

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)  
8 de Setembro de 2005 \*

Nos processos apensos T-178/03 e T-179/03,

**CeWe Color AG & Co. OHG**, com sede em Oldenburg (Alemanha), representada por C. Spintig, S. Richter, U. Sander e H. Förster, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

\* Língua do processo: alemão.

que têm por objecto dois recursos das decisões da Terceira Câmara de Recurso do IHMI, de 12 de Março de 2003 (processos R 638/2002-3 e R 641/2002-3), relativas ao registo dos sinais nominativos DigiFilmMaker e DigiFilm como marcas comunitárias,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, juízes,

secretário: C. Kristensen, administradora,

vistas as petições entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 19 e 21 de Maio de 2003,

visto o despacho de apensação de 18 de Setembro de 2003,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 15 de Dezembro de 2003,

após a audiência de 12 de Abril de 2005,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- 1 Em 19 de Novembro de 2001, a recorrente apresentou dois pedidos 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), na versão alterada.
- 2 As marcas cujo registo foi pedido são os sinais nominativos DigiFilm e DigiFilmMaker (a seguir, em conjunto, «marcas pedidas»).
- 3 Os produtos e serviços para os quais o registo da marca DigiFilm foi pedido pertencem às classes 9, 16 e 42 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, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
  - classe 9: «Suportes de memória, suportes de registo, em especial suportes de registo óptico, em especial CD-ROM, todos os artigos atrás referidos também

gravados com fotografias; aparelhos e instrumentos fotográficos e cinematográficos (incluídos na classe 9); aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; aparelhos para o tratamento da informação; computadores; software»;

— classe 16: «Fotografias, sob a forma de fotografias em suporte de papel, negativos, diapositivos»;

— classe 42: «Gravação de suportes de registo, em especial com dados digitais, em especial dados de imagens; elaboração de fotografias; impressão de fotografias; exploração de um 'Online-Printservice' (serviço de impressão em linha) de fotografias; consultadoria em matéria de software, manutenção de software, elaboração de programas de processamento de dados».

4 Os produtos e serviços para os quais o registo da marca DigiFilmMaker foi pedido são, além dos mesmos produtos e serviços que os referidos no pedido de marca relativo à DigiFilm, determinados produtos que pertencem à classe 9 da lista do Acordo de Nice e que correspondem à seguinte descrição: «aparelhos e máquinas automáticas para gravar suportes de registo, em especial aparelhos para a transferência de dados digitais (em especial dados de imagens) para suportes de registo (em especial CD-ROM)».

5 Por cartas de 22 de Fevereiro de 2002, enviadas em aplicação da regra 11, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1), o examinador informou a recorrente de que, tendo em conta o

artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94, as marcas pedidas não lhe pareciam susceptíveis de poderem ser registadas, excepto para os produtos e serviços seguintes:

— classe 16: «Fotografias, sob a forma de fotografias em suporte de papel, negativos, diapositivos»;

— classe 42: «Consultadoria em matéria de software, manutenção de software, elaboração de programas de processamento de dados».

6 Por cartas de 22 de Abril de 2002, a recorrente manteve os seus pedidos de marcas comunitárias.

7 Por decisões de 4 de Junho de 2002, tomadas em aplicação da regra 11, n.º 3, do Regulamento n.º 2868/95, o examinador recusou estes pedidos com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94, para os produtos e serviços seguintes:

— classe 9: «Suportes de memória, suportes de registo, em especial suportes de registo óptico, em especial CD-ROM, todos os artigos atrás referidos também gravados com fotografias; aparelhos e instrumentos fotográficos e cinematográficos (incluídos na classe 9); aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; aparelhos para o tratamento da informação; computadores; software»;

- classe 42: «Gravação de suportes de registo, em especial com dados digitais, em especial dados de imagens; elaboração de fotografias; impressão de fotografias; exploração de um 'Online-Printservice' (serviço de impressão em linha) de fotografias».
- 8 O examinador considerou que as marcas pedidas eram constituídas por neologismos descritivos dos produtos e serviços referidos. O termo «digi» é uma abreviatura inglesa corrente de «digital» e os sinais DigiFilm e DigiFilmMaker remetem directamente para os significados seguintes, respectivamente: filme digital («digital film») e pessoa que realiza filmes digitais ou aparelho utilizado para esse efeito («digital film-maker»). O examinador considerou, além disso, que as justaposições dos termos «Digi», «Film» e «Maker» não apresentam qualquer característica adicional susceptível de tornar distintivas as marcas pedidas.
- 9 Em 26 de Julho de 2002, a recorrente interpôs dois recursos das decisões do examinador para o IHMI, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 10 Por decisões de 12 de Março de 2003 (a seguir «decisão DigiFilm» e «decisão DigiFilmMaker», e, em conjunto, «decisões impugnadas»), notificadas à recorrente por cartas, respectivamente, de 18 e 13 de Março de 2003, a Terceira Câmara de Recurso negou provimento aos recursos.
- 11 A Câmara de Recurso, confirmando as apreciações do examinador, considerou, no essencial, que as marcas pedidas são descritivas dos produtos e serviços objecto do litígio (isto é, para a marca DigiFilm, os produtos e serviços mencionados no n.º 7

*supra*, e, para a marca DigiFilmMaker, os mesmos produtos e serviços, bem como os produtos mencionados no n.º 4 *supra*) (a seguir «produtos e serviços controvertidos»), e acrescentou que as marcas são desprovidas, na falta de um elemento ou particularidade adicional, de um grau mínimo de carácter distintivo exigido.

### **Pedidos das partes**

12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular as decisões impugnadas;
  
- condenar o IHMI nas despesas.

13 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

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

## Questão de direito

- 14 Em cada um dos processos, a recorrente invoca, em termos análogos, dois fundamentos baseados, respectivamente, na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 e na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

*Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94*

### Argumentos das partes

- 15 A recorrente contesta que as marcas pedidas sejam descritivas dos produtos e serviços controvertidos. Critica a Câmara de Recurso por se ter baseado em extractos de sítios na Internet sem os analisar em pormenor e por ter considerado que estas marcas não podiam ser registadas, ainda que não figurem nos dicionários. Por último, sustenta que o IHMI ignorou o facto de ter já aceite o registo de sinais semelhantes às marcas pedidas.
- 16 A recorrente admite que «digi» é uma abreviatura frequente de «digital», que «film» designa, em numerosas línguas europeias, tanto a película como a obra e que «maker» significa, em inglês, «fabricante». No entanto, isto não implica que as marcas pedidas sejam descritivas. Com efeito, do ponto de vista técnico, não existem filmes digitais. A Câmara de Recurso admitiu este facto, mas considerou que o público pertinente não reflecte sobre os detalhes dos processos técnicos, uma vez que chama filme digital a uma sucessão de imagens digitais e que faz o mesmo, *mutatis mutandis*, relativamente a aparelhos de registo, a suportes de dados e aos serviços de fabricação correspondentes. Esta abordagem ignora a exigência, nos



termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, de que uma indicação seja apta a ser uma denominação descritiva («indicações que possam servir»). Ora, nem o sinal DigiFilmMaker nem o sinal DigiFilm podem descrever um suporte de memória ou de registo, um aparelho de registo de imagens ou ainda o serviço de gravação de suportes de registo. A Câmara de Recurso não distinguiu entre a indicação, que não pode ser objecto de registo, e a marca dita «elucidativa» que pode ser.

- 17 Além disso, não é correcto dizer que o público pertinente não se apercebe das diferenças entre a fotografia química e a fotografia electrónica. Pelo contrário, o referido público compreende a transposição do termo «film» para a fotografia electrónica como uma transposição inabitual e fantasista. As marcas pedidas inserem-se, como o sinal UltraPlus, objecto do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, Dart Industries/IHMI (UltraPlus) (T-360/00, Colect., p. II-3867), no domínio da evocação, e não no da designação. Por conseguinte, o IHMI considerou incorrectamente que as combinações dos termos «digi», «film» e «maker» em DigiFilm e DigiFilmMaker não são inabituais.
- 18 Os extractos de sítios na Internet referidos pelo examinador nas suas cartas de 22 de Fevereiro de 2002 e nas suas decisões de 4 de Junho de 2002, e nos quais se baseou a Câmara de Recurso, não podem provar o contrário. Em especial, muitas das menções de DigiFilm encontradas na Internet têm uma origem geográfica desconhecida ou extracomunitária, ou são imprecisas ou não são pertinentes em relação aos produtos aos quais se aplicam, ou ainda identificam DigiFilm como uma denominação comercial protegida.
- 19 Além do mais, as marcas pedidas não figuram nos dicionários. São, por esse facto, susceptíveis de registo (acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect., p. I-6251, n.ºs 43 e 44).

- 20 Por último, o facto de o IHMI ter admitido o registo de um grande número de sinais comparáveis às marcas pedidas demonstra a razão da recorrente quanto à questão da falta de carácter descritivo destas marcas. O próprio IHMI afirmou que as suas decisões anteriores eram pertinentes no âmbito do exame previsto no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94.
- 21 O IHMI contesta ter violado o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

#### Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 22 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo «[d]e 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 Regulamento n.º 40/94 dispõe que «[o] n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 23 Segundo a jurisprudência, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 impede que os sinais ou indicações a que este se refere sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca. Esta disposição prossegue, assim, um fim de interesse geral que exige que esses sinais ou indicações possam ser livremente utilizados por todos [v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, a seguir «acórdão Postkantoor», n.º 54; 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 de 27 de Novembro de 2003, Quick/IHMI (Quick), T-348/02, Colect., p. II-5071, n.º 27].

- 24 Além disso, os sinais a que faz referência o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 são sinais que são incapazes de exercer a função essencial da marca, isto é, identificar a origem comercial do produto ou serviço, para assim permitir que o consumidor que adquire o produto ou serviço que a marca designa faça, no momento de uma aquisição ulterior, a mesma escolha, se a experiência for positiva, ou outra escolha, se a experiência for negativa (acórdãos ELLOS, n.º 23 *supra*, n.º 28, e Quick, n.º 23 *supra*, n.º 28).
- 25 Por outro lado, para que uma marca constituída por uma palavra resultante da combinação de elementos, como é o caso das marcas pedidas, seja considerada descritiva, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não basta que se comprove um eventual carácter descritivo relativamente a cada um desses elementos. Tal carácter também deve ser verificado em relação à própria palavra (v., por analogia, acórdão Postkantoor, n.º 23 *supra*, n.º 96).
- 26 A este respeito, uma marca constituída por uma palavra composta por elementos, sendo cada um descritivo de características dos produtos ou serviços em relação aos quais o registo é pedido, é ela própria descritiva das características desses produtos ou serviços, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, salvo se existir um afastamento perceptível entre a palavra e a simples adição dos elementos que a compõem, o que pressupõe que, devido ao carácter inabitual da combinação relativamente aos referidos produtos ou serviços, a palavra cria uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples reunião das indicações trazidas pelos elementos que a compõem, de modo que prevalece a soma dos referidos elementos, ou a palavra entrou na linguagem corrente e adquiriu um significado que lhe é próprio, pelo que é doravante autónoma relativamente aos elementos que a compõem. Neste último caso, há então que verificar se a palavra que adquiriu um significado próprio não é ela mesma descritiva na acepção da mesma disposição (v., por analogia, acórdão Postkantoor, n.º 23 *supra*, n.º 104).
- 27 O carácter descritivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo do sinal [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 25, e Taurus-Film/IHMI (Cine Comedy), T-136/99, Colect., p. II-397, n.º 25] e, por outro lado, em relação à percepção do público pertinente, constituído pelo consumidor desses produtos ou serviços (acórdãos ELLOS, n.º 23 *supra*, n.º 29, e Quick, n.º 23 *supra*, n.º 29).

- 28 No caso em apreço, como salientou, com razão, a Câmara de Recurso (decisão DigiFilm, n.º 27; decisão DigiFilmMaker, n.º 28), os produtos e serviços controvertidos não se dirigem unicamente a um público especializado mas também, de forma mais ampla, ao público em geral. Por outro lado, as marcas pedidas são compostas por elementos da língua inglesa. Por consequência, o público pertinente é o consumidor médio anglófono, normalmente informado e razoavelmente atento.
- 29 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, uma relação directa e concreta entre os sinais DigiFilm e DigiFilmMaker e os produtos e serviços controvertidos.
- 30 No caso em apreço, a Câmara de Recurso afirmou, com razão, que «digi» é uma abreviatura da palavra «digital» (numérica), correntemente utilizada, especialmente em inglês, para qualificar a técnica digital, que «film» é uma palavra inglesa que designa, nessa língua e em muitas outras, tanto a película como a obra terminada ou a sua realização, e, por último, que a palavra inglesa «maker» (fabricante), associada a «film», como no caso em apreço, designa o cineasta mas também, se for caso disso, o aparelho que permite realizar filmes (decisão DigiFilm, n.ºs 24 a 25; decisão DigiFilmMaker, n.ºs 24 a 26 e 36).
- 31 Além disso, e de acordo com a exigência acima referida nos n.ºs 25 e 26, a Câmara de Recurso, numa apreciação da marca pedida no seu conjunto, considerou, com razão, que as justaposições dos termos «digi», «film» e «maker» em DigiFilm e DigiFilmMaker formam combinações que podem claramente decompor-se devido

ao emprego de maiúsculas, e considerou, igualmente com razão, que estas justaposições não são inabituais nem surpreendentes, nem contrárias às regras gramaticais (decisão DigiFilm, n.º 26; decisão DigiFilmMaker, n.º 27), e que serão imediatamente compreendidas pelo público pertinente sem um especial esforço de análise no sentido de que se referem ao registo, ao armazenamento e ao tratamento de dados digitais, em particular de imagens, assim como aos suportes e aos aparelhos e software que permitem estas operações, contemplados nos pedidos de marca da recorrente, e não como indicações de origem comercial (decisão DigiFilm, n.ºs 28 a 31; decisão DigiFilmMaker, n.ºs 29 a 32). Tal como salienta a Câmara de Recurso, a mensagem que transmitem as marcas pedidas é clara, directa e imediata. Não são referências vagas, de um modo ou de outro, não se prestam a diferentes interpretações, não são imprecisas nem se baseiam na posição de um sinal «sugestivo», tanto mais que a justaposição dos seus elementos numa única palavra não modifica de forma alguma nem a pronúncia nem o conteúdo conceptual desta, sublinhando ainda o conteúdo exacto da mensagem ao empregar letras maiúsculas iniciais no meio da palavra composta (decisão DigiFilm, n.º 30; decisão DigiFilmMaker, n.º 32).

32 Finalmente, a Câmara de Recurso salientou correctamente que, na falta de um elemento adicional, gráfico ou combinado com qualquer particularidade, as marcas pedidas são totalmente desprovidas de fantasia e não apresentam o grau mínimo de carácter distintivo exigido, uma vez que o público pertinente os compreende unicamente como indicações da espécie e da qualidade dos produtos e serviços visados, e não como marcas que desempenham a função de indicação da origem comercial. A justaposição dos termos que compõem as referidas marcas não impede de todo que as marcas pedidas sejam compreendidas num sentido descritivo, sendo esta uma técnica corrente e usual nos domínios da publicidade e do marketing (decisão DigiFilm, n.ºs 36 e 37; decisão DigiFilmMaker, n.ºs 37 e 38).

33 As marcas pedidas não prevalecem de modo algum, portanto, sobre a soma dos elementos que as compõem. Não constituem também neologismos com um significado próprio que sejam, por conseguinte, autónomos relativamente aos elementos que os compõem, neologismos esses cujo eventual carácter descritivo em relação aos produtos e serviços controvertidos importaria então verificar, de acordo com a jurisprudência referida no n.º 26 *supra*.

- 34 Estas apreciações não são postas em causa pelo argumento da recorrente de que as marcas pedidas se inserem no domínio da evocação, não sendo uma descrição dos produtos e serviços controvertidos. O facto, de resto, admitido pela Câmara de Recurso (v. decisão DigiFilm, n.ºs 32 e 33, e decisão DigiFilmMaker, n.ºs 34 e 35), de que uma fotografia química corresponde a uma reprodução de tipo analógico de uma imagem, que resulta das modificações químicas de uma película exposta à luz, enquanto a fotografia digital não utiliza uma película deste tipo, mas corresponde a uma reprodução de tipo digital, que resulta da medida, ponto por ponto, da luz e da sua conversão em sinais eléctricos digitais, não implica que as marcas pedidas sejam somente evocadoras (ou, adoptando a expressão empregue pela recorrente, «elucidativas») em relação aos produtos e serviços controvertidos. Com efeito, o Tribunal considera, como a Câmara de Recurso, que o público pertinente, mesmo na medida em que possa ter consciência dos pormenores destas operações técnicas, não se deterá a considerar estes factos e chamará filme digital a uma sequência de imagens digitais. Por conseguinte, a recorrente atribui erradamente um carácter somente evocador às marcas pedidas. Neste contexto, não pode invocar o acórdão UltraPlus, já referido no n.º 17 *supra*, no qual o Tribunal considerou que o sinal UltraPlus não designava uma qualidade ou uma característica dos produtos em causa (pratos para o forno) directamente compreensível pelo consumidor, mas gabava, indirectamente e de modo abstracto, a excelência dos seus produtos, inserindo-se assim no domínio da evocação, e não no da designação na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 (v. n.ºs 25 e 27 do acórdão).
- 35 O argumento da recorrente baseado na falta de pertinência das referências encontradas pelo examinador na Internet e no facto de a Câmara de Recurso se ter referido a elas sem as examinar em pormenor, não é susceptível de pôr em causa a conclusão de que as marcas pedidas são descritivas dos produtos e serviços controvertidos. Com efeito, o exame dos sinais DigiFilm e DigiFilmMaker, por si sós, basta para concluir que, do ponto de vista do consumidor médio anglófono, são descritivos dos produtos e serviços controvertidos, sem que seja preciso, além disso, recorrer às numerosas referências encontradas pelo examinador na Internet (2 670 referências ao termo «digifilm» e 53 500 referências à expressão «digital film»), as quais, de resto, não fazem mais do que corroborar a análise da Câmara de Recurso.

- 36 O argumento de que as marcas pedidas não figuram nos dicionários e deveriam ser registadas em conformidade com os princípios expostos no acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido no n.º 19 *supra* (n.ºs 43 e 44), deve ser julgado improcedente. Com efeito, diferentemente do sinal nominativo «Baby-dry», considerado pelo Tribunal de Justiça, nesse acórdão, uma justaposição inabitual de termos e que tinha, por esse facto, um carácter distintivo, os sinais DigiFilm e DigiFilmMaker resultam, como salientou a Câmara de Recurso, de justaposições totalmente desprovidas de originalidade de termos descritivos, justaposições que o consumidor médio anglófono compreende como a designação dos produtos e serviços controvertidos ou das suas características essenciais, e não como uma indicação da origem comercial. O facto de as marcas pedidas não serem mencionadas enquanto tais nos dicionários não altera de forma alguma esta apreciação [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, Harbinger/IHMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Colect., p. II-3525, n.º 37].
- 37 Finalmente, no que diz respeito ao argumento da recorrente baseado no facto de o IHMI ter registado numerosas marcas semelhantes às marcas pedidas, há que recordar, como a própria recorrente admitiu na audiência, que as decisões das Câmaras de Recurso relativas ao registo de um sinal enquanto marca comunitária, adoptadas ao abrigo do Regulamento n.º 40/94, resultam de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Assim, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base nesse regulamento, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na prática decisória anterior das Câmaras de Recurso [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 66; de 3 de Julho de 2003, Best Buy Concepts/IHMI (BEST BUY), T-122/01, Colect., p. II-2235, n.º 41; de 21 de Abril de 2004, Concept/IHMI (ECA), T-127/02, Colect., p. II-1113, n.º 71; e de 16 de Março de 2005, L'Oréal/IHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Colect., p. II-949, n.º 68].
- 38 Resulta das considerações precedentes que a Câmara de Recurso não violou o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 ao considerar que os sinais nominativos DigiFilm e DigiFilmMaker são descritivos dos produtos e serviços controvertidos e que não podem, por essa razão, ser registados.

39 O primeiro fundamento deve, por conseguinte, ser julgado improcedente.

*Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94*

#### Argumentos das partes

- 40 A recorrente alega que as decisões impugnadas estão viciadas, visto que a Câmara de Recurso considerou que o facto de estarem preenchidas as condições de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 implica, de forma quase automática, uma total falta de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento. Em qualquer caso, uma vez que, contrariamente às apreciações da Câmara de Recurso, as marcas pedidas não são descritivas, não há nada que demonstre a sua suposta falta total de carácter distintivo.
- 41 O IHMI nega ter violado o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

#### Apreciação do Tribunal

- 42 Resulta do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que basta que um dos motivos absolutos de recusa enumerados seja aplicável — no caso em apreço, o motivo baseado no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento — para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária [acórdão COMPANYLINE, já referido no n.º 36 *supra*, n.º 30, e despacho do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Maio de 2004, Irwin Industrial Tool/IHMI (QUICK-GRIP), T-61/03, Colect., p. II-1587, n.º 35].



- 43 Além disso, importa observar que, se cada um dos motivos absolutos de recusa de registo mencionados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 é independente dos demais, exigindo um exame separado, existe uma sobreposição evidente dos âmbitos de aplicação respectivos dos motivos enunciados nas alíneas b), c) e d) dessa disposição (v., por analogia, acórdão Postkantoor, já referido no n.º 23 *supra*, n.º 85).
- 44 Em especial, uma marca nominativa que, como no caso em apreço, é descritiva das características de produtos ou de serviços, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, é, por esse facto, necessariamente desprovida de carácter distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou serviços, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento (v., por analogia, acórdão Postkantoor, já referido no n.º 23 *supra*, n.º 86).
- 45 À luz destas considerações, e uma vez que a Câmara de Recurso considerou correctamente nas decisões impugnadas que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 obsta ao registo das marcas pedidas relativamente aos produtos e serviços controvertidos, o segundo fundamento deve ser julgado inoperante.
- 46 Tendo em conta a totalidade das considerações precedentes, há que negar provimento ao presente recurso.

### **Quanto às despesas**

- 47 Nos termos do 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 a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, conforme foi pedido pelo IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento aos recursos.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 8 de Setembro de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

M. Vilaras