

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção)

21 de Outubro de 2004 *

No processo C-64/02 P,

que tem por objecto um recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 49.º do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça, entrado em 27 de Fevereiro de 2002,

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos),
representado por A. von Mühlendahl e G. Schneider, na qualidade de agentes, com
domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

apoiado por

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, representado por P.
Ormond, C. Jackson, M. Bethell e M. Tappin, na qualidade de agentes, assistidos por
D. Alexander, barrister, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

interveniente no recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância,

* Língua do processo: alemão.

sendo a outra parte no processo:

Erpo Möbelwerk GmbH, representada por S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, e H. von Rohr, Patentanwalt, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente na primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),

composto por: C. W. A. Timmermans (relator), presidente de secção, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e J. N. Cunha Rodrigues, juízes,

advogado-geral: M. Poiares Maduro,

secretário: M. Múgica Arzamendi, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 5 de Maio de 2004,

vistas as observações apresentadas pelas partes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 17 de Junho de 2004,

profere o presente

Acórdão

- 1 Com o seu recurso, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI») pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 11 de Dezembro de 2001, Erpo Möbelwerke/IHMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Colect., p. II-3739, a seguir «acórdão recorrido»), que anulou a decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI de 23 de Março de 2000 (processo R 392/1999-3) (a seguir «decisão controvertida»), que, essencialmente, negou provimento ao recurso interposto pela Erpo Möbelwerke GmbH (a seguir «Erpo») da decisão do examinador do IHMI que recusou o registo do sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT como marca comunitária para diferentes classes de produtos, que abrangem nomeadamente os móveis.

Quadro jurídico

- 2 Nos termos do artigo 7.º 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):

«1. Será recusado o registo:

[...]

- 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;

[...]

- 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.»

- 3 Sob a epígrafe «Limitação dos efeitos da marca comunitária», o artigo 12.º do Regulamento n.º 40/94 dispõe:

«O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial:

[...]

- b) De indicações relativas à espécie, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de fabrico do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes;

[...]

desde que essa utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.»

Factos na origem do litígio

- 4 Por missiva de 23 de Abril de 1998, a Erpo pediu ao IHMI o registo como marca comunitária do sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT para produtos que pertencem às 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), 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, tal como revisto e alterado.
- 5 Tendo o examinador do IHMI recusado este pedido, por decisão de 4 de Junho de 1999, pela razão de o referido sintagma designar uma característica dos produtos em causa e estar desprovido de qualquer carácter distintivo, a Erpo interpôs recurso desta última.
- 6 Pela decisão controvertida, a Terceira Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão do examinador na parte em que este indeferiu o pedido relativamente aos produtos

da classe 8. Quanto ao restante, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso com o fundamento, essencialmente, de que o sintagma em causa não preenchia as exigências do artigo 7.º, n.ºs 1, alíneas b) e c), e 2, do Regulamento n.º 40/94.

Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

- 7 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 23 de Maio de 2000, a Erpo interpôs recurso de anulação da decisão controvertida. O Tribunal de Primeira Instância julgou o recurso procedente no acórdão recorrido.
- 8 O Tribunal de Primeira Instância decidiu, nos n.ºs 22 a 29 do acórdão recorrido, que o primeiro fundamento, assente em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, era procedente, pois, mesmo admitindo que o elemento «Bequemlichkeit» (que significa «conforto») designa, por si só, uma qualidade dos produtos em causa susceptível de ser tomada em consideração na decisão de compra pelo público-alvo, o sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, visto com base em todos os seus elementos e no seu conjunto, não pode ser considerado exclusivamente composto por sinais ou indicações que podem servir para designar a qualidade dos produtos a que se refere.
- 9 Seguidamente, o Tribunal de Primeira Instância examinou o segundo fundamento, assente em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 10 O Tribunal de Primeira Instância decidiu, nos n.ºs 41 e 42 do acórdão recorrido, que este fundamento também era procedente, pois a Câmara de Recurso tinha concluído, no essencial, que a falta de carácter distintivo do termo em causa decorria da sua natureza descritiva, ao passo que resulta dos n.ºs 22 a 29 do acórdão recorrido, referentes ao primeiro fundamento, que a decisão controvertida está, a este respeito, viciada de erro de direito.
- 11 Nos n.ºs 43 a 46 do acórdão recorrido, o Tribunal concluiu que o segundo fundamento também era procedente vistas as seguintes considerações:

«43 Além disso, 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 poderem ser utilizados 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’.

46 Ora, 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.»

12 Com base nestes fundamentos, o Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão controvertida.

Recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância

13 No seu recurso, o IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular o acórdão recorrido;

- negar provimento ao recurso interposto da decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI de 23 de Março de 2000 no processo R 392/1999-3 e, a título subsidiário, remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância para que este tome as medidas que se impõem;

- condenar a outra parte no processo nas despesas efectuadas quer na primeira instância quer no recurso.

14 A Erpo conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao presente recurso;

- confirmar o acórdão recorrido;

- condenar o IHMI nas despesas, mesmo no que se refere às despesas reembolsáveis no âmbito do recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância.

15 Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 9 de Setembro de 2002, foi admitida a intervenção do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte em apoio dos pedidos do IHMI.

Argumentação das partes

- 16 No âmbito do seu fundamento único, o IHMI sustenta que, ao decidir, no n.º 46 do acórdão recorrido, que a possibilidade de recusar o registo de uma marca devido à ausência de carácter distintivo se limita aos casos em que se demonstre que se trata de um sinal habitualmente utilizado nos meios comerciais interessados, o Tribunal de Primeira Instância violou o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 17 A este respeito, o IHMI sustenta que a apreciação do carácter distintivo de uma marca deve decorrer de um exame *a priori* da probabilidade de que a marca permita concretamente ao público-alvo identificar os produtos ou serviços para os quais o seu registo é pedido como provenientes de determinada empresa em vez de outra ou, em todo o caso, como sendo fabricados ou comercializados sob a inteira responsabilidade do titular da marca.
- 18 Tal como para as marcas de cores ou as marcas tridimensionais, mas contrariamente ao que vale para as marcas puramente nominativas ou figurativas, exige-se que as marcas constituídas por *slogans*, como a do caso em apreço, comportem um elemento de apresentação adicional que lhes confira carácter distintivo. Esta exigência explica-se pela circunstância de que se trata de sinais que a maior parte das vezes preenchem uma função puramente publicitária e não uma função que permita identificar a origem das mercadorias.
- 19 Além disso, o IHMI sustenta que a apreciação do carácter distintivo da marca não deve ter em conta a eventual utilização que dela seja feita no mercado. É certo que, se se demonstrar que o sinal em questão é *a priori* apto para distinguir os produtos ou serviços em causa, mas que esse sinal ou termos do mesmo género são habitualmente utilizados pelo público-alvo, o pedido deverá ser recusado com base no fundamento do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.

Todavia, se, como ocorre no caso em apreço, o sinal em questão não for *a priori* apto para distinguir os produtos ou serviços em causa, o seu registo como marca deve ser recusado com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento, sem que seja necessário apresentar prova de que é habitualmente utilizado pelo público-alvo.

- 20 A Erpo sustenta, pelo contrário, que o fundamento adoptado pelo IHMI contra o n.º 46 do acórdão recorrido não procede. Resulta dos n.ºs 28 e 42 do acórdão recorrido que o Tribunal de Primeira Instância considerou que o carácter distintivo da marca em questão resulta da combinação do sintagma «Das Prinzip der [...]» com o elemento descritivo «Bequemlichkeit». Em contrapartida, o Tribunal de Primeira Instância não exigiu provas de uma utilização geral do sintagma em questão no seu conjunto. Concluiu que a utilização do sintagma «Das Prinzip der [...]» reforça o elemento descritivo. Daí concluiu que a decisão controvertida não comporta fundamentação objectiva no que respeita à recusa de registo por falta de carácter distintivo.
- 21 A Erpo alega ainda que o registo como marca do *slogan* em questão também não tem por consequência impedir que os concorrentes utilizem uma conjugação das palavras «Prinzip» (princípio) e «Bequemlichkeit» (conforto). Designadamente, a tal obsta o artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Esta última disposição estabelece uma protecção suficiente da concorrência para que se mostre justificada uma prática liberal do registo que permita, na dúvida, a protecção da marca pedida.
- 22 A Erpo contesta ainda que o carácter distintivo de uma marca constituída por um *slogan* exija a presença de um elemento de apresentação adicional devido à função puramente publicitária deste sinal. Com efeito, está também assente tanto na jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância como na prática do IHMI que a função publicitária de um *slogan* não exclui o seu carácter distintivo.

- 23 O Governo do Reino Unido sustenta que a análise do carácter distintivo a que se procedeu no acórdão recorrido é contrária à jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça como do próprio Tribunal de Primeira Instância. No caso em apreço, o Tribunal de Primeira Instância não aplicou correctamente, em especial, o direito comunitário, que exige que se tenha em conta a natureza de uma marca na apreciação do seu carácter distintivo. O Tribunal de Primeira Instância adoptou ainda uma abordagem incorrecta para determinar este carácter distintivo.
- 24 O referido governo sustenta que resulta da jurisprudência que, para satisfazer a condição do carácter distintivo, uma marca deve identificar sem ambiguidade a origem comercial dos produtos ou dos serviços em questão. Um sinal não pode garantir esta origem se, segundo as expectativas presumidas do consumidor médio da categoria dos produtos e serviços em questão, subsistir uma verdadeira dúvida no espírito dessa pessoa a respeito da referida origem.
- 25 Segundo este governo, é certo que os princípios jurídicos a aplicar no que toca à apreciação do carácter distintivo da marca são os mesmos para todas as categorias de marcas. Mas é também certo que o modo como estes princípios são aplicados deve ter em conta o contexto e, designadamente, a natureza da marca em questão, como demonstra a jurisprudência em matéria de marcas tridimensionais constituídas pela forma do próprio produto [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 19 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (Pastilha quadrada branca mosqueada de amarelo e de azul), T-119/00, Colect., p. II-2761, n.^{os} 53 a 55, e de 7 de Fevereiro de 2002, Mag Instrument/IHMI, T-88/00, Colect., p. II-467, n.^{os} 33 a 35, bem como o n.º 12 das conclusões apresentadas pelo advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no processo Linde e o. (acórdão de 8 de Abril de 2003, C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161)].
- 26 O Governo do Reino Unido sustenta que a marca em questão nos presentes autos é essencialmente um *slogan* publicitário que procura comunicar os princípios com base nos quais os produtos em causa foram fabricados. Ora, um consumidor médio tem menos propensão para entender um *slogan* publicitário, em particular quando

contém uma referência às características específicas dos produtos ou serviços, como um sinal que indica a proveniência dos produtos e que apenas identifica a empresa responsável pela sua produção. Todavia, se semelhante *slogan* deixar uma impressão marcante, por ser inabitual utilizá-lo em conjugação com os produtos e serviços em questão, o consumidor médio poderá acabar por entendê-lo como indicando a origem comercial destes produtos e serviços para além da sua função publicitária.

- 27 Teve razão a Câmara de Recurso do IHMI quando teve em conta esta consideração. Todavia, no acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância não teve em conta ou, pelo menos, não teve suficientemente em conta a natureza da marca na apreciação do seu carácter distintivo.
- 28 O Governo do Reino Unido sustenta ainda que o Tribunal de Primeira Instância, na medida em que o n.º 46 do acórdão recorrido implica que o registo do sinal em questão só podia ter sido recusado devido à falta de carácter distintivo se o sintagma «Das Prinzip der [...]» fosse habitualmente utilizado nas comunicações comerciais e na publicidade, violou o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.
- 29 Segundo este governo, o Tribunal de Primeira Instância confundiu os requisitos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 com os do mesmo artigo, alínea d). Com efeito, o requisito de ser demonstrado, para a recusa do registo, que a marca se tornou habitual no comércio para os produtos e serviços em questão aplica-se unicamente a esta última disposição e não às primeiras (acórdão de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. I-6959, n.º 35). As disposições do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do referido regulamento constituem um motivo autónomo de recusa de registo de um sinal, apesar da evidente sobreposição dos respectivos âmbitos de aplicação.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 30 A título liminar, há que referir que o fundamento único do IHMI, referente ao carácter distintivo da marca e assente em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, não se refere expressamente ao n.º 46 do acórdão recorrido. Todavia, esse número está inextricavelmente relacionado com os n.ºs 43 a 45, que o precedem imediatamente, pelo que o fundamento do IHMI deve ser examinado no quadro de toda a fundamentação que figura nestes números. De resto, foi nesse sentido que as partes, bem como o interveniente, entenderam o objecto do recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância, pois que se referem, nas suas alegações, ao conjunto dos n.ºs 43 a 46 do acórdão recorrido.
- 31 Os n.ºs 43 a 46 do acórdão recorrido dizem respeito aos n.ºs 30 e 31 da decisão controvertida, que exigem que um *slogan* se revista de um «carácter de fantasia» ou mesmo de «um campo de tensão conceitual, que tenha por consequência um efeito de surpresa e do qual se possa, assim, recordar» para não estar desprovido do carácter mínimo distintivo que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 impõe.
- 32 Foi de forma juridicamente correcta que, nos n.ºs 43 a 45 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância rejeitou essa exigência, essencialmente pela razão de que não há que aplicar aos *slogans* critérios mais estritos do que aqueles que são aplicáveis a outros tipos de sinais.
- 33 Com efeito, decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, para apreciar o seu carácter distintivo, se exige de qualquer marca, seja qual for a sua categoria, que seja adequada a identificar o produto como proveniente de determinada empresa e, assim, a distingui-lo do das demais empresas [v., neste sentido, a respeito do 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), disposição idêntica à do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, acórdão Linde e o., já referido, n.ºs 42 e 47].

34 O Tribunal de Justiça também declarou que, sendo os mesmos os critérios de apreciação do carácter distintivo das diversas categorias de marcas, se pode verificar, no âmbito de aplicação desses critérios, que a percepção do público pertinente não é necessariamente a mesma para cada uma destas categorias e que, portanto, se pode tornar mais difícil provar o carácter distintivo das marcas de determinadas categorias que o de outras categorias (v. acórdãos de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-1725,, n.º 38; Procter & Gamble/IHMI, C-468/01 P a C-472/01 P, Colect., p. I-5141,, n.º 36, e Procter & Gamble/IHMI, C-473/01 P e C-474/01 P, Colect., p. I-5173, n.º 36).

35 Não se pode excluir que a jurisprudência mencionada no número anterior do presente acórdão também seja relevante no que respeita a marcas nominativas constituídas por *slogans* publicitários, como a do caso em apreço. Tal poderá designadamente ocorrer quando tenha sido demonstrado, na apreciação do carácter distintivo da marca em questão, que esta se reveste de uma função publicitária que consiste, por exemplo, em louvar a qualidade do produto em causa e quando a importância desta função não é manifestamente secundária relativamente à sua pretensão função como marca, ou seja, a de garantir a origem do produto. Com efeito, em semelhante caso, as autoridades podem ter em conta o facto de os consumidores médios não terem por hábito presumir a origem dos produtos baseando-se nesses *slogans* (v., neste sentido, acórdãos Procter & Gamble/IHMI, já referidos, n.º 36).

36 Todavia, as dificuldades que poderão implicar, devido à sua própria natureza, determinadas categorias de marcas, como as constituídas por *slogans* publicitários, para a determinação do seu carácter distintivo e que é legítimo ter em conta, não justificam a fixação de critérios específicos complementares ou derogatórios do

critério do carácter distintivo como interpretado na jurisprudência, como foi recordado nos n.ºs 32 a 34 do presente acórdão. Portanto, foi correctamente que o Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão controvertida por ter imposto um critério diferenciado e mais estrito no que respeita à apreciação do carácter distintivo das marcas constituídas por *slogans* publicitários.

37 Após ter recusado, de forma juridicamente correcta, nos n.ºs 43 a 45 do acórdão recorrido, o critério utilizado na decisão controvertida para a apreciação do carácter distintivo da marca em causa, o Tribunal de Primeira Instância utilizou, no n.º 46 do acórdão recorrido, um outro critério, ou seja, o de que uma marca só está desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 na hipótese de se demonstrar que o sintagma em questão é habitualmente utilizado nas comunicações comerciais e, designadamente, publicitárias, hipótese cuja existência não foi verificada na decisão controvertida.

38 É certo que, se se demonstrar que o sintagma em questão é habitualmente utilizado nas comunicações comerciais e, nomeadamente, publicitárias, como prevê o artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94, daí resulta que este sinal não é adequado para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e não preenche, portanto, a função essencial de uma marca — excepto se o uso que foi feito desses sinais ou dessas indicações lhes permitiu adquirir um carácter distintivo susceptível de ser reconhecido nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 [v., neste sentido, a respeito das disposições idênticas que figuram no artigo 3.º, n.ºs 1, alíneas b) e d), e 3, da Directiva 89/104, acórdão Merz & Krell, já referido, n.º 37].

39 Todavia, cada um dos motivos de recusa do registo enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 é independente dos outros e exige um exame separado (v., designadamente, acórdão Henkel/IHMI, já referido, n.º 45, e a jurisprudência aí citada).

- 40 Portanto, não há que limitar o alcance do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 unicamente às marcas cujo motivo de recusa de registo se insere no artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do referido regulamento pelo facto de serem habitualmente utilizadas nas comunicações comerciais e, nomeadamente, publicitárias.
- 41 O Tribunal de Justiça já decidiu que o registo de uma marca constituída por sinais ou indicações que são, por outro lado, 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, como tal, devido a essa utilização (v. acórdão Merz & Krell, já referido, n.º 40).
- 42 Decorre ainda da jurisprudência que o carácter distintivo de uma marca na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 significa que esta marca permite identificar o produto para o qual o registo é pedido como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, distinguir este produto dos de outras empresas e, assim, está em condições de preencher a função essencial da marca [v., neste sentido, designadamente, acórdãos, já referidos, Procter & Gamble/IHMI, n.º 32, e a jurisprudência aí citada, e, a respeito da disposição idêntica que figura no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, Merz & Krell, n.º 37, e Linde e o., n.º 40, e a jurisprudência aí citada].
- 43 Segundo a jurisprudência, este carácter distintivo deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público pertinente, constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v., designadamente, acórdãos Procter & Gamble/IHMI, já referidos, n.º 33, e a jurisprudência aí citada).

- 44 Daqui decorre que o carácter distintivo de uma marca constituída por sinais ou indicações que, por outro lado, são utilizados como *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitam a comprar os produtos ou os serviços visados por essa marca, como a que está em causa no caso em apreço, deve ser apreciado à luz dos princípios recordados nos n.ºs 42 e 43 do presente acórdão [v., também, neste sentido, no que respeita a marcas deste tipo, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2002, Sykes Enterprises/IHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Colect., p. II-5179, n.º 20, e de 3 de Julho de 2003, Best Buy Concepts/IHMI (BEST BUY), T-122/01, Colect., p. II-2235, n.º 21].
- 45 A este respeito, há, além disso, que refutar o argumento avançado pela Erpo nos termos do qual o artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 estabelece uma protecção da concorrência suficiente para que surja como justificada uma prática liberal do registo que permita, na dúvida, a protecção da marca pedida. Com efeito, semelhante argumento foi já rejeitado pelo Tribunal de Justiça, pela razão de o exame dos pedidos de registo não dever ser minimalista, mas sim rigoroso e completo, a fim de evitar que sejam indevidamente registadas certas marcas e para garantir, por razões de segurança jurídica e de boa administração, que as marcas cuja utilização possa ser contestada com êxito nos órgãos jurisdicionais não sejam registadas (v., neste sentido, acórdão de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.ºs 58 e 59).
- 46 Portanto, ao decidir, no n.º 46 do acórdão recorrido, que uma marca só está desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 quando se demonstrar que o sintagma em questão é habitualmente utilizado nas comunicações comerciais e, nomeadamente, publicitárias, hipótese cuja existência não foi verificada na decisão controvertida, o Tribunal de Primeira Instância aplicou um critério diverso do fixado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 47 Daí decorre que, a este respeito, o Tribunal de Primeira Instância não teve em conta o alcance do referido artigo.

- 48 Nestas condições, foi correctamente que o IHMI sustentou que, a este respeito, o acórdão recorrido enferma de um erro de direito.
- 49 Todavia, há que concluir que este erro de direito não tem qualquer influência no que respeita à solução do litígio.
- 50 Com efeito e como decorre do n.º 37 do presente acórdão, foi de forma juridicamente correcta que, com base no exposto nos n.ºs 43 a 45 do acórdão recorrido, a decisão controvertida foi anulada pela razão de a recusa do registo da marca assentar na aplicação de um critério errado, enunciado nos n.ºs 30 e 31 desta última, no que toca ao carácter distintivo na acepção do artigo 7, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, isto é, na falta de um elemento adicional de imaginação ou de um acréscimo de fantasia.
- 51 Daí resulta que, apesar do erro de direito verificado no n.º 48 do presente acórdão, a parte decisória do acórdão recorrido permanece fundada.
- 52 Segundo jurisprudência constante, se os fundamentos de um acórdão do Tribunal de Primeira Instância revelarem uma violação do direito comunitário, mas a sua parte decisória se mostrar fundada por diferentes razões jurídicas, deve ser negado provimento ao recurso dele interposto (v., nomeadamente, acórdão de 30 de Março de 2000, VBA/Florimex e o., C-265/97 P, Colect., p. I-2061, n.º 121, e a jurisprudência aí citada).
- 53 Por conseguinte, o fundamento invocado é inoperante e há que negar provimento ao recurso interposto do acórdão do Tribunal de Primeira Instância.

Quanto às despesas

- 54 Nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, aplicável ao recuso de decisões do Tribunal de Primeira Instância por força do artigo 118.º deste mesmo regulamento, a parte vencida deve ser condenada nas despesas se isso tiver sido requerido. Tendo a Erpo pedido a condenação do IHMI nas despesas e tendo este último sido vencido quanto aos fundamentos por si invocados, há que condená-lo nas despesas.
- 55 Em conformidade com o disposto no artigo 69.º, n.º 4, primeiro parágrafo, do referido regulamento, o Reino Unido suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) decide:

- 1) É negado provimento ao recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância.**
- 2) O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) é condenado nas despesas.**
- 3) O Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte suportará as suas próprias despesas.**

Assinaturas.