de carácter distintivo, caindo, por isso, simultaneamente, no âmbito das alíneas b) e c) do artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.

6. A Erpo interpôs recurso desta decisão da Câmara de Recurso do IHMI para o Tribunal de Primeira Instância, invocando três fundamentos baseados na violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, na violação do artigo 7.°, n.° 1 alínea b), do mesmo regulamento, bem como na não tomada em consideração de registos nacionais prévios. O Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão da Câmara de Recurso do IHMI, através do acórdão recorrido. Neste acórdão, a Quarta Secção do Tribunal de Primeira Instância considerou que o registo como marca comunitária do *slogan* em causa para os produtos das classes 12 (veículos terrestres e respectivas peças) e 20 (mobiliário para salas de estar, em especial mobiliário estofado, assentos, cadeiras, mesas, mobiliário em sistema de módulos e mobiliário de escritório) não poderia ser recusado com base na alínea b), nem com base na alínea c) do artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. O Tribunal de Primeira Instância entendeu, no acórdão recorrido, que não era necessário pronunciar-se sobre o terceiro fundamento suscitado pela recorrente, em virtude de a decisão da Câmara de Recurso dever ser anulada com base nos dois primeiros fundamentos.

7. Em 27 de Fevereiro de 2002, o IHMI interpôs recurso daquele acórdão para o Tribunal de Justiça. No presente recurso, o IHMI solicita ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido, que negue provimento ao recurso apresentado pela Erpo contra a decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI de 23 de Março de 2000 e, a título subsidiário, que proceda ao reenvio do acórdão para o Tribunal de Primeira Instância. Pede igualmente a condenação da parte contrária nas despesas do processo em primeira instância e nas do presente recurso.

8. Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 9 de Setembro de 2002, o Governo do Reino Unido foi autorizado a intervir em apoio dos pedidos do IHMI.

9. Na sua resposta, a Erpo solicita ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso, que confirme o acórdão recorrido e que condene o IHMI nas despesas, incluindo as despesas reembolsáveis no quadro do presente recurso.

10. No dia 5 de Maio de 2004, teve lugar uma audiência no Tribunal de Justiça, na qual o IHMI, a Erpo e o Governo do Reino Unido fizeram as suas alegações.

III — O fundamento do presente recurso: violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

11. O IHMI circunscreve o presente recurso a um só fundamento que se prende com a alegada violação pelo Tribunal de Primeira Instância do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), segundo o qual o registo será recusado se as marcas forem desprovidas de carácter distintivo. O recurso do IHMI é circunscrito a este fundamento, não obstante o acórdão recorrido ter considerado que também a alínea c) não podia constituir obstáculo ao registo do sintagma «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» como marca para os produtos em causa, contrariamente ao que tinha afirmado a Câmara de Recurso [5].

12. O IHMI alega que o Tribunal de Primeira Instância violou a alínea b), quando considerou que o critério de apreciação do motivo de recusa do registo em causa não é, afinal, o da verificação do carácter distintivo da marca com base na percepção normal dessa marca pelo consumidor médio, relativamente aos produtos em causa, mas sim um critério novo e diferente introduzido no n.º 46 do acórdão recorrido.

13. Nesse n.º 46, que constitui o cerne do recurso do IHMI, o Tribunal de Primeira Instância afirmou que «[...] apenas se justificaria ter negado provimento, com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, ao recurso interposto perante a Câmara de Recurso, se se tivesse demonstrado que a combinação do sintagma'das Prinzip der ...'('o princípio do...') com um vocábulo designativo de uma característica dos produtos ou serviços em causa é habitualmente utilizada nas comunicações comerciais, nomeadamente, publicitárias. Ora, há que reconhecer que a decisão impugnada não contém qualquer conclusão nesse sentido e que o Instituto não alegou a existência dessa utilização nos articulados nem na audiência».

14. Segundo o IHMI, o Tribunal de Primeira Instância introduziu deste modo um novo critério de avaliação do carácter distintivo de uma marca, que viola a alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Alegadamente, este novo critério facilita sobremaneira o reconhecimento de carácter distintivo, sendo incompatível com o critério normalmente adoptado, neste âmbito, pela jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça como do Tribunal de Primeira Instância.

IV — Apreciação

A — *Considerações preliminares*

15. A apreciação do fundamento a que o IHMI circunscreve o seu recurso, que

5 — No presente recurso, o IHMI manifesta dúvidas quanto à legalidade do acórdão recorrido, com base num erro manifesto de apreciação dos factos constatados pela Câmara de Recurso no que respeita à aplicação da alínea c) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. O IHMI, no entanto, renuncia expressamente a fundar nessa eventual desnaturação o seu pedido de anulação do acórdão recorrido.

consiste na alegada violação da alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, implica uma análise prévia do sentido e da finalidade desta alínea, tal como têm sido entendidos pela jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça como do Tribunal de Primeira Instância. Essa análise é essencial para estabelecer o critério correcto de avaliação do carácter distintivo de uma marca na acepção da referida alínea b).

16. Importa depois averiguar se este critério é compatível não só com aquele que o Tribunal de Primeira Instância apresenta no n.º 46 do acórdão recorrido, que constitui o centro das críticas do IHMI, mas também com os n.ºs 43 a 45 daquele acórdão, onde se afirma que:

«43 [...] a Câmara de Recurso considerou, no n.º 30 da decisão impugnada, que o sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT se caracterizava pela falta de'um elemento adicional de imaginação'. Por outro lado, o Instituto sustenta, na contestação, que,'a fim de poder ser utilizado como marca, os *slogans* devem conter um elemento suplementar [...] de originalidade'e que, relativamente à expressão em causa, não se verifica essa originalidade.

44 A este respeito, cabe recordar que resulta da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância que a ausência de carácter distintivo não pode decorrer da inexistência de imaginação nem da ausência de um acréscimo de fantasia [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Taurus-Film/IHMI (Cine Action), T-135/99, Colect., p. II-379, n.º 31; Taurus-Film/IHMI (Cine Comedy), T-136/99, Colect., p. II-397, n.º 31; e de 5 de Abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/IHMI (EASYBANK), T-87/00, Colect., p. II-1259, n.ºs 39 e 40]. Além disso, importa sublinhar que não se devem aplicar aos *slogans* critérios mais rigorosos do que os aplicáveis a outros tipos de sinais.

45 Na medida em que, no n.º 31 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso assinalou ainda a inexistência de'um campo de tensão conceitual que tenha por consequência um efeito de surpresa e, daí, um efeito de identificação', cabe salientar que este elemento é tão-somente uma paráfrase da conclusão da Câmara de Recurso a respeito da ausência de um'elemento adicional de imaginação'.»

17. Nestes números da fundamentação do acórdão recorrido, são formuladas críticas à orientação da Câmara de Recurso do IHMI na apreciação do carácter distintivo da marca, na acepção da alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, críticas essas que culminam, no n.º 46, com a apresentação do critério que, na óptica do acórdão recorrido, deveria ter sido seguido na avaliação do carácter distintivo da marca.

18. O conjunto dos n.os 43 a 46 revela a unidade no entendimento do Tribunal de Primeira Instância quanto ao critério a seguir na avaliação do carácter distintivo de uma marca, na acepção da referida alínea b) do Regulamento n.º 40/94. Esta unidade é desde logo bem evidenciada pelo elemento de ligação «[o]ra» no início do n.º 46. Será, pois, a partir da análise destes números da fundamentação que se poderá eventualmente afirmar que o acórdão recorrido viola a referida alínea b) do Regulamento n.º 40/94.

19. Saliento também que decorre do texto do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 que basta que se aplique um dos motivos absolutos de recusa enunciados nessa disposição, para que o sinal em causa não possa ser registado como marca comunitária [6]. Isto não obstante poderem verificar-se simultaneamente vários motivos absolutos de recusa do registo.

20. A eventual anulação do acórdão recorrido por violação da alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, conforme alega o IHMI, poderá ser suficiente para afirmar a legalidade da decisão de recusa de registo tomada pela Câmara de Recurso, isto, naturalmente, desde que também se considere improcedente o terceiro fundamento invocado pela Erpo para a sua impugnação em primeira instância. A legalidade da decisão da Câmara de Recurso, por falta de carácter distintivo da marca, nos termos da alínea b), poderá assim manter-se mesmo que se considere que o *slogan* «Das Prinzip der Bequemlichkeit» *não é composto exclusivamente* por indicações que possam servir, no comércio, para designar qualidades do produto em causa e, como tal, não possa afirmar-se que o *slogan* tem um carácter meramente descritivo nos termos da alínea c) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. A sobreposição da alínea c) com a alínea b) — que apresentam fundamentos claramente diferentes para a recusa de registo — apesar de possível, não tem obrigatoriamente de se verificar. Certamente que uma marca exclusivamente descritiva, na acepção da alínea c), será, em princípio, desprovida de carácter distintivo, nos termos da alínea b). De qualquer modo, para se considerar que uma marca é desprovida de carácter distintivo, na acepção desta alínea, não é necessário que o seu registo tenha também de ser recusado com base na alínea c). De modo idêntico, uma marca não terá necessariamente carácter distintivo, segundo a alínea b), pelo simples facto de passar o teste da alínea c).

21. No n.º 41 do acórdão recorrido, afirma-se que a Câmara de Recurso do IHMI concluiu que, «[...] devido à sua natureza descritiva, o termo [DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT] não possuía carácter distintivo». Ora, segundo o n.º 42 do acórdão recorrido, em virtude de o sinal em causa não ser exclusivamente descritivo, na acepção da alínea c), aquele argumento apresentado pelo IHMI para sustentar a falta de carácter distintivo será logicamente improcedente. O IHMI não questiona verdadeiramente esta conclusão no presente recurso, pelo que não cabe aqui analisá-la. Importa, em todo o caso, sublinhar que ela não é decisiva para negar a legalidade da recusa de registo da marca em apreço pelo IHMI. Com efeito, o IHMI não se limitou a este argumento para sustentar que a marca em

6 — V., neste sentido, o acórdão de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI (C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.os 28 e 29).

causa era desprovida de carácter distintivo, nos termos da alínea b). Isto é evidenciado nos próprios n.os 43 a 46 do acórdão recorrido, onde o Tribunal de Primeira Instância critica a argumentação que tinha sido apresentada pelo IHMI para recusar o registo da marca com base na alínea b). É precisamente o entendimento do Tribunal de Primeira Instância, no acórdão recorrido, quanto ao critério específico de apreciação do carácter distintivo de uma marca na acepção da alínea b), que está na base do presente recurso do IHMI.

B — *Finalidade e sentido da alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94*

22. A função essencial da marca é, segundo a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, «garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa e que, para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter, deve constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles [...]» [7]. Também o Tribunal de Primeira Instância tem afirmado que não é necessário que a marca «transmita uma informação precisa quanto à identidade do fabricante do produto ou do prestador de serviços. Basta que a marca permita ao público em causa distinguir o produto ou serviço que ela designa dos que têm outra origem comercial e concluir que todos os produtos ou serviços que designa foram fabricados, comercializados ou fornecidos sob controlo do titular dessa marca, ao qual pode ser atribuída a responsabilidade da sua qualidade [...]» [8].

23. Convém desde já recordar que o artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94 estabelece que «[p]odem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica [...] desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

24. Paralelamente, de acordo com o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, há um motivo absoluto de recusa de registo para as «marcas desprovidas de carácter distintivo». Conforme assinalou recentemente o advogado-geral F. G. Jacobs, esta proibição de registo de marcas desprovidas de carácter distintivo, contida na alínea b), não se limita a repetir a exigência de que a marca «[seja] adequad[a] para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas», constante do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, o qual constitui também um motivo absoluto de recusa de registo por remissão do artigo 7.º, n.º 1,

7 — Acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28).

8 — Acórdão de 19 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (pastilha quadrada branca, mosqueada de verde, e verde-clara) (T-118/00, Colect., p. II-2731, n.º 53).

alínea a), do mesmo regulamento. Com efeito, «parece correcto considerar que os artigos 4.º e 7.º, n.º 1, alínea a), se referem a uma adequação geral, absoluta e abstracta para distinguir produtos com origens diversas, ao passo que, no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), o carácter distintivo está associado à classe do produto em causa» [9].

25. A exigência do carácter distintivo feita na referida alínea b) tem assim por finalidade específica, conforme foi afirmado no processo Windsurfing Chiemsee, assegurar que a marca «seja adequada para identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas» [10]. A jurisprudência posterior do Tribunal de Justiça tem confirmado esta orientação [11].

26. Nesta mesma linha se tem situado a jurisprudência recente do Tribunal de Primeira Instância, ao afirmar especificamente, quanto à análise do carácter distintivo de um *slogan*, que este «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 permitir que o público pertinente distinga, sem confusão possível, os produtos ou serviços do titular da marca daqueles que têm outra proveniência comercial» [12].

C — *O critério de apreciação do carácter distintivo da marca, na acepção da alínea b), e o problema de saber se a avaliação do carácter distintivo de um* slogan *justifica um tratamento específico relativamente a outras marcas*

27. A primeira questão que se coloca e que é essencial para verificar se o Tribunal de Primeira Instância interpretou correctamente a alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 é a de saber como deve apreciar-se, afinal, o carácter distintivo de uma marca nos termos desta alínea. Por outras palavras, importa definir o critério a seguir nessa apreciação. Ligada a esta ques-

9 — Conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs apresentadas em 11 de Março de 2004 no processo SAT.1/IHMI (SAT.2) (C-329/02 P, ainda não publicado na Colectânea, n.º 16). V. também, neste sentido, o acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475, n.os 37 e 39). Este último acórdão refere-se ao preceito análogo contido no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), 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).

10 — Acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 46), aqui invocado por analogia, em virtude de envolver um preceito do artigo 3.º da Directiva 89/104 idêntico à alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Diferentemente do Regulamento n.º 40/94, a Directiva 89/104 aplica-se a marcas nacionais e não a marcas comunitárias.

11 — V. acórdãos Philips, já referido, n.º 35; de 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 40); e de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel (C-218/01, Colect., p. I-1725, n.º 48). Todos estes acórdãos se referem à alínea b) do artigo 3.º da Directiva 89/104, idêntica à alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.

12 — Acórdão de 5 de Dezembro de 2002, Sykes Enterprises/IHMI (Real People, Real Solutions) (T-130/01, Colect., p. II-5179, n.º 20). V. também acórdão de 3 de Julho de 2003, Best Buy (T-122/01, ainda não publicado na Colectânea, n.º 21).

tão, surge uma outra que é a de saber se um *slogan* justifica um tratamento específico no que concerne à avaliação do seu carácter distintivo enquanto marca.

28. Relativamente à primeira questão, tal como sublinham o IHMI e o Governo do Reino Unido a jurisprudência do Tribunal de Justiça é clara após o acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky. Neste acórdão, o Tribunal de Justiça adoptou um critério de aplicação geral e uniforme para determinar se uma indicação publicitária ou uma marca são susceptíveis de induzir o comprador em erro. Para este efeito, toma como referência a expectativa presumível de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado relativamente a essa indicação [13]. Este critério foi confirmado pelo acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, no âmbito específico das marcas para a avaliação do carácter distintivo elevado de uma marca [14].

29. Posto isto, a avaliação do carácter distintivo de uma marca na acepção da alínea b) deve, por um lado, realizar-se em relação aos produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo da marca e que esta tem por objectivo distinguir [15]. Deverá, por outro lado, basear-se na percepção do público relevante, constituído pelos consumidores dos produtos ou serviços em causa. Esta análise será feita segundo a percepção presumível de um consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado [16]. Esta orientação quanto à avaliação do carácter distintivo de uma marca é igualmente visível na jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância anterior ao acórdão recorrido [17].

30. Coloca-se agora uma outra questão, que consiste em saber se a admissibilidade do registo de *slogans* como marcas justifica um tratamento especial relativamente a este critério tradicional que encontramos na jurisprudência. O Tribunal de Justiça teve já oportunidade de afirmar que «[...] o registo de uma marca constituída por sinais ou por indicações que, por outro lado, sejam utilizados como *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitem a comprar os produtos ou os serviços visados por essa marca não é excluído, enquanto tal, devido a essa utilização» [18].

13 — C-210/96, Colect., p. I-4657, n.os 30, 31 e 37 e dispositivo.

14 — C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26.

15 — Neste sentido, acórdão de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Colect., p. I-6959, n.º 29), no contexto da Directiva 89/104.

16 — V., recentemente, neste sentido, no que diz respeito à alínea b) do artigo 3.º, n.º 1, da Directiva 89/104, relativamente à forma de um produto, os acórdãos, já referidos, Philips, n.º 63, Linde e o., n.º 41, e Henkel, n.º 50.

17 — Assim, no acórdão Procter & Gamble/IHMI (pastilha quadrada branca, mosqueada de verde, e verde clara) (já referido, n.º 54), o Tribunal de Primeira Instância afirmava que, para determinar se uma marca tem carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, importa «apurar — no quadro de um exame *a priori* e sem qualquer tomada em consideração da utilização do sinal na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 — se a marca pedida permitirá ao público visado distinguir os produtos em causa dos que têm outra origem comercial quando, no acto da compra, tiver que escolher». Afirmava ainda, no n.º 57 do mesmo acórdão, que «[h]á assim que apreciar o carácter distintivo da marca pedida, tendo em consideração a presumível expectativa de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido», seguindo-se portanto a orientação adoptada no acórdão Gut Springenheide e Tusky, já referido.

18 — Acórdão Merz & Krell, já referido, n.º 40.

31. É certo, no entanto, que, no caso em apreço, o problema é diverso, consistindo em saber se um *slogan*, como expressão verbal que contém uma indicação de qualidade em relação ao produto ou serviço que pretende promover, justifica um tratamento diferenciado relativamente a outro tipo de marcas. Penso que não poderá deixar de se concordar, em tese geral, com o princípio enunciado no acórdão recorrido, quando afirma que nada justifica um tratamento mais exigente para *slogans* do que para outras marcas.

32. Neste sentido aponta a jurisprudência do Tribunal de Justiça em vários acórdãos recentes [19], onde se afirma que a alínea b) do artigo 3.°, n.° 1, da Directiva 89/104 (correspondente ao artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94) não faz distinção relativamente às várias categorias de marcas no que respeita à apreciação do seu carácter distintivo. Esta era também já a orientação do Tribunal de Primeira Instância no acórdão Procter & Gamble/IHMI [20], anterior ao acórdão recorrido, relativamente ao artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

33. Sucede, no entanto, que a avaliação da aptidão de uma certa marca para identificar a origem comercial de um produto ou serviço, tem de se fazer no contexto de cada caso concreto. Com efeito, se o critério geral a utilizar na avaliação do carácter distintivo de qualquer marca, segundo a alínea b), é o da percepção presumível de um consumidor médio da classe de produtos para a qual foi pedido o registo da marca, as autoridades competentes terão de aplicar esse critério, apreciando o carácter distintivo da marca, em concreto, de acordo com a percepção do consumidor médio relativamente aos produtos em causa [21]. Esta avaliação implica necessariamente uma consideração, em concreto, da natureza e das características particulares da marca cujo registo é solicitado.

34. Neste sentido, o Tribunal de Justiça tem afirmado que, no contexto da apreciação, na prática, do carácter distintivo de uma marca tridimensional ou de uma cor, a percepção do consumidor médio não é necessariamente a mesma que no caso de uma marca nominativa ou figurativa que consista num sinal independente do aspecto dos produtos que designa [22]. O mesmo foi também afirmado pelo Tribunal de Primeira Instância, antes de ser proferido o acórdão recorrido, em relação a marcas tridimensionais [23].

19 — V., em relação a marcas constituídas por formas tridimensionais, os acórdãos, já referidos, Philips, n.° 48, e Linde, n.os 42 e 43.

20 — Já referido, n.° 55, com a afirmação de que o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 «não distingue entre as diferentes categorias de marcas. Os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais compostas pela forma do próprio produto não são diferentes dos aplicáveis às outras categorias de marcas».

21 — V., neste sentido, acórdão Henkel, já referido, n.° 51.

22 — V. acórdãos Henkel, já referido, n.° 52, e de 6 de Maio de 2003, Libertel (C-104/01, Colect., p. I-3793, n.° 65).

23 — V., neste sentido, acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido, n.° 56.

35. Isto é assim na medida em que um consumidor médio não têm por hábito presumir a origem dos produtos com base, por exemplo, na forma da sua embalagem, ou na sua cor, sem mais elementos gráficos ou textuais, podendo portanto tornar-se mais difícil, em termos práticos, afirmar o carácter distintivo de uma marca quando se trata de uma forma tridimensional ou de uma cor [24].

36. Algo de equivalente se verifica, em minha opinião, com a apreciação, *em concreto,* do carácter distintivo de uma expressão verbal como um *slogan* que, enquanto tal, tem um significado promocional relativamente a um certo produto, na língua em que é formulado. Face a uma expressão verbal deste tipo, é compreensível que seja difícil para um consumidor médio apreendê-la como indicação da origem comercial do produto, que permita distingui-lo dos outros produtos da mesma classe, mas com diferente origem. Isto, em particular, se esse *slogan* elogia qualidades normalmente associadas a todos os produtos ou serviços da mesma classe.

37. Nestas circunstâncias, um consumidor médio não apreenderá essa expressão verbal laudatória da qualidade de um produto como indicadora da sua origem comercial distinta relativamente a qualquer outro produto da mesma classe produzido por outra empresa. Isto diferentemente do que se estiver em causa uma expressão verbal de natureza diferente, como uma expressão inventada (por exemplo, XTPO33) desprovida de qualquer significado próprio laudatório de qualidades em geral associadas a todos os produtos de certa classe. Ou diferentemente do que poderá suceder se o *slogan* incluir algum elemento que permita ao consumidor médio identificar a origem comercial do produto para o qual é solicitado o seu registo como marca, relativamente aos outros produtos da mesma classe, mas com outra origem comercial.

38. Poderá, portanto, reconhecer-se carácter distintivo como marca a um *slogan,* na medida em que o consumidor médio não estabeleça naturalmente uma ligação entre o conteúdo do *slogan* concreto e as qualidades que os consumidores normalmente associam à classe de produtos em causa. Deste modo, o *slogan* seria susceptível de, segundo a percepção de um consumidor médio, permitir a identificação da origem comercial do produto para o qual o registo da marca é pedido. O que se deixa aqui dito não impede também que, através do uso de um qualquer *slogan* ao longo do tempo, um consumidor médio possa começar a apreendê-lo como identificando a origem comercial do produto. Neste caso, «a marca adquire pelo uso o carácter distintivo que é a condição do seu registo» [25]. Isto mesmo é admitido expressamente no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, só que manifestamente não é desta situação que se trata no caso em apreço.

24 — V., neste sentido, os acórdãos, já referidos, Henkel, n.º 52, e Linde e o., n.º 48, relativamente a uma marca tridimensional, e o acórdão Libertel, já referido, n.º 65, relativamente a uma marca constituída por uma cor.

25 — Acórdão Philips, já referido, n.º 58, relativamente ao preceito correspondente da Directiva 89/104.

39. Aqui o que importa concretamente determinar é se um consumidor médio dos produtos das classes 12 e 20 pode entender o princípio do conforto como inerente especificamente aos produtos da Erpo, ou se, pelo contrário, presumirá que este princípio é inerente a todos os outros bens da mesma classe provenientes de outras empresas, em virtude de estas, naturalmente, também procurarem que os seus produtos respeitem o princípio do conforto.

D — *A alegada incompatibilidade entre os n.os 43 a 46 do acórdão recorrido e o critério descrito de avaliação do carácter distintivo de uma marca, na acepção da alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94*

40. O acórdão recorrido afastou-se claramente do critério até aqui descrito para a avaliação do carácter distintivo de uma marca, na acepção da referida alínea b).

41. Isto é bem visível não apenas no n.º 46 como também nos n.os 43 a 45 do acórdão recorrido, nos quais o Tribunal de Primeira Instância critica a orientação seguida pela Câmara de Recurso do IHMI quando esta considerou que a expressão «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» não tinha carácter distintivo relativamente aos produtos da classe 12 (veículos terrestres e respectivas peças) e da classe 20 (mobiliário para salas de estar e de escritório).

42. Nestes n.os 43 a 45 do acórdão recorrido, critica-se a análise da Câmara de Recurso do IHMI por esta ter afirmado nos n.os 30 e 31 da decisão impugnada que a expressão verbal «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» não apresentava «um elemento adicional de imaginação» nem «um campo de tensão conceitual que tenha por consequência um efeito de surpresa e, daí, um efeito de identificação», por parte do consumidor médio, da origem comercial dos produtos para os quais era pedido o seu registo como marca.

43. O acórdão recorrido considera ademais que a análise empreendida pela Câmara de Recurso do IHMI para aferir o carácter distintivo do *slogan*, no caso concreto, foi feita em violação do princípio segundo o qual a avaliação do carácter distintivo de um *slogan* como marca não deve ser feita segundo critérios mais rigorosos do que os aplicáveis a outro tipo de sinais [26].

44. Concordo que um *slogan* não pode ser considerado desprovido de carácter distintivo, na acepção da alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, *simplesmente* porque não apresenta nenhum elemento adicional de imaginação ou de acréscimo de fantasia [27].

26 — V. a parte final do n.º 44 do acordão recorrido.

27 — É neste sentido que aponta a jurisprudência referida no n.º 44 do acórdão recorrido.

45. O que, em todo o caso, se afigura incompatível com uma correcta compreensão da alínea b) é a posição adoptada no acórdão recorrido, segundo a qual, mesmo quando esteja em causa apreciar, na prática, o carácter distintivo de uma marca como o *slogan* «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» para certas classes de produtos, é vedado às autoridades competentes constatarem que esse *slogan* não apresenta um elemento adicional de imaginação que o torne susceptível, aos olhos do consumidor médio, de distinguir o produto para o qual foi pedido o seu registo como marca, relativamente aos produtos de outra origem, quando o público visado é chamado a fazer a sua opção comercial.

46. Uma apreciação, em concreto, da aptidão de um *slogan* para criar na mente do público visado, segundo a óptica do consumidor médio, um vínculo entre o titular da marca e os produtos ou serviços cuja origem comercial ela pretende identificar não pode deixar de ter em conta a natureza e as características específicas da expressão verbal que se pretende registar.

47. Nem todas as marcas apresentam a mesma natureza e características. Há diferenças relevantes mesmo dentro do conjunto das expressões verbais. Assim, por exemplo, o consumidor médio poderá reconhecer mais facilmente aptidão distintiva, na acepção da alínea b), a uma expressão puramente inventada relativamente a certo produto do que a um *slogan* que apresente, ainda que em termos não exclusivamente descritivos, certa qualidade ou princípio a que o produto em causa alegadamente obedece.

48. Neste sentido, não será incompatível com a alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que as autoridades competentes possam constatar que um *slogan* apresenta, aos olhos do consumidor médio, apenas uma qualidade desejável na produção de todos os bens da classe em causa e não apenas dos que têm origem comercial na empresa que solicita o registo. Penso assim que será admissível, no contexto da aplicação prática do critério de apreciação do carácter distintivo de uma marca, que o IHMI constate que um mero *slogan* publicitário desprovido de qualquer *elemento particular adicional* não permite, *a priori*, ao público-alvo identificar a origem comercial do produto para o qual é pedido o seu registo, relativamente aos produtos de outra proveniência pertencentes à mesma classe.

49. Penso, portanto, que as afirmações dos n.ºs 43 a 45 do acórdão recorrido evidenciam já uma compreensão errada do critério de apreciação do carácter distintivo de uma

marca nos termos da referida alínea b), bem como da sua aplicação prática, culminando, no n.º 46, com uma explicitação do novo critério que, alegadamente, deveria ter sido adoptado pelo IHMI.

50. De acordo com o exposto, afigura-se claro que o critério enunciado no n.º 46 do acórdão recorrido, com a particular exigência de prova aí contida, viola o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Não posso concordar, a este respeito, com a argumentação apresentada pela Erpo em sentido contrário. O acórdão recorrido substitui, com efeito, o critério estabelecido de apreciação do carácter distintivo de uma marca na acepção da referida alínea b), de acordo com a percepção normal do público-alvo para aqueles produtos ou serviços, por um novo critério substancialmente diferente.

51. Segundo o novo critério, o IHMI, para recusar com base na alínea b) o registo de um *slogan*, tem de provar que essa expressão verbal é comummente utilizada na vida dos negócios. Antes, pelo contrário, o que era necessário para recusar o registo por falta de carácter distintivo era que, conforme a percepção normal do público-alvo para aquela classe de produtos, esse sintagma não fosse identificado como uma indicação de origem comercial dos produtos ou serviços de modo a permitir a sua distinção relativamente aos produtos e serviços de outra proveniência comercial. Isto independentemente de esse *slogan* ser efectivamente utilizado na prática comercial.

52. A exigência de demonstração de que a expressão verbal que se pretende registar seja «comummente utilizada nas comunicações comerciais e nomeadamente publicitárias», para que se possa recusar o seu registo com base na alínea b), é, assim, manifestamente incompatível com o critério correcto de avaliação do carácter distintivo da marca na acepção da alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, já descrito nestas conclusões [28].

53. Contra a adopção do novo critério apresentado pelo Tribunal de Primeira Instância no acórdão recorrido depõem ainda, em meu entender, outros argumentos invocados pelo IHMI e secundados pelo Governo do Reino Unido. Desde logo, o facto de este novo critério, ao permitir que se confiram direitos exclusivos sobre um *slogan* como aquele que aqui se considera, levar a que as outras empresas produtoras de bens pertencentes às mesmas classes de produtos, como, por exemplo, mobiliário de escritório, deixem de poder apresentar com total liberdade os seus produtos como tendo sido concebidos e produzidos segundo o princípio do conforto. Esta consequência é, a meu ver, inaceitável e não é de todo evidente que seja afastada pelo artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Isto para além de ser mais fácil questionar a lealdade da actuação de uma empresa concorrente que pretenda invocar nestes moldes o princípio do conforto depois de ter sido admitido o seu

28 — V., *supra*, n.ºs 27 a 39.

registo como marca comunitária em favor de outra empresa.

54. A adopção de um critério muito generoso para a aceitação do registo, como marcas, de meros *slogans* publicitários, os quais, independentemente da sua maior ou menor criatividade, louvam a qualidade de um produto ou de um serviço, reduz o campo de liberdade de expressão dos outros produtores de bens ou serviços da mesma classe. Estes devem poder invocar essas mesmas qualidades na apresentação dos seus produtos, sem qualquer constrangimento legal. A aceitação do registo de *slogans* nos termos propostos nos n.os 43 a 46 do acórdão recorrido facilita a corrida ao registo das mais variadas expressões laudatórias de qualidades de produtos ou serviços, pelas empresas já estabelecidas. Dificulta-se assim a entrada no mercado de novos operadores para esses mesmos produtos ou serviços.

55. A este respeito, penso que não é completamente alheia ao artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 a finalidade de evitar que, ao permitir-se o registo como marcas de sintagmas desprovidos de carácter distintivo, se viesse *a restringir indevidamente* a possibilidade da sua utilização por parte dos restantes operadores económicos relativamente àquela classe de produtos ou serviços [29].

56. Outra dificuldade suscitada pelo novo critério adoptado no acórdão recorrido resulta da incoerência que implica relativamente à jurisprudência do Tribunal de Justiça. Esta, com efeito, tem vindo a considerar que a recusa de registo de uma expressão verbal como marca, em virtude do seu carácter meramente descritivo, é possível mesmo que ela não seja nesse momento utilizada como indicação descritiva para a categoria de produtos em causa, bastando para o efeito que um tal uso seja susceptível de se verificar [30]. Esta posição foi recentemente confirmada pelo Tribunal de Justiça no acórdão IHMI/Wrigley, ao afirmar que, «[p]ara que o IHMI decida recusar um registo com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca, a que este artigo se refere, sejam efectivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins» [31].

57. Tendo isto em conta, penso que o IHMI tem razão quando chama a atenção para o facto de o acórdão recorrido, ao exigir a

29 — V., a este respeito, o acórdão Libertel, já referido, n.os 44 a 60, relativamente ao registo de uma marca. V. também as conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo SAT.1, já referidas, n.° 57.

30 — V., neste sentido, o acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.° 37.

31 — Acórdão de 23 de Outubro de 2003 (C-191/01 P, ainda não publicado na Colectânea, n.° 32).

prova da utilização do *slogan* nas comunicações comerciais, nomeadamente publicitárias, para que o registo possa ser recusado com base na alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, entrar em contradição com o critério adoptado pelo Tribunal de Justiça na avaliação do carácter descritivo de uma marca, na acepção da alínea c) do mesmo artigo. Esta contradição é tanto mais indesejável quanto, frequentemente, estas duas disposições são aplicadas conjuntamente.

58. Com efeito, seguindo a orientação adoptada no acórdão recorrido, a avaliação do carácter distintivo de uma marca, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, seria feita segundo um critério muito mais liberal do que o adoptado no exame do motivo de recusa de registo com base no carácter descritivo. Isto sem que se vislumbre uma justificação para esta disparidade e, desde logo, sem que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), dê qualquer indicação no sentido de que se tenha de provar que a marca em causa é utilizada habitualmente nas comunicações comerciais, para que se recuse o registo por falta de carácter distintivo.

59. Esta exigência é feita não na alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, mas sim na alínea d), na qual se «subordina a recusa do registo de uma marca apenas à condição de os sinais ou as indicações de que essa marca é exclusivamente constituída se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca» [32]. Como sublinha o IHMI, esta alínea d) mencionada deixaria de ter razão de ser se o critério adoptado para a apreciação do carácter distintivo da marca, na acepção da alínea b), fosse aquele que o Tribunal de Primeira Instância adoptou no acórdão recorrido.

60. Refiro, para terminar, o facto de este novo critério de apreciação do carácter distintivo de uma marca, na acepção da alínea b) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, introduzido no acórdão recorrido e justamente criticado pelo IHMI, ter sido já reconhecido entretanto, pelo menos implicitamente, como insustentável pela própria Quarta Secção do Tribunal de Primeira Instância, que proferiu o acórdão recorrido. Com efeito, no acórdão de 31 de Março de 2004 [33], em que estava em causa o registo da marca nominativa «LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS...» para as classes de produtos de revestimentos sintéticos de superfícies e a sua instalação, é rejeitado o critério apresentado no n.º 46 do acórdão recorrido [34].

32 — Acórdão Merz & Krell, já referido, n.º 41, referindo-se ao preceito equivalente da alínea d) do artigo 3.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

33 — Fieldturf/IHMI (T-216/02, ainda não publicado na Colectânea).

34 — Afirma-se no n.º 34 que, «segundo jurisprudência posterior a esse acórdão [no caso ERPO], as marcas a que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se refere são não apenas aquelas que são comummente utilizadas, no comércio, para a apresentação dos produtos ou dos serviços em causa, mas também aquelas que são simplesmente susceptíveis de o ser». O n.º 35 acrescenta que «a marca pedida não pode ser imediatamente compreendida como uma indicação de origem comercial dos produtos e serviços em causa, mas sim como um simples *slogan* promocional».

61. Tal como referi anteriormente, a anulação do acórdão recorrido não implica necessariamente a legalidade da decisão de recusa de registo, uma vez que o Tribunal de Primeira Instância não chegou a apreciar o terceiro fundamento invocado pela Erpo para a impugnação da decisão da Câmara de Recurso. Em consequência, sugiro que o Tribunal de Justiça remeta o processo ao Tribunal de Primeira Instância.

V — Conclusão

62. Em consequência do exposto, sugiro que o Tribunal de Justiça:

«1) Anule o acórdão do Tribunal de Primeira Instância no processo T-138/00.

2) Remeta o processo ao Tribunal de Primeira Instância.

3) Reserve para final a decisão quanto às despesas.»