

Processo T-358/00

DaimlerChrysler AG

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno

(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Vocábulo TRUCKCARD — Motivos absolutos de recusa — Artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção Alargada) de
20 de Março de 2002 II-1998

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações podendo servir para designar as características de um produto — Objectivo — Imperativo de disponibilidade — Alcance do exame*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea c)]

2. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Pedido de registo de um sinal para todos os serviços pertencentes à mesma categoria — Apreciação do carácter descritivo do sinal relativo a todos os serviços*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea c)]
3. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações podendo servir para designar as características de um produto — Marcas desprovidas de carácter distintivo — Vocábulo «TRUCKCARD»*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.ºs 1, alíneas b) e c), e 2]
4. *Marca comunitária — Definição e obtenção da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações podendo servir para designar as características de um produto — Apreciação do carácter descritivo de um sinal — Tomada em consideração apenas das categorias de produtos e/ou de serviços referidas no pedido de registo*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea c)]

1. O artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, que impede que os sinais ou indicações nele referidos sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca, prossegue um fim de interesse geral, que exige que tais sinais ou indicações possam ser livremente utilizados por todos. A aplicação desta disposição não depende da existência de um imperativo de disponibilidade concreto, actual e sério, de tal modo que há unicamente que examinar, com base num dado significado do sinal em causa, se existe, do ponto de vista do público-alvo, uma relação suficientemente directa e concreta entre o sinal e as categorias de produtos ou serviços para os quais o registo é pedido.
2. Quando é feito o pedido de registo de um sinal como marca comunitária sem distinção para uma categoria de serviços no seu conjunto e que este sinal não é descritivo em relação a todos os serviços pertencentes a esta categoria, o motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 aplica-se no entanto a esse sinal relativamente a toda a categoria em causa.

(cf. n.ºs 25, 28-29)

Todavia, a situação é diferente quando o sinal cujo registo é pedido só é descritivo em relação a certos serviços que, atendendo à extensão da categoria

de que fazem parte, constituem uma parte pouco importante da mesma.

(cf. n.ºs 34, 37, 44)

3. Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, será recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, [...] o destino [...] do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes». Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, Regulamento n.º 40/94 determina que «o n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

No que respeita, em primeiro lugar, ao pedido de registo do vocábulo TRUCKCARD para categorias de produtos denominadas «suportes de dados de leitura mecânica providos de programas e/ou dados, em especial cartões magnéticos e/ou cartões com *chip* incorporado e/ou cartões de crédito», o vocábulo TRUCKCARD, lido no seu conjunto, pode servir para designar tanto a espécie como a qualidade. Por um lado, estes produtos constituem com efeito formas específicas de cartões e, por outro, o facto de estar ligado a um veículo pesado deve ser considerado uma qualidade desses produtos que é susceptível de entrar em

linha de conta no momento da escolha pelo público-alvo e, assim, uma característica essencial. Existe, nestes termos, do ponto de vista do público-alvo, uma relação suficientemente directa e concreta entre o vocábulo TRUCKCARD e estes produtos.

Da mesma forma, para a categoria de serviços denominados «emissão de cartões de crédito e/ou cartões magnéticos e/ou cartões com *chip* incorporado; emissão de cartões de identificação de acesso e/ou pagamento de mercadorias e serviços, tais como serviços de assistência técnica e/ou serviços de garantia e/ou sistemas de bonificações e/ou de incentivos e/ou de reciclagem», o vocábulo TRUCKCARD pode servir para designar a qualidade desses serviços, visto que os mesmos estão ligados à comercialização de cartões.

No que respeita ao pedido de registo deste mesmo vocábulo para serviços fornecidos no âmbito de *leasing* de veículos automóveis, de facturação do abastecimento de combustíveis e de manutenção de automóveis, de mediação e/ou aluguer de veículos automóveis bem como de serviços de bases de dados, estes serviços apresentam uma ligação imediata com o funcionamento e a utilização de um veículo pesado. O facto de serem acessíveis e pagos por intermédio de um cartão ligado a um veículo pesado constitui, assim, uma

qualidade destes serviços que é susceptível de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público-alvo, de forma que existe, do ponto de vista do público-alvo, uma relação suficientemente directa e concreta entre o vocábulo TRUCKCARD e estes serviços.

Daqui decorre que o vocábulo TRUCKCARD pode servir para designar, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, do ponto de vista do público-alvo, características essenciais dos produtos e serviços que pertencem às categorias acima referidas.

No que respeita, em segundo lugar, ao pedido de registo do vocábulo TRUCKCARD para produtos que pertencem às categorias denominadas «equipamentos de processamento de dados fixos ou móveis; programas registados em suportes de dados para o processamento de dados e/ou de texto e/ou de imagens», não se afigura que este possa servir para designar uma qualidade destes. Além disso, mesmo admitindo que os produtos possam ser utilizados num contexto funcional que implique igualmente um cartão ligado a um veículo pesado, este facto não é suficiente para concluir que o vocábulo TRUCKCARD pode ser utilizado para designar o destino dos referidos produtos, uma vez que tal utilização constituiria, quando muito, um dos múltiplos domínios de aplicação mas não

uma funcionalidade técnica. Por último, também não pode ser alegado que o referido vocábulo possa servir para designar outra característica essencial de qualquer destes produtos.

No que respeita ao pedido de registo deste vocábulo para serviços fornecidos no âmbito de mediação e da cobrança de taxas, de mediação de serviços e de garantia, de mediação de serviços de telecomunicações e de aluguer e/ou *leasing* de equipamento informático, não se afigura que tenham uma ligação imediata com o funcionamento e a utilização de um veículo pesado. Consequentemente, mesmo admitindo que o facto de serem acessíveis e poderem ser pagos por intermédio de um cartão constitui uma qualidade destes serviços susceptível de ser tida em conta no momento da escolha pelo público-alvo, o facto de este cartão estar ligado a um veículo pesado não pode ser considerado um elemento suplementar para efeitos desta escolha. Ora, dado que importa apreciar o carácter descritivo de um sinal composto por vários elementos tomando em consideração todos os elementos e não apenas um, o vocábulo TRUCKCARD, lido no seu conjunto, não pode servir para designar uma qualidade destes serviços. Por outro lado, também não se afigura que este vocábulo possa servir para designar o destino ou outra qualquer característica essencial dos serviços em causa.

Daqui decorre que o vocábulo TRUCKCARD não pode servir, na

acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, do ponto de vista do público-alvo, para designar uma das características essenciais dos produtos e serviços que pertencem às categorias referidas em segundo lugar.

Por outro lado, no que diz respeito ao carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, do vocábulo TRUCKCARD para estes produtos e serviços, a sua inexistência não foi demonstrada.

(cf. n.ºs 33-36, 38, 40-43, 45, 48, 59)

4. O carácter descritivo de um sinal, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, deve ser apreciado individualmente em relação a cada uma das categorias de produtos e/ou

de serviços constantes do pedido de registo. Para a apreciação do carácter descritivo de um sinal em relação a uma categoria determinada de produtos e/ou serviços é irrelevante a questão de saber se o requerente da marca em causa tem a intenção de aplicar ou aplica um determinado conceito de comercialização que implique, além dos produtos e/ou serviços que pertencem a esta categoria, produtos ou serviços pertencentes a outras categorias. Por um lado, com efeito, a existência de um conceito de comercialização é um factor extrínseco ao direito conferido pela marca comunitária e, por outro, um conceito de comercialização, dependente apenas da escolha da empresa em causa, pode ser modificado posteriormente ao registo do sinal como marca comunitária e não pode, portanto, ter qualquer incidência na apreciação do seu carácter registável.

(cf. n.º 47)