

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
13 de Setembro de 2005 *

No processo T-140/02,

Sportwetten GmbH Gera, com sede em Gera (Alemanha), representada por
A. Zumschlinge, advogado,

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,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do Instituto de
Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), interveniente
no Tribunal de Primeira Instância,

* Língua do processo: alemão.

Intertops Sportwetten GmbH, com sede em Salzburgo (Áustria), representada inicialmente por H. Pfeifer e em seguida por R. Heimler, advogados,

que tem por objecto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 21 de Fevereiro de 2002 (processo R 338/2000-4), relativa a um pedido de declaração de nulidade da marca comunitária figurativa INTERTOPS,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e I. Pelikánová, juízes,

secretário: J. Plingers, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 2 de Maio de 2002,

vista a contestação do recorrido entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 5 de Agosto de 2002,

vista a contestação da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Agosto de 2002,

vista a réplica entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 7 de Janeiro de 2003,

vista a tréplica da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 29 de Julho de 2003,

após a audiência de 16 de Fevereiro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 11 de Janeiro de 1999, a pedido da interveniente, 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), o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) publicou o registo, como marca comunitária, do sinal figurativo a seguir reproduzido e para o qual foram reivindicadas as cores encarnada, branca e preta:



- 2 Os serviços para os quais o registo da marca foi pedido pertencem à classe 42 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, e correspondem à seguinte descrição: «serviços de corretor de apostas, serviços relacionados com todo o género de apostas» (a seguir «serviços em causa» e «marca comunitária em causa»).
- 3 Em 17 de Maio de 1999, a recorrente apresentou ao Instituto um pedido de declaração de nulidade da marca comunitária em causa, nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94. Invocou como fundamento do seu recurso o motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea f), e n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.
- 4 Nessa data, a recorrente era titular da marca alemã relativa ao sinal nominativo INTERTOPS SPORTWETTEN (a seguir «marca alemã») para serviços idênticos aos serviços já referidos.
- 5 Por decisão de 2 de Fevereiro de 2000, a Divisão de Anulação do Instituto negou provimento ao pedido de declaração de nulidade, por a marca comunitária em causa não ser contrária nem à ordem pública nem aos bons costumes.
- 6 Por decisão de 21 de Fevereiro de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso interposto pela recorrente e condenou-a nas despesas do recurso.
- 7 Com efeito, segundo a Câmara de Recurso, é a própria marca que tem de ser examinada para se determinar se é contrária ao artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94. Ora, a recorrente não alegou que a marca comunitária em

causa era em si mesma contrária à ordem pública ou aos bons costumes, ainda que fosse apenas na Alemanha. As questões de saber se o direito público se opõe a que a interveniente ofereça os serviços em causa, enquanto tais, numa parte da Comunidade ou se a publicidade que faz desses serviços é, enquanto tal, contrária aos bons costumes não têm qualquer relação com a marca sob a qual decide oferecer esses serviços. A impossibilidade de a interveniente se servir da marca comunitária em causa na Alemanha é, indiscutivelmente, uma consequência do carácter ilícito da oferta dos serviços em causa, mas não permite que se conclua pela ilicitude da utilização dessa marca enquanto tal. Consequentemente, segundo a Câmara de Recurso, não é necessário analisar, em concreto, a questão de saber se há que interpretar o artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 de forma autónoma ou em relação com as particularidades nacionais na matéria, nem analisar as conclusões a que o artigo 106.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 poderia conduzir.

Pedidos das partes

- 8 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- anular a decisão impugnada;

 - declarar nula a marca comunitária em causa;

 - a título subsidiário, declarar que a marca comunitária em causa não pode ser oposta à marca alemã.

- 9 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.
- 10 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal julgue improcedentes os pedidos apresentados pela recorrente.
- 11 Na sua réplica, a interveniente pede que o Tribunal de Primeira Instância junte aos autos a decisão do Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto das Patentes e das Marcas alemão) de 23 de Agosto de 2000, por meio da qual este último ordenou o cancelamento da marca alemã.
- 12 Na audiência, a interveniente pediu também a condenação da recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto ao primeiro pedido da recorrente, destinado a obter a anulação da decisão impugnada

Fundamentos e argumentos das partes

- 13 A recorrente invoca um único fundamento para o seu pedido de anulação, baseado no facto de a decisão impugnada infringir o artigo 51.º do Regulamento n.º 40/94, lido em conjunto com o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), e n.º 2, do referido regulamento.

- 14 Indica que as legislações de diversos Estados-Membros, designadamente a legislação alemã, prevêem que só as empresas licenciadas pelas autoridades nacionais no respectivo território nacional estão autorizadas a oferecer os serviços em causa. Na medida em que a interveniente não possui uma licença para oferecer os serviços em causa na Alemanha, não está autorizada nesse país, nos termos do § 284 do Strafgesetzbuch (Código Penal alemão), a oferecer esses serviços ou a publicitá-los. Por decisão de 14 de Março de 2002, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal alemão) proibiu-a de fazer publicidade aos seus serviços na Alemanha e várias decisões judiciais alemãs proibiram que terceiros utilizem a marca comunitária em causa na Alemanha. Por outro lado, a própria interveniente reconheceu, em diversos litígios na Alemanha, que não obteria essa licença nesse país. A recorrente acrescenta que as disposições nacionais supra-referidas, incluindo o § 284 do Strafgesetzbuch, são conformes com o direito comunitário (acórdãos do Tribunal de Justiça de 24 de Março de 1994, Schindler, C-275/92, Colect., p. I-1039; de 21 de Setembro de 1999, Läärä e o., C-124/97, Colect., p. I-6067, e de 21 de Outubro de 1999, Zenatti, C-67/98, Colect., p. I-7289).
- 15 Daqui resulta, segundo a recorrente, que a marca comunitária em causa é contrária à ordem pública e aos bons costumes na Alemanha bem como noutros Estados-Membros, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94.
- 16 A recorrente remete, a este respeito, para as decisões proferidas pelo Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes alemão) nos processos ditos «McRecht», «McLaw» e «Cannabis», na medida em que, embora nesses processos não se tenha concluído pela existência de motivos de nulidade, foi considerado que, quando determinado prestador não esteja autorizado a oferecer os seus serviços devido a uma proibição legal, não detém qualquer direito sobre uma marca relativa à prestação desses serviços.
- 17 Em seguida, a recorrente contesta que sejam necessárias normas europeias uniformes para interpretar o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, decorre da jurisprudência supra-referida, designadamente do acórdão Zenatti, já referido, que as apreciações nacionais em matéria de regulamentação da recepção de apostas relativas a acontecimentos desportivos devem ser tomadas em

consideração a nível europeu. Do artigo 106.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, não resulta que essas apreciações devam ser tomadas em consideração apenas a nível nacional, mas que também o podem ser a nível europeu. Caso contrário, segundo a recorrente, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 ficaria desprovido de substância, na medida em que, caso a marca comunitária em questão não pudesse ser utilizada apenas numa parte da Comunidade, ficaria excluída uma declaração de nulidade dessa marca.

- 18 A recorrente alega igualmente que, atendendo ao princípio segundo o qual uma marca deve ser utilizada para continuar a ser protegida, se a sua utilização for excluída *a priori* relativamente a serviços para os quais foi registada, e se qualquer outra utilização for proibida no domínio desses serviços, a marca não pode de forma alguma ser explorada economicamente e não existe nenhum direito de registo. Tratando-se de uma marca comunitária, embora a respectiva utilização num único Estado-Membro seja suficiente para satisfazer a obrigação de utilização prevista no artigo 15.º do Regulamento n.º 40/94, o artigo 7.º, n.º 2, desse regulamento consagra o princípio de que o titular de uma marca pode utilizá-la em toda a Comunidade, exceptuada uma parte insignificante desta última.
- 19 Por outro lado, a recorrente alega que, na medida em que o registo da marca comunitária em causa foi pedido em 27 de Novembro de 1996, pelo que é prioritária relativamente à marca alemã, se a marca comunitária não for declarada nula, a recorrente estará impedida de utilizar a marca alemã, isto apesar de a interveniente não estar autorizada a oferecer os seus serviços na Alemanha.
- 20 Por último, a recorrente contesta a interpretação do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94 defendida pelo Instituto, segundo a qual esta disposição só permite recusar o registo de marcas manifestamente contrárias às normas fundamentais da vida em sociedade, como as ofensas ou as blasfémias. Seja como

for, ainda que se admita esta interpretação, esta disposição é violada no presente caso. Com efeito, decorre da mencionada jurisprudência que o Tribunal de Justiça confere uma grande importância à protecção dos cidadãos contra o risco de exploração do seu vício pelo jogo. Os serviços susceptíveis de conduzirem uma pessoa à falência material, através da exploração desse vício, devem ser analisados do mesmo modo que as ofensas ou as blasfémias.

- 21 O Instituto e a interveniente contestam a justeza deste fundamento.

Apreciação do Tribunal

- 22 Há que recordar, desde logo, que o artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 prevê, na sua versão aplicável até 9 de Março de 2004, data em que entrou em vigor o Regulamento (CE) n.º 442/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004, que altera o Regulamento n.º 40/94 (JO L 70, p. 1), que a nulidade de uma marca comunitária é declarada, na sequência de um pedido apresentado ao Instituto, «sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto no [...] artigo 7.º [do mesmo regulamento]».
- 23 Esta última disposição prevê, no seu n.º 1, alínea f), que será recusado o registo de «marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes» e, no seu n.º 2, que «[o] n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 24 Há que observar, desde logo, que, na medida em que respeitam alegadamente a outros Estados-Membros que não a Alemanha, os argumentos da recorrente não assentam em qualquer elemento concreto e preciso. Consequentemente, e nessa medida, esses argumentos não são relevantes.

- 25 Em seguida, há que concluir que a recorrente não sustenta que o sinal abrangido pela marca comunitária em causa é, enquanto tal, contrário à ordem pública ou aos bons costumes, nem que os serviços abrangidos por essa marca o são. Os argumentos da recorrente respeitam, designadamente, à alegação de que, por força de uma legislação nacional que prevê que apenas as sociedades licenciadas pelas autoridades competentes estão autorizadas a oferecer serviços relacionados com apostas, a interveniente está proibida de oferecer e publicitar os serviços em causa na Alemanha. A este respeito, está provado que a interveniente não dispõe de autorização para oferecer, na Alemanha, os serviços em causa.
- 26 Contudo, o Tribunal de Primeira Instância entende que esta circunstância não implica que a marca comunitária em causa seja contrária à ordem pública ou aos bons costumes na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94.
- 27 A este respeito há que referir, desde logo, que, como resulta da decisão impugnada e como sustentam o Instituto e a interveniente, é a própria marca, a saber, o sinal em relação com os produtos ou serviços tal como estes figuram no registo da marca, que deve ser objecto de exame para determinar se é contrária à ordem pública ou aos bons costumes.
- 28 Nestas circunstâncias, importa referir que, no seu acórdão de 9 de Abril de 2003, *Duferrit/IHMI — Kolene (NU-TRIDE)* (T-224/01, Colect., p. II-1589), o Tribunal de Primeira Instância sublinhou que resulta de uma leitura de conjunto das várias alíneas do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que estas se referem às qualidades intrínsecas da marca pedida e não às circunstâncias relativas ao comportamento da pessoa do requerente da marca (n.º 76).

- 29 Ora, não se pode de forma alguma considerar que a circunstância de a interveniente estar proibida de oferecer e de publicitar os serviços em causa na Alemanha respeita às qualidades intrínsecas dessa marca, na aceção da interpretação supra-referida. Assim, esta circunstância não pode ter como efeito tornar a própria marca contrária à ordem pública ou aos bons costumes.
- 30 Em seguida, há que referir que, além disso, nenhum dos argumentos apresentados pela recorrente é susceptível de alterar este entendimento.
- 31 Com efeito, no que se refere às decisões proferidas pelo Bundespatentgericht nos referidos processos McRecht, McLaw e Cannabis, resulta da jurisprudência que o regime comunitário das marcas constitui um sistema autónomo cuja aplicação é independente de qualquer sistema nacional [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electronica), T-32/00, Colect., p. II-3829, n.º 47]. Consequentemente, o registo de um sinal como marca comunitária deve ser apreciado exclusivamente com base na regulamentação comunitária pertinente [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, Glaverbel/IHMI (Superfície de uma placa de vidro), T-36/01, Colect., p. II-3887, n.º 34]. Daqui resulta que as referidas decisões do Bundespatentgericht não são relevantes no presente caso. Seja como for, é forçoso constatar que, como reconhece a recorrente, nenhuma das referidas decisões conclui pela existência de motivos de nulidade. De resto, as decisões têm por objecto sinais e produtos diferentes dos do presente caso.
- 32 No que respeita ao argumento baseado no princípio segundo o qual uma marca deve ser utilizada para continuar a ser protegida, basta recordar que, como foi supra-referido, é a própria marca, a saber, o sinal relativo aos produtos ou serviços tal como figuram no registo da marca, que há que examinar para aplicar o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94. Daqui resulta que qualquer questão relacionada com a utilização da marca comunitária em causa não é relevante no que se refere à aplicação desta disposição.

- 33 Relativamente ao argumento segundo o qual, se a marca comunitária não for declarada nula, a recorrente estará impedida de utilizar a sua marca alemã, basta referir que, mesmo admitindo-a, esta circunstância não é relevante no que se refere à questão de saber se a marca comunitária em causa é contrária à ordem pública ou aos bons costumes. Com efeito, esta última questão, única em análise no presente caso, pertence à categoria dos motivos absolutos de recusa que constam do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 e que são objecto de uma análise autónoma, sem qualquer ligação com outras marcas. A questão da utilização da marca alemã pela recorrente não tem relevância no presente caso.
- 34 Por último, relativamente ao argumento baseado no artigo 106.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, há que recordar que esta disposição prevê que «[s]alvo disposição em contrário, o [referido] regulamento não afecta o direito de intentar, com base no direito civil, administrativo ou penal de um Estado-Membro, ou com base em disposições do direito comunitário, acções que tenham por objectivo a proibição do uso de uma marca comunitária, na medida em que o direito desse Estado-Membro ou o direito comunitário possa ser invocado para proibir o uso de uma marca nacional».
- 35 Ora, embora resulte desta disposição que a utilização de uma marca pode ser proibida, com base, designadamente, em regras relativas à ordem pública e aos bons costumes, não obstante o facto de essa marca ser protegida por um registo comunitário, não resulta que essa faculdade é pertinente no que respeita à questão colocada pelo artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 e suscitada pela recorrente, que é saber se essa marca foi registada em conformidade com as disposições do artigo 7.º do mesmo regulamento. Assim, este argumento é improcedente.
- 36 Por outro lado, na medida em que se considerou no presente acórdão que a circunstância de a interveniente não estar autorizada a oferecer e a publicitar os serviços em causa na Alemanha não implica, de modo algum, que a marca comunitária em causa seja contrária ao artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento

n.º 40/94, não é necessário analisar a questão, discutida entre as partes, de saber se esta disposição deve ser interpretada de forma autónoma. De igual modo, não é necessário examinar a justeza da interpretação da mesma disposição que é preconizada pelo Instituto nem analisar os argumentos da recorrente que contestam esta interpretação.

- 37 Por último, na medida em que a circunstância de a interveniente não estar autorizada a oferecer e a publicitar os seus serviços na Alemanha não é relevante no que se refere à aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 40/94, não há que analisar se, como alega a interveniente, essa circunstância equivale a uma violação da livre prestação de serviços.
- 38 Resulta de tudo o que precede que o único fundamento invocado no âmbito do primeiro pedido não pode ser acolhido, pelo que deve ser negado provimento a este pedido.

Quanto ao segundo pedido da recorrente, destinado a obter a declaração de nulidade da marca comunitária em causa

- 39 Relativamente ao segundo pedido, há que referir que do contexto em que se apresentam o primeiro e o segundo pedido da recorrente resulta que o segundo pressupõe que o primeiro, destinado a obter a anulação da decisão impugnada, proceda, pelos menos parcialmente, e que, como confirmado pela recorrente no decurso da audiência, o segundo pedido apenas seja apresentado no caso de ser dado provimento ao primeiro pedido.

- 40 Ora, na medida em que se conclui pela anulação da decisão impugnada, não é necessário decidir quanto à admissibilidade ou quanto ao mérito da segunda parte do pedido (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Junho de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/IHMI — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Colect., p. II-1765, n.ºs 50 e 51).

Quanto ao terceiro pedido da recorrente, apresentado a título subsidiário e destinado a obter a declaração de que a marca comunitária em causa não pode ser oposta à marca alemã

Argumentos das partes

- 41 A recorrente explica em favor do seu pedido que tem de ficar claramente provado que a marca comunitária em causa não concede ao seu titular um direito de «barragem» global para toda a Comunidade quando lhe seja impossível utilizá-la numa parte desta última, mesmo quando esta possibilidade exista para outras empresas.
- 42 Na audiência, o Instituto e a interveniente sustentaram que este terceiro pedido deve ser declarado improcedente por não ser admissível, devido à falta de argumentação suficiente e por essa decisão ser matéria do direito nacional e não da competência do Tribunal de Primeira Instância.

Apreciação do Tribunal

- 43 O Tribunal tem de se pronunciar sobre este pedido subsidiário, na medida em que, como foi concluído *supra*, o primeiro e o segundo pedido, apresentados a título principal, devem ser julgados improcedentes.

- 44 Contudo, na medida em que a recorrente não apresentou qualquer elemento que sustente este terceiro pedido, há que julgá-lo inadmissível, na medida em que não está preenchido o requisito imposto pelo artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, segundo o qual a petição deve conter, designadamente, a exposição sumária dos fundamentos.

Quanto ao pedido apresentado pela interveniente, destinado a obter a junção aos autos da decisão por meio da qual o Deutsches Patent- und Markenamt ordenou o cancelamento da marca alemã

- 45 A este respeito, basta referir que, na medida em que não há que decidir sobre o pedido da recorrente destinado a obter a declaração de nulidade da marca comunitária em causa e em que o presente recurso deve ser julgado improcedente quanto ao resto, não há que decidir sobre o presente pedido da interveniente.

Quanto às despesas

- 46 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. No presente caso, a recorrente foi vencida e o Instituto requereu a condenação desta última nas despesas. Na audiência, a interveniente pediu igualmente a condenação da recorrente nas despesas. O facto de só ter pedido essa condenação na audiência não obsta a que o pedido seja acolhido (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Março de 1979, NTN Toyo Bearing e o./Conselho, 113/77, Recueil, p. 1185, e conclusões do advogado-geral J. P. Warner apresentadas nesse processo, Recueil, pp. 1212, 1274). Assim, há que condenar a recorrente na totalidade das despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) **Não há que decidir sobre o pedido da recorrente destinado a obter a declaração de nulidade da marca comunitária figurativa que compreende o elemento nominativo INTERTOPS, nem sobre o pedido da recorrente destinado à junção de um documento aos autos.**
- 2) **É negado provimento ao recurso quanto ao resto.**
- 3) **A recorrente é condenada na totalidade das despesas.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Setembro de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

J. Pirrung