

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

10 de Outubro de 2007^{*}

No processo T-460/05,

Bang & Olufsen A/S, com sede em Struer (Dinamarca), representada por K. Wallberg, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por P. Bullock, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 22 de Setembro de 2005 (Processo R 497/2005-1), respeitante a um pedido de registo de um sinal tridimensional constituído pela forma de um altifalante como marca comunitária,

^{*} Língua do processo: inglês.

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

composto por: M. Jaeger, presidente, V. Tiili e O. Czúcz, juízes,

secretário: K. Pocheć, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 29 de Dezembro de 2005,

visto o articulado de resposta apresentado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 7 de Junho de 2006,

após a audiência de 31 de Janeiro de 2007,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio e tramitação do processo

- ¹ Em 17 de Setembro de 2003, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão alterada.

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



3 Os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo da marca fazem parte das classes 9 e 20 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como foi revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição:

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

— classe 20: «Móveis hi-fi».

- 4 Por decisão de 1 de Março de 2005, o examinador indeferiu o pedido de registo em aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sendo a marca pedida, que consiste exclusivamente na representação de um altifalante, considerada desprovida de carácter distintivo. O pedido de registo em aplicação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 foi também indeferido, pela razão de que as provas fornecidas não eram suficientes para demonstrar o carácter distintivo adquirido pela utilização.
- 5 Em 27 de Abril de 2005, a recorrente interpôs recurso no IHMI contra a decisão acima referida nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94.
- 6 A Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a esse recurso por decisão de 22 de Setembro de 2005 (a seguir «decisão impugnada»), pela razão de que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 constituía obstáculo ao registo do sinal em causa, sendo este último desprovido de carácter distintivo intrínseco. A Câmara de Recurso considerou que, se bem que a forma do produto, que constitui a marca pedida e que se inspira essencialmente em considerações estéticas, tenha apresentado características invulgares, a recorrente não demonstrara que fosse distintiva e preenchesse, assim, a função de uma marca no espírito dos consumidores a que se destina.
- 7 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 29 de Dezembro de 2005, a recorrente interpôs o presente recurso, no quadro do qual sublinhou, nomeadamente, que a Câmara de Recurso não tinha examinado o pedido de registo à luz do disposto no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.
- 8 Em 24 de Fevereiro de 2006, a Câmara de Recurso rectificou a decisão impugnada por uma corrigenda. Indicou que tinha cometido um erro manifesto e que omitira examinar o pedido de registo à luz do disposto no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento

n.º 40/94. Considerou que tal erro caía no âmbito de aplicação da regra 53 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), e, de acordo com essa regra, examinou o referido pedido. Por conseguinte, a Câmara de Recurso rectificou a decisão impugnada especificando que o pedido de registo ao abrigo do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 era também indeferido pela razão de as provas fornecidas pela recorrente não serem suficientes para demonstrar o carácter distintivo adquirido pela utilização da marca pedida.

- 9 A recorrente apresentou as suas observações sobre o conteúdo da corrigenda por articulado apresentado na Secretaria do Tribunal em 3 de Maio de 2006. A recorrente indicou que considerava que a aplicação da regra 53 do Regulamento n.º 2868/95 era discutível, mas não pediu que a corrigenda fosse considerada inadmissível. Além disso, especificou que considerava que o erro da Câmara de Recurso devia ter efeito sobre a repartição das despesas.

Pedidos das partes

- 10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;
- condenar o IHMI nas despesas.

11 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

12 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso, relativos, respectivamente, à violação do disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

13 A recorrente observa, a título preliminar, que, por força do disposto no artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, a forma do produto faz parte dos sinais susceptíveis de constituir uma marca comunitária.

14 Em primeiro lugar, a recorrente censura a Câmara de Recurso por ter aplicado, no caso em apreço, um padrão mais rigoroso do que o utilizado para outros tipos de marcas para apreciar o carácter distintivo da marca pedida, uma vez que não

examinou o pedido com base nos seus próprios méritos e tendo em conta os factos específicos do processo, antes tendo oposto «uma recusa padronizada». Ora, o padrão utilizado para as marcas tridimensionais não poderá ser diferente, ou mesmo mais rigoroso, que o padrão utilizado para outros tipos de marcas.

15 Em segundo lugar, a recorrente alega que o aspecto exterior do produto em causa, como, aliás, o de um certo número dos seus outros produtos, não é ditado por funções técnicas mas por considerações estéticas e que procede da intenção específica de ser distintivo e de captar a atenção. A Câmara de Recurso reconheceu-o nos pontos 12 a 14 da decisão impugnada. Segundo a recorrente, a única consequência razoável a tirar da descrição do produto em causa nos pontos acima referidos da decisão impugnada deveria ser a de que a marca pedida foi considerada distintiva.

16 O consumidor apreende o aspecto exterior geral do altifalante que é objecto do pedido de registo como uma indicação distintiva da origem comercial dos produtos visados por esse pedido. Contrariamente à apreciação da Câmara de Recurso, o produto em causa não é, portanto, apreendido unicamente como um produto com um desenho invulgar. Do mesmo modo, a forma não é apreendida pelos consumidores como tendo um objectivo funcional e o público pertinente também não vê esse produto como uma simples variação do aspecto exterior vulgar dos produtos em causa.

17 A recorrente observa que o altifalante é alto, delgado e independente e dispõe de uma forma muito característica. Essa «forma de tubo de órgão» é particularmente distintiva tendo em conta a maneira como, por um lado, a ponta inferior é constituída e, por outro, como essa ponta está apoiada no bloco de ferro negro. Não há outros altifalantes no mercado que tenham, mesmo de forma aproximada, um aspecto exterior

idêntico ou similar. Segundo a recorrente, o facto de a forma do produto em causa divergir significativamente das normas e dos usos do sector é um factor que deve ser tomado em conta no quadro do exame do pedido de marca.

18 Em terceiro lugar, a recorrente alega que a decisão impugnada é, de qualquer forma, errada na medida em que a Câmara de Recurso recusa reconhecer o carácter distintivo da marca pedida no que toca aos produtos da classe 20 na acepção do acordo de Nice, a saber, os móveis hi-fi. Uma marca que consiste na representação de um dado bem não poderá ser considerada uma «reprodução do bem» para outros bens que não esse mesmo bem. A marca pedida deverá, portanto, ser considerada, por definição, intrinsecamente distintiva para todos os bens que não altifalantes quando a forma não for, como no caso em apreço, uma forma ordinária ou comum.

19 Finalmente, no que respeita à definição do público pertinente, a recorrente sublinha que os produtos visados são produtos de topo de gama no mercado em causa (o preço de venda sugerido para um exemplar do altifalante visado é de 1 750 euros) e comercializados no quadro de um sistema de distribuição selectiva. O grupo de consumidores a que se destina é, assim, restrito e composto por consumidores não só bem informados e razoavelmente atentos e circunspectos, mas que têm também no espírito a qualidade do produto e que só investem nele após um exame prudente.

20 O IHMI sublinha que o raciocínio seguido pela Câmara de Recurso denota uma preocupação primordial e legítima quanto à necessidade de distinguir a função de uma forma essencialmente ditada por considerações de ordem estética e a função de uma forma que, se bem que agradável no plano estético, serve para diferenciar o produto dos produtos similares de concorrentes.

- 21 Todavia, a posição adoptada pela Câmara de Recurso é muito rigorosa porquanto proíbe o registo como marcas de todas as formas que coincidem com o aspecto exterior dos próprios produtos, mesmo que essas formas sejam invulgares e não confirmem valor substancial ao produto.
- 22 O IHMI indica igualmente que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 exclui do registo de marca as formas que conferem um valor substancial ao produto, desempenhando essas formas um papel determinante na decisão de compra do consumidor. Essa exclusão é ditada pela preocupação de distinguir as marcas dos desenhos ou dos modelos. O registo dessas formas não é, portanto, recusado por falta de carácter distintivo intrínseco.
- 23 No entanto, existem casos em que as formas dos produtos, inspirando-se embora essencialmente em considerações estéticas, não conferem valor substancial aos produtos. Essas formas têm um carácter distintivo e podem ser protegidas como marcas se apresentarem diferenças significativas com as formas vulgarmente utilizadas no comércio.
- 24 O IHMI considera, portanto, que não é seguro que a posição adoptada pela Câmara de Recurso seja correcta e pede assim ao Tribunal que determine se uma forma essencialmente inspirada por considerações estéticas — mas que não confere um valor substancial ao produto na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), iii), do Regulamento n.º 40/94 — e que divirja de maneira significativa de uma forma vulgarmente utilizada no comércio, pode desempenhar uma função de marca.
- 25 No que respeita ao público pertinente, o IHMI observa que não se poderá ter em conta, para apreciar o carácter distintivo de uma dada marca, a maneira como a recorrente utilizará esta ou outras circunstâncias tais como conceitos de comercialização. Assim, o argumento segundo o qual os produtos em causa são produtos de

topo de gama e se destinam a um público restrito não é pertinente. Com efeito, a especificação coberta pelo pedido de marca não indica que os produtos são destinados a uma determinada clientela e que são comercializados por um sistema de distribuição selectiva. O público pertinente é, portanto, constituído, no caso em apreço, pelo consumidor comunitário médio.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

26 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo de «marcas desprovidas de carácter distintivo».

27 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 essa marca permite identificar o produto para o qual o registo é pedido como proveniente de uma determinada empresa e, portanto, distinguir esse produto dos de outras empresas (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.º 34).

28 Segundo jurisprudência constante, o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, com referência aos produtos ou aos serviços para os quais o registo foi pedido e, por outro, com referência à percepção que dela tem o público interessado, constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (acórdãos do Tribunal de Justiça, Henkel/IHMI, já referido, n.º 35, e de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, Colect., p. I-5719, n.º 25).

29 No caso em apreço, os produtos visados pela marca pedida são aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos para a recepção analógica, digital ou óptica, o

tratamento, a reprodução, a regulação ou a distribuição de sinais sonoros, altifalantes e móveis hi-fi. Há que considerar, por isso, que o público interessado é constituído por todos os consumidores comunitários médios, dado que qualquer consumidor pode estar interessado na compra dos produtos em questão.

30 A recorrente considera, todavia, que o público interessado é um público restrito com um nível de atenção superior ao dos consumidores médios, dado que os produtos em questão são produtos de topo de gama e de grande valor do mercado da electrónica e que são comercializados exclusivamente no quadro de um sistema de distribuição selectiva.

31 No entanto, não se pode deixar de observar que, na determinação do público interessado, não poderá ter-se em conta a maneira como a recorrente utiliza um sistema de distribuição ou outras circunstâncias extrínsecas ao direito conferido pela marca comunitária. Com efeito, é irrelevante, para efeitos da apreciação do carácter distintivo de um sinal, a questão de saber se o requerente da marca em causa planeia ou põe em prática um determinado modo de comercialização. Um modo de comercialização, dependente apenas da escolha da empresa em causa, é susceptível de mudar posteriormente ao registo da marca comunitária e não poderá, portanto, ter qualquer incidência na apreciação do seu carácter registável [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (TELE AID), T-355/00, Colect., p. II-1939, n.º 42, e de 31 de Maio de 2006, De Waele/IHMI (Forma de uma salsicha), T-15/05, Colect., p. II-1511, n.ºs 28 e 29]. É igualmente, segundo a jurisprudência, irrelevante, quanto à definição do público pertinente, o preço de venda do produto em causa, não sendo este também objecto do registo [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Abril de 2003, Axions e Belce/IHMI (Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro), T-324/01 e T-110/02, Colect., p. II-1897, n.º 36].

32 Todavia, o nível de atenção do público pertinente é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa [acórdãos do Tribunal de Justiça

de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26, e do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Dezembro de 2003, Nestlé Waters France/IHMI (Forma de uma garrafa), T-305/02, Colect., p. II-5207, n.º 34].

- 33 Com efeito, no tocante a produtos de consumo corrente, o grau de atenção do consumidor médio é menor que o dedicado a bens duradouros ou, simplesmente, a bens de maior valor ou de uso mais excepcional.
- 34 No caso em apreço, deve ter-se em conta o facto de que, atendendo à natureza dos produtos em causa e, nomeadamente ao seu carácter duradouro bem como ao seu carácter tecnológico, o consumidor médio dá provas de um nível particularmente elevado de atenção na altura da aquisição de tais produtos. Com efeito, as características objectivas dos produtos em questão implicam que o consumidor médio só faça a sua aquisição no termo de um exame particularmente atento.
- 35 Assim, o carácter distintivo da marca deve ser apreciado com referência à percepção de um consumidor médio que manifesta um nível de atenção particularmente elevado quando prepara e efectua a sua escolha entre diferentes produtos da categoria em causa (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Janeiro de 2006, Ruiz-Picasso e o./IHMI, C-361/04 P, Colect., p. I-643, n.ºs 40 e 41).
- 36 No que respeita ao exame do carácter distintivo, deve recordar-se que, segundo a jurisprudência, os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas constituídas pelo aspecto exterior do próprio produto não são diferentes dos critérios aplicáveis às outras categorias de marcas (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C-24/05 P, Colect., p. I-5677, n.º 24, e a jurisprudência aí referida).

37 Todavia, no quadro da aplicação desses critérios, a percepção do público pertinente não é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional, constituída pelo aspecto exterior do próprio produto que, no caso de uma marca nominativa ou figurativa, consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa. Com efeito, os consumidores médios não têm por hábito presumir a origem dos produtos baseando-se na sua forma ou no seu acondicionamento, na ausência de qualquer elemento gráfico ou textual, e, por isso, pode afigurar-se mais difícil provar o carácter distintivo no tocante a uma marca tridimensional que no tocante a uma marca nominativa ou figurativa (acórdãos do Tribunal de Justiça de 7 de Outubro de 2004, *Mag Instrument/IHMI*, C-136/02 P, *Colect.*, p. I-9165, n.º 30, de 12 de Janeiro de 2006, *Deutsche SiSi-Werke/IHMI*, C-173/04 P, *Colect.*, p. I-551, n.º 28, e de 22 de Junho de 2006, *Storck/IHMI*, C-24/05 P, já referido, n.º 25).

38 Nestas condições, uma simples marca que, de forma significativa, diverge da norma ou dos hábitos do sector e, por essa razão, é susceptível de desempenhar a sua função essencial de origem não é desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 (acórdãos *Mag Instrument/IHMI*, já referido, n.º 31, e de 22 de Junho de 2006, *Storck/IHMI*, C-25/05 P, já referido, n.º 28).

39 No caso em apreço, tal como a Câmara de Recurso declarou no ponto 12 da decisão impugnada, a marca pedida consiste «numa coluna vertical em forma de lápis, à qual um longo painel rectangular é ligado de um só lado. A ponta do 'lápis' toca uma base plana».

40 O exame do conjunto dos elementos de apresentação acima referidos, que constitui a marca pedida, permite concluir que a forma da marca é verdadeiramente específica e não poderá ser considerada inteiramente comum. Assim, o corpo do altifalante é formado por um cone que se assemelha a um lápis ou a um tubo de órgão cuja parte pontiaguda toca uma base quadrada. Além disso, um longo painel rectangular é

fixado de um só lado desse cone e acentua a impressão de que o peso desse conjunto assenta somente na ponta que quase não toca a base quadrada. Dessa maneira, esse conjunto forma um desenho raro e facilmente memorizável.

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

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

- 42 Por isso, deve reconhecer-se que a marca pedida diverge, de maneira significativa, dos hábitos do sector. Com efeito, apresenta características suficientemente específicas e artificiais susceptíveis de reter a atenção do consumidor médio e de permitir a este ser sensível à forma dos produtos da recorrente. Assim, não se trata de uma das formas vulgares dos produtos do sector em causa ou mesmo de uma simples variante delas, mas de uma forma com um aspecto exterior particular que, tendo em conta igualmente o resultado estético de conjunto, pode reter a atenção do público interessado e permitir-lhe distinguir os produtos visados pelo pedido de registo dos que têm outra origem comercial [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Grelha de veículo), T-128/01, Colect., p. II-701, n.ºs 46 e 48, e Forma de uma garrafa, já referido, n.º 41].

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

44 Quanto à argumentação da Câmara de Recurso segundo a qual a forma do produto que constitui a marca pedida não poderá desempenhar a função de marca no espírito dos consumidores em causa, pelo facto de a marca se inspirar essencialmente em considerações estéticas (n.ºs 14 a 18 da decisão impugnada), basta observar que, na medida em que o público pertinente apreende o sinal como uma indicação da origem comercial do produto ou do serviço, o facto de esse sinal desempenhar ou não, em simultâneo, outra função que não a de indicador da origem comercial é irrelevante no que respeita ao seu carácter distintivo [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, KWS Saat/IHMI (Tom de laranja), T-173/00, Colect., p. II-3843, n.º 30, Grelha de veículo, já referido, n.º 43, e de 15 de Março de 2006, Develley/IHMI (Forma de uma garrafa de plástico), T-129/04, Colect., p. II-811, n.º 56].

45 À luz do conjunto das considerações que precedem, há que concluir que, ao considerar que a marca pedida era desprovida de carácter distintivo, a Câmara de Recurso violou os termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, do qual decorre que basta um mínimo de carácter distintivo para que o motivo de recusa definido nesse artigo não seja aplicável [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 39; Grelha de veículo, já referido, n.ºs 33 e 49, e Forma de uma garrafa, já referido, n.º 42].

46 Por conseguinte, há que anular a decisão impugnada. Daí resulta que não é necessário examinar a admissibilidade da corrigenda nem a procedência do segundo fundamento.

Quanto às despesas

⁴⁷ Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido, há que condená-lo nas despesas, em conformidade com o pedido da recorrente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

decide:

- 1) A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 22 de Setembro de 2005 (processo R 497/2005-1) é anulada.**
- 2) O IHMI suportará as suas próprias despesas bem como as efectuadas pela Bang & Olufsen A/S.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 10 de Outubro de 2007.

O secretário

O presidente

E. Coulon

M. Jaeger