

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
(Terceira Secção)

14 de Abril de 2005 *

No processo T-260/03,

Celltech R & D Ltd, com sede em Slough, Berkshire (Reino Unido), representada por D. Alexander, barrister, e N. Jenkins, solicitor,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por I. de Medrano Caballero e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 19 de Maio de 2003 (processo R 659/2002-2), relativo a um pedido de registo do sinal nominativo CELLTECH 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: C. Kristensen, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Julho de 2003,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 28 de Novembro de 2003,

após a audiência de 12 de Janeiro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- ¹ Em 30 de Junho de 2000, a recorrente, anteriormente Celltech Chiroscience Ltd, 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), com as alterações nele introduzidas.

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo CELLTECH.
- 3 Os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo pertencem às classes 5, 10 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, na versão revista e alterada, e correspondem à seguinte descrição:
- «produtos, compostos e substâncias farmacêuticos, veterinários e higiénicos», que integram a classe 5;

 - «aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários», que integram a classe 10;

 - «serviços de investigação e de desenvolvimento; serviços de consultoria; todos relacionados com as ciências biológica, médica e química», que integram a classe 42.
- 4 Por decisão de 4 de Junho de 2002, o examinador indeferiu o pedido de registo com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94. Considerou que o sinal em causa era composto pela combinação, gramaticalmente correcta, de dois termos, «cell» (célula) e «tech» (abreviação de «técnico» ou de «tecnologia»). Por conseguinte, considerou que a marca requerida não servia de indicador de origem para os produtos e serviços para os quais o registo era pedido, uma vez que todos estes integravam a área da tecnologia celular.

- 5 Em 2 de Agosto de 2002, a recorrente interpôs, no IHMI, recurso da decisão do examinador, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94.
- 6 Por decisão de 19 de Maio de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso negou provimento a este recurso por o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 impedir o registo da marca nominativa CELLTECH, pois esta última é susceptível de ser percebida, imediatamente e sem ambiguidade, como um termo que designa actividades na área da tecnologia celular e produtos, aparelhos e material utilizados no âmbito destas actividades ou resultante destas actividades. A Câmara de Recurso indicou que a marca CELLTECH, que consiste na combinação da palavra inglesa «cell» com a abreviatura inglesa «tech», ambas desprovidas individualmente de carácter distintivo, mais não representa que a mera soma destes dois elementos. Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou que o nexó entre os produtos e serviços abrangidos pelo pedido de registo e a marca não é suficientemente indirecto para conferir à marca um grau mínimo de carácter distintivo intrínseco exigido pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Pedidos das partes

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

— a título principal, anular a decisão impugnada;

— a título subsidiário, anular a decisão impugnada na parte em que visa os produtos que integram as classes 5 ou as classes 5 e 10;

- 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

Argumentos das partes

- 9 A recorrente invoca um único fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 10 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso cometeu um erro na apreciação da totalidade da marca requerida e dos diferentes elementos que a compõem.
- 11 Em primeiro lugar, considera que, na linguagem comercial corrente, o sinal CELLTECH não está apto a descrever os produtos e serviços visados no pedido de registo. Com efeito, este termo, tomado globalmente, não consiste na simples

justaposição de dois termos, cada um dos quais descreve directamente os produtos e os serviços em causa. Por outro lado, a última sílaba da palavra «celltech» não é uma palavra, mas uma abreviatura e, por outro lado, a primeira sílaba desta palavra não é um adjectivo. Em segundo lugar, acrescenta que a expressão «celltech» é mais do que a mera soma dos elementos nominativos que a compõem. Em terceiro lugar, alegou, na audiência, referindo-se ao acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI (C-329/02 P, Colect., p. I-0000, a seguir «acórdão SAT.1»), que o sinal CELLTECH será percebido como palavra autónoma, identificável individualmente e que, considerado globalmente, permitirá ao consumidor identificar a empresa em causa e os seus produtos ou serviços. Por conseguinte, o sinal em questão é suficientemente original para preencher o requisito do carácter distintivo mínimo exigido.

- 12 A recorrente censura o IHMI, a título subsidiário, por não ter analisado suficientemente os produtos ou serviços para os quais foi requerido o registo. A este propósito, indica que os produtos para os quais esse registo foi pedido são, no que toca às classes 5 e 10, produtos farmacêuticos. Ora, não existe qualquer tipo de produto farmacêutico que seja ou que possa ser descrito por alguém, especialista ou não, como um «produto farmacêutico celltech» ou a propósito do qual o termo «celltech» indique o que quer que seja.
- 13 O IHMI lembra que, para ser distintivo, um sinal deve servir principalmente para identificar e distinguir o vendedor e não simplesmente para dar aos consumidores informações sobre os produtos e os serviços considerados. Por isso, os sinais que informam simplesmente os potenciais compradores quanto a uma suposta qualidade dos produtos ou à sua capacidade para exercerem uma função determinada estão desprovidos de carácter distintivo.
- 14 O IHMI alega que, no caso vertente, o público-alvo é constituído, simultaneamente por profissionais (produtos e serviços incluídos nas classes 5, 10 e 42) muito atentos e por consumidores não especializados (produtos da classe 5, com a excepção dos compostos e substâncias), que estão normalmente informados, razoavelmente atentos e avisados e familiarizados com o inglês.

- 15 De acordo com o IHMI, o sinal CELLTECH resulta da mera adição de duas palavras que existem no vocabulário inglês. Alega que a palavra «cell» é definida, no âmbito da biologia, do seguinte modo:

«[A] mais pequena unidade de um organismo que pode funcionar de modo independente. É composta de um núcleo, que contém o material genético, circundado de citoplasma, no qual se encontram as mitocôndrias, os lisossomas, os ribossomas e outros organitos. Todas as células são circundadas de uma membrana celular; as células vegetais têm, além disso, uma parede celular externa.»

- 16 Por outro lado, a palavra «tech» é a abreviatura usual de «technical» (técnico) ou de «technology» (tecnologia).
- 17 O IHMI considera que as palavras «cell» e «tech» são correntemente utilizadas na área médica e farmacêutica a que se referem os produtos e serviços cujo registo é pedido e que o seu significado individual não é ambíguo quando utilizado relativamente a esses produtos e serviços. Com efeito, estes termos fornecem uma informação quanto ao destino e à natureza dos produtos e serviços em causa, isto é, à sua aplicação à tecnologia celular ou ao facto de daí resultarem. Acrescenta que a circunstância de cada uma destas palavras poder ter outros sentidos, noutros contextos, carece de pertinência.
- 18 O IHMI considera que não há nada de inabitual na combinação de duas palavras que são frequentemente utilizadas em conjunto para qualificar os produtos que integram as classes 5 e 10 e os serviços que integram a classe 42, todos referentes à área médica e farmacêutica. Com efeito, o sinal CELLTECH consiste na justaposição sintáctica habitual de duas palavras inglesas e não apresenta qualquer diferença perceptível relativamente à construção lexical correcta, a saber «cell technology» (tecnologia celular). Além disso, o facto de as palavras «cell» e «tech» não aparecerem combinadas no dicionário não é prova de que a combinação seja original, inabitual ou imaginativa.

Apreciação do Tribunal

- 19 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo, em conformidade com a alínea b) do mesmo número, de marcas desprovidas de carácter distintivo e, de acordo com a sua alínea 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 de outras características destes (acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect., p. I-6251, n.º 35).
- 20 Resulta da jurisprudência que a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v., designadamente, acórdãos do Tribunal de Justiça de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Colect., p. 391, n.º 7, e de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 30).
- 21 A este propósito, há que recordar que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 é independente dos outros e exige uma análise separada. Além disso, há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral que está na base de cada um deles. O interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, mesmo deve, reflectir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa (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.ºs 45 e 46, e acórdão SAT.1, já referido, n.º 25).
- 22 Contudo, existe uma sobreposição evidente dos âmbitos de aplicação respectivos dos motivos enunciados nas alíneas b) a d) da referida disposição [acórdãos do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2004, Campina Melkunie, C-265/00,

Colect., p. I-1699, n.º 18, e Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, n.º 67; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 2004, Telepharmacy Solutions/IHMI — (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Colect., p. II-2851, n.º 23].

- 23 Em especial, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância que uma marca nominativa que seja 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 (acórdãos Campina Melkunie, já referido, n.º 19; Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 86, e TELEPHARMACY SOLUTIONS, já referido, n.º 24).
- 24 Ora, a fim de demonstrar que uma marca que não colide com o motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento é, no entanto, desprovida de carácter distintivo na acepção da mesma disposição, alínea b), o IHMI deve expor as razões pelas quais considera que essa marca está desprovida de carácter distintivo (acórdão SAT.1, já referido, n.º 42).
- 25 Decorre da decisão impugnada (n.ºs 10 a 12) que a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso porque o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 impede o registo da marca nominativa CELLTECH, por esta última poder ser percebida, imediatamente e sem ambiguidade, como um termo que designa actividades integradas na área da tecnologia celular e de produtos, aparelhos e material utilizados no quadro destas actividades ou resultante das mesmas. A Câmara de Recurso indicou que o sinal CELLTECH, que consiste na combinação da palavra inglesa «cell» e da abreviatura inglesa «tech», ambas desprovidas individualmente de carácter distintivo, apenas representa a mera adição destes dois componentes. De acordo com a Câmara de Recurso, «a ordem das palavras corresponde a uma utilização correcta, no plano sintáctico, das duas palavras ‘cell technology’ (tecnologia celular)», «[o] que quer dizer que o termo se limita a veicular o sentido literal das duas palavras separadas». De acordo com a Câmara de Recurso, o público-alvo conceberá o sinal nominativo CELLTECH «como uma indicação do tipo de produtos e de serviços que o sinal designa mais do que como

um indicador de origem». Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou que a ligação entre os produtos e os serviços abrangidos pelo pedido de registo e a marca não é suficientemente indirecta para conferir à marca o grau mínimo de carácter distintivo intrínseco exigido por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 26 Assim, a Câmara de Recurso considerou, no essencial, que o sinal CELLTECH não era distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 por ser percebido pelo público-alvo como um termo descritivo do tipo de produtos e serviços em questão.
- 27 Importa, portanto, examinar, antes de mais, se a Câmara de Recurso demonstrou que o sinal nominativo cujo registo foi pedido é descritivo dos produtos e serviços reivindicados. Na afirmativa, a decisão impugnada deve ser confirmada, por força da jurisprudência mencionada no n.º 23 *supra*, de acordo com a qual todos os sinais descritivos estão necessariamente desprovidos de carácter distintivo. Se, pelo contrário, o sinal em causa não é descritivo dos produtos e dos serviços visados pelo pedido de registo, importa, na linha do acórdão SAT.1, verificar se a Câmara de Recurso apresentou outros argumentos para concluir que o sinal requerido está desprovido de carácter distintivo.
- 28 De acordo com a jurisprudência, tanto o carácter distintivo [acórdãos do Tribunal de Justiça de 21 de Outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Colect., p. I-0000, n.º 43, e do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (TELE AID), T-355/00, Colect., p. II-1939, n.º 51] como o carácter descritivo [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (CARCARD), T-356/00, Colect., p. II-1963, n.º 25] de um sinal devem ser apreciados, por um lado, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, relativamente à percepção que dele tem o público-alvo.

- 29 A este propósito, há que observar, antes de mais, que os produtos e os serviços visados pelo pedido de registo se integram na área farmacêutica.
- 30 Por conseguinte, como o IHMI observou legitimamente, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que o público-alvo era constituído não apenas por um público especializado de pessoas do sector médico, mas também pelo consumidor médio, o que não é contestado pela recorrente.
- 31 Além disso, em aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o público-alvo em relação ao qual importa apreciar o motivo absoluto de recusa é não só o consumidor médio anglófono, uma vez que o sinal em causa é constituído por elementos de língua inglesa, mas também todos os especialistas do domínio médico, que têm um conhecimento dos termos científicos na sua área de actividade, independentemente da sua língua materna.
- 32 Importa salientar ainda que o sinal nominativo CELLTECH é composto por dois substantivos da língua inglesa, em que o segundo é retomado sob a forma de abreviatura. Relativamente ao elemento «cell», é pacífico que o mesmo se refere, na área da biologia, à mais pequena unidade de um organismo capaz de funcionar de modo independente. Do mesmo modo, o elemento «tech» constitui a abreviatura usual da palavra «technology» (tecnologia) e não se afasta portanto, enquanto abreviatura, das regras lexicais da língua inglesa (v., neste sentido, acórdão SAT.1, já referido, n.º 31).
- 33 Por conseguinte, há que considerar que pelo menos um significado do sinal nominativo CELLTECH é «cell technology» (tecnologia celular).

- 34 Quanto à natureza da relação existente entre o sinal nominativo CELLTECH e os produtos e serviços em causa, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 12 da decisão impugnada, que este termo designa actividades na área da tecnologia celular e produtos, aparelhos e material utilizados no âmbito destas actividades ou resultante destas.
- 35 Assim, há que examinar se a Câmara de Recurso demonstrou que o sinal nominativo CELLTECH, compreendido como «cell technology», é descritivo dos produtos e dos serviços em causa, integrados na área farmacêutica.
- 36 A este propósito, há que observar que nem a Câmara de Recurso nem o IHMI expuseram o significado científico de tecnologia celular. Com efeito, o IHMI apenas forneceu, em anexo à contestação, um extracto do *Collins English Dictionary* com as definições das palavras «cell» e «tech».
- 37 Ora, nem a Câmara de Recurso nem o IHMI explicaram em que é que estes termos dão uma informação quanto ao destino e à natureza dos produtos e dos serviços visados pelo pedido de registo, designadamente o modo como estes produtos e serviços são aplicados à tecnologia celular ou como dela resultam.
- 38 Na verdade, os produtos e os serviços visados pelo pedido de registo são em geral produtos e serviços farmacêuticos e, por esse facto, existe uma ligação com os corpos que são compostos de células. Contudo, a Câmara de Recurso não demonstrou que o público-alvo estabeleça imediatamente e sem outra reflexão um nexos concreto e directo entre os produtos e os serviços farmacêuticos reivindicados e o sentido do sinal nominativo CELLTECH [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 35].

- 39 Além disso, mesmo admitindo que os produtos e os serviços em causa possam ser utilizados num contexto funcional que implique tecnologia celular, este facto não é suficiente para concluir que o sinal nominativo CELLTECH pode servir para designar o seu destino. Com efeito, tal utilização constituiria, quando muito, um dos múltiplos domínios de aplicação, mas não uma funcionalidade técnica (acórdão CARCARD, já referido, n.º 40).
- 40 Resulta das considerações que precedem que a Câmara de Recurso não demonstrou que o termo «celltech», mesmo tomado como significando tecnologia celular, seja susceptível de ser percebido, imediatamente e sem ambiguidade, como um termo que designa actividades no âmbito da tecnologia celular e produtos, aparelhos e material utilizados no quadro destas actividades ou resultante das mesmas. Também não demonstrou que o público-alvo o concebe unicamente como uma indicação do tipo de produtos e de serviços que o sinal designa.
- 41 Por conseguinte, há que considerar que a Câmara de Recurso não demonstrou que o sinal nominativo CELLTECH é descritivo dos produtos e dos serviços para os quais o registo foi pedido.
- 42 Importa, pois, examinar se a Câmara de Recurso adiantou, na decisão impugnada, outros argumentos no sentido de demonstrar que o sinal nominativo em causa está desprovido de carácter distintivo.
- 43 Há que lembrar a este propósito que, tratando-se de uma marca composta por palavras, um eventual carácter distintivo pode ser analisado, em parte, relativamente a cada um dos seus termos ou dos seus elementos, considerados separadamente, mas deve, em qualquer caso, depender de uma análise do conjunto que eles compõem. Com efeito, a simples circunstância de cada um desses elementos, considerado separadamente, estar desprovido de carácter distintivo não exclui que a combinação que formam possa apresentar carácter distintivo (v., neste sentido, acórdão SAT.1, já referido, n.º 28).

44 Ora, a Câmara de Recurso não provou que o sinal em causa, considerado na sua totalidade, não permite ao público-alvo distinguir os produtos e os serviços da recorrente dos que têm uma origem comercial diversa.

45 Face ao exposto, há que considerar que a Câmara de Recurso não demonstrou que a marca pedida colide com o motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. Uma vez que a Câmara de Recurso não expôs outras razões pelas quais tenha considerado que esta marca é, no entanto, desprovida de carácter distintivo na acepção da mesma disposição, alínea b), foi erradamente que considerou que o sinal nominativo CELLTECH está desprovido de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

46 Daí decorre que deve ser dado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

47 Por força do disposto no n.º 2 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, a parte vencida deve ser condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido. Tendo o recorrido 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) **É anulada a decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 19 de Março de 2003 (processo R 659/2002-2).**

- 2) **O recorrido é condenado nas despesas.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Abril de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

M. Jaeger