

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)  
7 de Junho de 2001 \*

No processo T-359/99,

**Deutsche Krankenversicherung AG (DKV)**, com sede em Colónia (Alemanha),  
representada por S. von Petersdorff-Campen, advogado, com domicílio escolhido  
no Luxemburgo,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)  
(IHMI)**, representado por D. Schennen e S. Bonne, na qualidade de agentes, com  
domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrido,

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do  
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de  
15 de Outubro de 1999 (processo R 19/1999-1), respeitante ao registo do  
vocábulo EuroHealth como marca comunitária,

\* Língua do processo: alemão.

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

composto por: A. W. H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, juízes,  
secretário: J. Palacio González, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em  
24 de Dezembro de 1999,

vista a resposta apresentada na mesma Secretaria em 21 de Março de 2000,

após a audiência de 30 de Novembro de 2000,

profere o presente

### Acórdão

#### Antecedentes do litígio

- <sup>1</sup> Em 26 de Junho de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas,

desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), 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 suas alterações posteriores.

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o vocábulo EuroHealth.
  
- 3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido são compreendidos na classe 36 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços, para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «seguros e produtos financeiros».
  
- 4 Por decisão de 13 de Novembro de 1998, o examinador recusou o pedido de registo ao abrigo do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, em virtude de o vocábulo em questão ser desprovido de carácter distintivo.
  
- 5 Em 6 de Janeiro de 1999, a recorrente interpôs recurso da decisão do examinador no Instituto, de acordo com o disposto no artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
  
- 6 Foi negado provimento ao recurso por decisão da Primeira Câmara de Recurso de 15 de Outubro de 1999 (a seguir «decisão impugnada»), que foi notificada à recorrente em 25 de Outubro de 1999.
  
- 7 A Câmara de Recurso considerou que, embora a decisão do examinador apenas se tivesse fundamentado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e no n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, havia também que aplicar neste caso o artigo 7.º, n.º 1, alínea c) do mesmo regulamento.

## Pedidos das partes

8 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— a título principal, modificar a decisão impugnada, ordenando ao Instituto que publique no Boletim de Marcas Comunitárias o vocábulo EuroHealth como marca duma sociedade para os serviços da classe 36 referidos no pedido;

— a título subsidiário, anular a decisão impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas.

9 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

**Quanto ao pedido de que seja ordenado ao Instituto que proceda à publicação do pedido de marca EuroHealth**

- 10 A recorrente pede ao Tribunal que dirija uma injunção ao Instituto, ordenando-lhe a publicação do pedido de marca em questão no Boletim de Marcas Comunitárias, em conformidade com o artigo 40.º do Regulamento n.º 40/94.
  
- 11 Em conformidade com o disposto no artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, o Instituto deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do tribunal comunitário. Por isso, não cabe ao Tribunal de Primeira Instância dirigir injunções ao Instituto. Com efeito, é a este que incumbe tirar as consequências da parte decisória e dos fundamentos do presente acórdão [acórdão do Tribunal de Primeira Instância 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.º 53]. O presente pedido é, portanto, a este respeito, inadmissível.

**Quanto ao pedido de modificação, formulado a título principal, e ao pedido subsidiário de anulação da decisão impugnada, com fundamento na violação do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94**

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

**Argumentos das partes**

- 12 A recorrente sustenta que tanto as palavras que compõem o vocábulo EuroHealth como este vocábulo em si mesmo podem dar lugar a numerosas interpretações, necessitando estas, todavia, de deduções intelectuais.

- 13 A recorrente afirma seguidamente que o imperativo da disponibilidade, que, em sua opinião, subjaz ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, deve existir em concreto. Ora, a decisão impugnada assenta numa apreciação abstracta do imperativo da disponibilidade que aumenta o risco de que os pedidos de marcas sejam recusados por razões meramente especulativas.
- 14 Além disso, na opinião da recorrente, o Instituto não teve em conta, na decisão impugnada, o artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, que tem por objecto garantir que um sinal que consiste numa forma abreviada ou alterada duma indicação descritiva possa ser registado, sem que os que venham a utilizar a indicação em causa devam temer que lhes seja contestado esse uso pelo titular da marca comunitária.
- 15 A recorrente argumenta ainda que o Instituto não teve em conta a prática dos serviços nacionais de marcas dos Estados-Membros e, em particular, dos serviços nacionais da parte anglófona da Comunidade, a saber, os da Irlanda e os do Reino Unido, que registaram numerosas marcas que contêm o termo «Euro». Paralelamente, os relatórios de pesquisa do Instituto demonstram que os serviços nacionais registam como marcas sinais verbais nos quais, como acontece com o sinal em causa, o elemento «Euro» está associado a indicações descritivas.
- 16 O Instituto sustenta, por seu lado, que basta que uma única acepção do vocábulo EuroHealth seja descritiva para o consumidor-alvo para que este sinal não possa ser objecto de registo. Na sua opinião, o vocábulo EuroHealth apenas transmite como mensagem o significado descritivo que já possuem os dois elementos de que se compõe.
- 17 No que respeita ao imperativo da disponibilidade, o Instituto argumenta que este não está na base do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. Os motivos de recusa considerados no caso concreto baseiam-se antes no facto de que o sinal em causa não constitui uma marca.

- 18 Quanto ao artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o Instituto argumenta que o mesmo respeita à extensão da protecção conferida pelo registo de uma marca comunitária e só entra em linha de conta no quadro de acções por contrafacção.
- 19 No que respeita aos registos de outras marcas com o prefixo «Euro», o Instituto sublinha que os mesmos não são objecto do presente processo e que os relatórios de pesquisa não visam produzir elementos úteis para o exame dos motivos absolutos de recusa.
- 20 O Instituto lembra, finalmente, que, na decisão impugnada, o indeferimento do recurso foi fundamentado com base no significado do vocábulo EuroHealth em língua inglesa, tendo a Primeira Câmara verificado, assim, a existência de um motivo de recusa na parte anglófona da Comunidade.

### Apreciação do Tribunal

- 21 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».
- 22 Assim, o legislador pretendeu — sem prejuízo da eventual aplicação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 — que esses sinais, pela sua natureza meramente descritiva, sejam considerados inaptos para distinguir os serviços de

uma empresa dos de outra empresa. Pelo contrário, os sinais ou indicações cujo significado ultrapassa o carácter puramente descritivo são susceptíveis de ser registados como marcas comunitárias.

- 23 Além disso, segundo jurisprudência bem assente, o motivo absoluto de recusa enunciado na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 deve ser apreciado em relação aos produtos e serviços para os quais é pedido o registo do sinal (v. 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).
- 24 Por outro lado, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 estabelece que «o n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 25 Ora, no caso vertente, a Câmara de Recurso argumentou que, no vocábulo EuroHealth, o termo «Health» — «saúde» em língua inglesa — pode geralmente ser entendido nos meios comerciais interessados como designando, enquanto tal, um sector ou um ramo de seguro, a saber, o seguro de doença. No que respeita ao termo «Euro», a Câmara de Recurso considera que este equivale ao adjectivo «europeu». Aliás, o facto de acrescentar o prefixo «Euro» ao termo «Health» não apresenta, segundo a Câmara de Recurso, qualquer característica adicional susceptível de retirar ao sinal no seu conjunto a sua natureza meramente descritiva dos serviços de seguro de doença.
- 26 Antes de mais, deve reconhecer-se que a Câmara de Recurso considerou, com razão, que o vocábulo EuroHealth pode servir, na zona linguística anglófona da Comunidade, para designar uma categoria determinada de serviços de seguro, a saber, os serviços de seguro de doença que podem ser propostos a nível europeu. Com efeito, tal como a Câmara de Recurso considerou, pelo menos nessa zona, o termo «Health» é puramente descritivo dos serviços de seguro de doença e o



prefixo «Euro» limita-se a indicar o carácter europeu dos serviços em causa. Além disso, nada permite afirmar que a combinação do prefixo «Euro» com o substantivo «Health» confere ao vocábulo EuroHealth um elemento adicional graças ao qual já não tem um carácter meramente descritivo dos serviços de seguro de doença que podem ser propostos a nível europeu.

- 27 Daí resulta que o vocábulo EuroHealth permite ao público interessado estabelecer imediatamente e sem qualquer outra reflexão o nexos concreto e directo com os serviços de seguro de doença que estão incluídos na categoria «seguros» visada pelo pedido de registo controvertido. Nesse caso concreto, presume-se que o público interessado é o consumidor médio anglófono de serviços de seguros, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v., neste sentido, o acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26).
- 28 Por outro lado, convém observar que o artigo 12.º do Regulamento n.º 40/94 visa as limitações do direito conferido por uma marca comunitária ao seu titular, na vida dos negócios. Apesar do aparente nexos de parentesco entre o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e o artigo 12.º, alínea b), esta última disposição não influencia de forma determinante a interpretação do motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 (v., neste sentido, o 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 28). Em consequência, o alcance do artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não permite infirmar a análise acima realizada, da aplicação, neste caso concreto, do artigo 7.º, n.º 1, alínea c) do Regulamento n.º 40/94.
- 29 Quanto ao argumento da recorrente de que os serviços nacionais de marcas da Irlanda e do Reino Unido registaram numerosas marcas que contêm o termo «Euro», deve recordar-se que a marca comunitária tem por objecto, segundo o primeiro considerando do Regulamento n.º 40/94, permitir às empresas «identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender a fronteiras», e que os registos desde já efectuados nos Estados-Membros constituem um elemento que, sem ser determinante, pode ser simplesmente tomado em consideração para efeitos de registo de uma marca comunitária

(acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI, forma dum sabonete, T-122/99, Colect., p. II-265, n.<sup>os</sup> 60 e 61, e de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI, electrónica, T-32/00, Colect., p. II-3829, n.<sup>os</sup> 45 e 46).

- 30 Assim, embora não esteja excluído que o Instituto possa inspirar-se, se necessário, nas práticas nacionais, resulta, todavia, do exposto que a Câmara de Recurso não era obrigada a decidir, neste caso concreto, em conformidade com eventuais práticas nacionais, como as indicadas pela recorrente.
- 31 No que respeita ao argumento da recorrente relativo aos relatórios de pesquisa do Instituto, deve recordar-se que estes relatórios, referidos no artigo 39.º do Regulamento n.º 40/94, apenas têm por finalidade informar o requerente duma marca comunitária, de forma não exaustiva, quanto à existência de possíveis conflitos em matéria de motivos relativos de recusa. Como afirmou com razão o Instituto, estes relatórios não visam, pelo contrário, produzir elementos úteis para análise de motivos absolutos de recusa.
- 32 Nestas condições, deve concluir-se que a recorrente não avançou qualquer argumento que possa justificar a anulação da decisão impugnada, na medida em que esta última confirmou a recusa do registo do vocábulo EuroHealth, em razão do seu carácter puramente descritivo, no que respeita aos serviços de seguro de doença.
- 33 Tendo a recorrente pedido o registo do sinal em causa para o conjunto dos serviços que relevam da categoria dos «seguros» sem fazer a distinção entre eles, deve confirmar-se a apreciação da Câmara de Recurso na medida em que ela se refere ao conjunto destes serviços.

- 34 No que respeita aos serviços financeiros, a Câmara de Recurso considerou, na decisão impugnada, que o vocábulo EuroHealth podia servir «na parte anglófona da Comunidade, de indicação directamente descritiva para prestações de serviços financeiros de constituição de capital, próprios para completar prestações de seguros de doença ou substituí-los».
- 35 A este propósito, não resulta da fundamentação contida na decisão impugnada que o público interessado estabeleça imediatamente e sem outra reflexão um nexo concreto e directo entre os serviços financeiros e o vocábulo EuroHealth.
- 36 Com efeito, a fim de chegar à conclusão acima referida, a Câmara de Recurso afirmou, no n.º 19 da decisão impugnada, que os serviços financeiros, especialmente as «medidas de constituição de capital tais como os planos de poupança e de investimento», são frequentemente propostos para servir de cobertura dos riscos de doença e das perdas de rendimentos resultantes da doença. Invocou, em apoio desta reflexão, a «tendência observada a nível europeu no sentido da transferência da previdência médica do sector público para o sector privado». Ora, este raciocínio não demonstra que o vocábulo EuroHealth possa servir para designar as características próprias de certos serviços financeiros no espírito do consumidor médio anglófono, mas faz antes uma análise aprofundada das razões pelas quais alguns consumidores são levados a utilizá-los. Assim, o nexo estabelecido pela Câmara de Recurso entre o teor semântico do sinal, ou seja, «saúde na Europa», por um lado, e os serviços em causa, por outro, não é suficientemente concreto e directo para demonstrar que este sinal permite, no espírito dos consumidores-alvo, uma identificação imediata destes serviços e que possui, assim, um carácter descritivo destes últimos.
- 37 Por conseguinte, a evocação dos serviços que relevam da categoria «produtos financeiros» ou de uma das suas características, que o sinal em causa poderia

comportar na mente do público interessado, é, quando muito, indirecta. Daí resulta que a relação entre o vocábulo EuroHealth e os serviços financeiros em questão, tal como foi apresentado pela Câmara de Recurso na decisão impugnada, é muito vaga e indeterminada para cair sob a alçada da interdição estabelecida no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

- 38 Resulta das considerações precedentes que a Câmara de Recurso não tinha razão para considerar que o vocábulo EuroHealth era exclusivamente composto de sinais descritivos de negócios financeiros e que convém, por conseguinte, anular, nessa medida, a decisão impugnada.

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

#### Argumentos das partes

- 39 A recorrente observa que a falta de carácter distintivo, motivo de recusa prevista no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, não pode justificar-se pelo facto de o motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), deste mesmo regulamento estar provado. A economia destas disposições proíbe, na opinião da recorrente, que se aprecie o carácter distintivo através de critérios que apenas respeitam à possibilidade de descrição.

- 40 A recorrente observa, além disso, que o sinal em causa apresenta o conteúdo suplementar necessário para constituir um sinal distintivo, nomeadamente em razão das abreviaturas que sofreram os seus elementos constitutivos, bem como a combinação destas abreviaturas. Com efeito, segundo a recorrente, o vocábulo EuroHealth é uma palavra constituída artificialmente que, aliás, não consta de qualquer dicionário.
- 41 O Instituto sustenta, por seu lado, que a decisão impugnada se baseia em fundamentos cujas consequências se sobrepõem. Na opinião do Instituto, um termo que descreve exclusivamente a espécie ou o destino dum produto não permite distingui-lo dos produtos de outras empresas. O facto de o vocábulo EuroHealth não constar de qualquer dicionário não é determinante, uma vez que o critério primordial é a sua compreensão nos meios comerciais alvo.
- 42 O Instituto argumenta finalmente, no que respeita à falta de carácter distintivo relativamente aos serviços financeiros que, na decisão impugnada, se assinala que alguns destes serviços, tais como os planos de poupança, também são conseguidos para servir de cobertura a riscos de doença. Além disso, verificou-se recentemente uma interpenetração dos mercados de seguros e dos serviços financeiros.

### Apreciação do Tribunal

- 43 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo «de marcas desprovidas de carácter distintivo».

- 44 Deve recordar-se, seguidamente, que 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 para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária (acórdão BABY-DRY, já referido, n.º 29).
- 45 Dado que o Tribunal considerou que a Câmara de Recurso não tinha considerado de forma errada que o vocábulo EuroHealth era puramente descritivo na parte anglófona da Comunidade no que respeita aos serviços de seguros, deve, pois, decidir-se, para efeitos do presente litígio, apenas quanto ao mérito do motivo absoluto de recusa baseado no facto de o sinal em causa ser desprovido de carácter distintivo no que respeita aos serviços financeiros.
- 46 É forçoso reconhecer que, mesmo que a decisão impugnada se refira formalmente ao artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94, esta é, na realidade, fundamentada apenas em relação à disposição que consta na alínea c). Com efeito, no n.º 18 da decisão impugnada, a falta de carácter distintivo do vocábulo EuroHealth apenas é deduzida do carácter descritivo desta. Com efeito, segundo a Câmara de Recurso, em virtude do carácter descritivo do sinal em relação aos serviços pretendidos pelo pedido de marca, o sinal é também desprovido de qualquer carácter distintivo. Daí decorre que a Câmara de Recurso não desenvolveu qualquer raciocínio autónomo relativamente à aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 47 Ora, já foi decidido acima que a Câmara de Recurso considerou erradamente que o vocábulo EuroHealth se compunha exclusivamente de sinais descritivos dos serviços financeiros em questão. Daí resulta que não há que considerar que, no que respeita a estes serviços, este vocábulo seja só por isso inapto para distinguir os serviços em questão de uma empresa dos serviços de outra empresa.

- 48 Mesmo admitindo que os elementos susceptíveis de fundamentar os dois motivos absolutos de recusa em causa possam sobrepor-se em certa medida, não é menos verdade que estes motivos têm cada um um domínio de aplicação próprio (v., neste sentido, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 26 de Outubro de 2000, Harbinger Corporation/IHMI, Trustedlink, T-345/99, Colect., I-3525, n.º 31). Ora, na falta de qualquer análise autónoma relativa à aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 na decisão impugnada, deve anular-se esta, também por violação desta última disposição, no que respeita aos serviços financeiros.
- 49 Nestas condições, não há que reformar a decisão impugnada, mas decidir a respectiva anulação, a fim de que o Instituto tome as medidas necessárias para dar execução ao presente acórdão, nos termos do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94.
- 50 Vistas as considerações expostas, deve concluir-se que a decisão impugnada deve ser anulada no que respeita aos serviços abrangidos pela categoria «produtos financeiros», e que os pedidos de modificação e de anulação devem ser julgados improcedentes quanto ao restante.

### Quanto às despesas

- 51 Por força do disposto no n.º 3 do artigo 87.º do Regulamento de Processo, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas. No caso em apreço, há que decidir que cada parte suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 15 de Outubro de 1999 (processo R 19/1999-1), é anulada relativamente aos serviços abrangidos pela categoria «produtos financeiros».
- 2) O recurso é julgado improcedente quanto ao restante.
- 3) Cada uma das partes suportará as suas próprias despesas.

Meij

Potocki

Pirrung

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 7 de Junho de 2001.

O secretário

O presidente

R. Grass

A. W. H. Meij