

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

7 de Junho de 2005 \*

No processo T-316/03,

**Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG**, com sede em Munique (Alemanha), representada por G. Würtenberger e R. Kunze, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

\* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 26 de Junho de 2003 (processo R 337/2002-4), relativa a um pedido de registo do sinal nominativo MunichFinancialServices como marca comunitária,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, juízes,

secretário: C. Kristensen, administradora,

vista a petição entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 12 de Setembro de 2003,

vista a contestação entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 19 de Janeiro de 2004,

após a audiência de 13 de Janeiro de 2005,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- 1 Em 15 de Junho de 2000, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao 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), modificado.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo MunichFinancialServices.
- 3 Os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 36, 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, revisto e alterado. Os serviços em causa correspondem à seguinte descrição: «serviços financeiros».
- 4 Por decisão de 18 de Fevereiro de 2002, o examinador recusou o pedido, com o fundamento de que a marca requerida era descritiva dos serviços em causa e desprovida de qualquer carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.

- 5 Em 18 de Abril de 2002, a recorrente interpôs recurso da decisão do examinador para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 6 Por decisão de 26 de Junho de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 14 de Julho de 2003, a Quarta Câmara de Recurso negou provimento ao recurso, com o fundamento de que a marca requerida era descritiva na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

### **Pedidos das partes**

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

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

- 8 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

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

## Questão de direito

- 9 A recorrente invoca, em substância, um único fundamento, baseado na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

### *Argumentos das partes*

- 10 A recorrente alega, em primeiro lugar, que um consumidor médio normalmente informado, atento e avisado, não pode, sem outra análise, compreender o conteúdo semântico do sinal nominativo que constitui a marca requerida, pelo que não se pode concluir que a marca não é susceptível de protecção.
- 11 A este propósito, a recorrente sustenta que o sinal nominativo MunichFinancial-Services não é descritivo dos serviços abrangidos pelo pedido de marca, porque a combinação das diferentes palavras que o compõem apresenta uma originalidade característica própria que não é habitual. O carácter não habitual reside no facto de o sinal nominativo controvertido não ser construído de acordo com as regras gramaticais inglesas. O sinal nominativo controvertido deixa, além disso, o consumidor numa incerteza total quanto à natureza da relação entre o vocábulo do lugar «Munich» e a expressão «FinancialServices».
- 12 A fim de demonstrar que o sinal nominativo controvertido não cai no âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, a recorrente refere, em segundo lugar, o esquema de análise proposto pelo advogado-geral F. G. Jacobs nos n.ºs 61 a 64 das suas conclusões no processo que deu origem ao acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley (C-191/01 P, Colect., p. I-12447).

- 13 A recorrente relembra, a este propósito, que, segundo o advogado-geral F. G. Jacobs, para se apreciar o carácter descritivo de uma marca, há que avaliar, em primeiro lugar, o modo por meio do qual o vocábulo se refere ao produto ou ao serviço ou a uma das suas características, em segundo lugar, o modo como o vocábulo é entendido e, em terceiro lugar, a relevância da característica designada pela marca relativamente ao produto ou ao serviço, especialmente no espírito do consumidor.
- 14 Desde logo, no que se refere ao modo por meio do qual o vocábulo se refere ao produto ou ao serviço ou a uma das suas características, a recorrente alega que a combinação de palavras que constitui o sinal nominativo MunichFinancialServices não permite estabelecer um nexu desprovido de equívocos com os serviços abrangidos, devido ao seu carácter gramaticalmente inabitual, porque linguisticamente errado, e à ambiguidade que daí resulta. Assim, o público em causa, sem fazer uma interpretação suplementar, devido à pluralidade de sentidos do seu conteúdo, não pode entender o carácter pretensamente descritivo da marca requerida, declarado pela Câmara de Recurso.
- 15 Em seguida, no que se refere ao modo como o vocábulo é entendido, a recorrente considera que, devido à combinação gramaticalmente inabitual do vocábulo, o carácter pretensamente descritivo da marca requerida não resulta *ipso facto* nem *de plano*.
- 16 Por último, quanto à relevância da característica designada pela marca relativamente ao produto ou ao serviço, especialmente no espírito do consumidor, a recorrente considera que os potenciais clientes não atribuem certamente importância capital à questão de saber se os serviços financeiros propostos emanam precisamente de um prestador de serviços que tenha sede em Munique, porque, em matéria de serviços financeiros, a sede do prestador é totalmente indiferente.

- 17 Ao referir o n.º 30 das conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo que deu origem ao acórdão IHMI/Wrigley, já referidas, a recorrente observa, em terceiro lugar, que a necessidade de manter os vocábulos descritivos livremente disponíveis, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, só existe quando os concorrentes têm uma necessidade razoavelmente clara e previsível de utilizar esse vocábulo preciso para descrever certas características dos seus produtos ou serviços. Ora, segundo a recorrente, essa necessidade não existe no presente caso, porque a concorrência dispõe de expressões gramaticais correctas (como, por exemplo, as expressões «financial services coming from Munich» ou «financial services being offered from Munich») e, conseqüentemente, combinações conceptuais que teriam verdadeiramente um carácter claramente descritivo. Quanto ao resto, a recorrente remete globalmente para a sua argumentação apresentada perante o IHMI.
- 18 O IHMI contesta a totalidade dos argumentos apresentados pela recorrente. Assim, foi com razão, segundo o IHMI, que a Câmara de Recurso recusou a marca requerida pela recorrente, na medida em que esta marca reveste um carácter puramente descritivo.
- 19 Mais concretamente, o IHMI alega que o consumidor não entenderá o sinal nominativo MunichFinancialServices como uma referência a uma determinada empresa, mas antes como uma indicação puramente descritiva, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.
- 20 Por um lado, quanto ao elemento «FinancialServices», é a representação directa dos serviços para os quais o registo foi pedido.
- 21 Por outro lado, quanto ao elemento «Munich», o IHMI sustenta que, relativamente aos serviços financeiros em geral, mas também no contexto particular dos bancos e das seguradoras, a indicação do lugar é habitualmente utilizada e compreendida enquanto referência à sede da empresa que fornece os serviços em questão.

- 22 O IHMI chama ainda a atenção para o facto de Munich (Munique) ser amplamente conhecida como praça financeira.

### *Apreciação do Tribunal de Primeira Instância*

- 23 A título preliminar, há que referir que, apesar de se proceder a uma remissão global para os argumentos que se contêm nos actos processuais entregues no quadro do procedimento administrativo que correu perante o IHMI, a petição não satisfaz as exigências do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância e não pode, pois, ser tida em consideração [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Novembro de 1997, Cipeke/Comissão, T-84/96, Colect., p. II-2081, n.º 33, e de 31 de Março de 2004, Interquell/IHMI — SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Colect., p. II-1001, n.º 20].
- 24 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo «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». Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do mesmo regulamento dispõe que «o n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 25 Segundo a jurisprudência, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 obsta a que os sinais ou indicações nele contemplados sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca. Esta disposição visa portanto um fim de interesse geral, que exige que esses sinais ou indicações possam ser livremente utilizados por todos [v. acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753, n.º 27, e a jurisprudência aí referida, e de 27 de Novembro de 2003, Quick/IHMI (Quick), T-348/02, Colect., p. II-5071, n.º 27].

- 26 Para mais, os sinais e as indicações referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 são aqueles que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do consumidor, para designar, seja directamente seja por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo (acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect., p. I-6251, n.º 39). Consequentemente, a apreciação do carácter descritivo de um sinal só pode ser feita, por um lado, em relação à percepção que o público-alvo tem dele, e, por outro, em relação aos produtos ou serviços em causa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 38].
- 27 No presente caso, os serviços que constam do pedido de marca são serviços financeiros, sem mais precisões. Além disso, se a marca requerida é composta por vocábulos ingleses, o nome da cidade Munich que compõe a primeira parte da marca designa uma cidade alemã (Munique). Para mais, os outros vocábulos que compõem esta marca, «financial» e «services», são vocábulos ingleses muito usuais, que se encontram, com uma ortografia semelhante, em diversas línguas comunitárias. Nestas circunstâncias, há que considerar que o público pertinente é composto pelo consumidor anglófono médio da Comunidade assim como pelo consumidor médio de outras regiões linguísticas da Comunidade — e, em especial, pelo consumidor alemão — que tenha, pelo menos, um conhecimento de base da língua inglesa.
- 28 Nestas condições, há que determinar se, no âmbito da aplicação do motivo absoluto de recusa que consta do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, há, para esse público pertinente, uma relação directa e concreta entre o sinal MunichFinancialServices e os serviços para os quais o pedido de registo foi recusado, a saber, os serviços financeiros incluídos na classe 36 na aceção do acordo de Nice.
- 29 A este propósito, há que observar que o público pertinente não terá qualquer dificuldade em entender o elemento constitutivo «FinancialServices» da marca requerida como uma perfeita descrição em inglês dos serviços financeiros que constam do pedido de marca.

- 30 Coloca-se, contudo, a questão de saber se, no âmbito de uma apreciação global da marca requerida, o carácter puramente descritivo do elemento «FinancialServices» é neutralizado, em primeiro lugar, pela adjunção do vocábulo «Munich», em segundo lugar, pela estrutura pretensamente gramaticalmente incorrecta e, em terceiro lugar, pela ortografia especial.
- 31 No que se refere, em primeiro lugar, à utilização no sinal do nome em inglês da cidade de Munique, o Tribunal considera que essa utilização não impede o público pertinente de entender imediatamente, e sem qualquer outra reflexão, que se trata da cidade alemã.
- 32 Além disso, segundo a jurisprudência, relativamente aos sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica de categorias de produtos para as quais é pedido o registo da marca, em especial os nomes geográficos, há um interesse geral em preservar a sua disponibilidade [acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 26, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Outubro de 2003, *Nordmilch/IHMI (OLDENBURGER)*, T-295/01, Colect., p. II-4365, n.º 30]. Esta jurisprudência é igualmente aplicável aos serviços.
- 33 Isso é ainda mais verdade no domínio dos serviços financeiros, no qual a indicação do lugar é habitualmente utilizada e entendida como referência ao local da sede da empresa prestadora dos serviços em causa, e, conseqüentemente, ao lugar a partir do qual esses serviços são, em princípio, fornecidos. Outros eventuais significados dessa indicação geográfica não são relevantes, visto que, segundo a jurisprudência, basta que o sinal designe, em pelo menos um dos seus significados potenciais, uma característica dos produtos ou serviços em causa (v. acórdão *IHMI/Wrigley*, já referido, n.º 32).
- 34 No presente caso, há que considerar que a cidade de Munich é amplamente conhecida como centro financeiro importante e é como tal considerada pelo público

em causa. Esta foi a conclusão a que chegaram tanto o examinador do IHMI, na sua decisão de 18 de Fevereiro de 2002, como o IHMI na sua contestação. Convidada, no decurso da audiência, a pronunciar-se sobre este ponto, a recorrente não contestou, além do mais, o papel desempenhado pela cidade de Munique no domínio dos serviços financeiros.

35 Daqui resulta que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que o nome da cidade de Munich, seguido da expressão «FinancialServices», será essencialmente entendido pelo público pertinente como a indicação geográfica do local de origem dos serviços ou do lugar a partir do qual esses serviços são propostos. Consequentemente, a adjunção da palavra «Munich» à expressão «FinancialServices» não é susceptível de atenuar o carácter descritivo ligado a esta expressão. Pelo contrário, reforça-o, devido ao papel determinante que esta cidade desempenha no domínio dos serviços financeiros.

36 No que se refere, em segundo lugar, à estrutura pretensamente incorrecta do ponto de vista gramatical do sinal em causa, há que referir que essa circunstância, supondo que seja provada, em nada altera a apreciação do sinal controvertido feita *supra* [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Colect., p. II-1, n.º 26, e de 26 de Outubro de 2000, Community Concepts/IHMI (Investorworld), T-360/99, Colect., p. II-3545, n.º 23].

37 Em terceiro lugar, no que se refere à ortografia especial do sinal controvertido, atendendo, por um lado, a que as três palavras que o compõem estão justapostas sem espaços e, por outro, a que cada uma dessas três palavras justapostas começa por maiúscula, há que declarar que a ortografia não constitui um elemento de ordem criativa susceptível de tornar o sinal, no seu conjunto, adequado para distinguir os produtos da recorrente das outras empresas [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.º 25]. Além disso, o eventual efeito de uma justaposição sem espaços é totalmente neutralizado pelo facto de as três palavras que constituem o sinal nominativo controvertido

começarem por maiúscula. Foi, portanto, com razão que a Câmara de Recurso declarou que o sinal nominativo MunichFinancialServices será lido, ouvido e entendido pelo público pertinente como «Munich Financial Services».

- 38 Em conclusão, nada permite afirmar que a adunção da palavra «Munich» à expressão «FinancialServices» confere ao sinal nominativo MunichFinancialServices um elemento adicional especial graças ao qual este último perde o seu carácter meramente descritivo dos serviços financeiros propostos a partir de Munique [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. II-1645, n.º 26].
- 39 Resulta das considerações precedentes que o sinal nominativo controvertido permite ao público em causa estabelecer imediatamente e sem qualquer outra reflexão uma relação concreta e directa com os serviços financeiros propostos a partir de Munique, que estão incluídos na categoria «serviços financeiros» visada no pedido de marca.
- 40 Esta apreciação não pode ser posta em causa pelo argumento da recorrente segundo o qual a necessidade de manter os termos descritivos livremente disponíveis, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, só existe quando os concorrentes têm uma necessidade razoavelmente evidente e previsível de utilizar um termo preciso para descrever determinadas características dos seus produtos ou serviços.
- 41 O Tribunal relembra, a este propósito, que, para que o IHMI recuse um pedido de registo com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca e que são referidos nesta disposição 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. Um sinal nominativo deve, assim, ser objecto de recusa de registo, em aplicação da referida disposição, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou serviços em causa (v. acórdão IHMI/Wrigley, já referido, n.º 32).

- 42 No presente caso, o sinal nominativo controvertido é, sem dúvida alguma, susceptível de ser utilizado por outros operadores económicos do sector financeiro que pretendam indicar que os seus serviços são prestados a partir de Munique, que é, como já foi indicado, uma das praças financeiras mais importantes da Alemanha. Deve ser salientado, a este propósito, que a proveniência geográfica da prestação do serviço é uma característica expressamente enumerada no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. Consequentemente, o argumento da recorrente não procede.
- 43 Foi, portanto, com razão que a Câmara de Recurso considerou que o sinal nominativo MunichFinancialServices é descritivo dos serviços financeiros em causa.
- 44 Consequentemente, há que julgar improcedente o único fundamento da recorrente e negar provimento ao recurso na íntegra.

### Quanto às despesas

- 45 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se tal tiver sido requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas do recorrido, em conformidade com o pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 7 de Junho de 2005.

O secretário

H. Jung

O presidente

M. Vilaras