

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)  
19 de Janeiro de 2005 \*

No processo T-387/03,

**Proteome Inc.**, com sede em Beverly, Massachusetts (Estados Unidos), representada por M. Edenborough, barrister, C. Jones, A. Brodie e C. Loweth, solicitors,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**, representado por P. Bullock e S. Laitinen, na qualidade de agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI, de 25 de Agosto de 2003 (processo R 0707/2002-4), e da decisão do examinador, de 21 de Junho de 2002, que recusou o registo da marca nominativa BIOKNOWLEDGE,

\* Língua do processo: inglês.

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

composto por: J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, juízes,  
secretário: H. Jung,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Novembro de 2003,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 13 de Fevereiro de 2004,

na sequência da audiência de 9 de Setembro de 2004,

profere o presente

### **Acórdão**

#### **Antecedentes do litígio**

- <sup>1</sup> Em 2 de Março de 2000, a sociedade Proteome Inc. (a seguir «recorrente») apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado.

- 2 A marca cujo registo foi requerido é o vocábulo BIOKNOWLEDGE.
  
- 3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi requerido inserem-se nas classes 9, 16 e 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, tal como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
  - classe 9: «Bases de dados, em formato físico e electrónico, que fornecem informação relativa a organismos, e software destinado à procura, recuperação, compilação, organização, gestão, análise, comunicação e/ou integração de dados em e entre repositórios de informação em formato electrónico, incluindo bases de dados informáticas»;
  
  - classe 16: «Material impresso, incluindo guias e manuais, relacionado com repositórios de informações relacionadas com organismos»;
  
  - classe 42: «Serviços de informação e informáticos, nomeadamente desenvolvimento e/ou fornecimento de acesso a bases de dados contendo informações relacionadas com organismos, e software relacionado com as mesmas».
  
- 4 Por carta de 6 Julho de 2001, o examinador do IHMI informou a recorrente de que considerava que a marca requerida não respeitava o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94. O examinador indicou igualmente à recorrente que dispunha do prazo de dois meses para apresentar observações a este propósito.

- 5 A recorrente apresentou observações em 31 de Agosto de 2001.
- 6 Por decisão de 21 de Junho de 2002, o examinador recusou o pedido de marca nos termos do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94 com base no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.
- 7 A recorrente recorreu para o IHMI, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 8 Por decisão de 25 de Agosto de 2003, notificada à recorrente em 15 de Setembro de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a este recurso considerando que a palavra BIOKNOWLEDGE é descritiva dos produtos e serviços em causa e desprovida de carácter distintivo.

### **Pedidos das partes**

- 9 A recorrente pede que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

— admitir o recurso;

— anular a decisão da Quarta Câmara de Recurso;

- anular a decisão do examinador de 21 de Junho de 2002;
  
- remeter o pedido de marca comunitária ao IHMI para que este proceda à sua publicação;
  
- condenar o IHMI a suportar as despesas da recorrente relativas ao presente recurso, ao recurso na Câmara de Recurso, bem como ao processo perante o examinador.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instância se digne:

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

### **Questão de direito**

- 11 A título introdutório, é de considerar, no caso concreto, que os pedidos da recorrente visam, de facto, a anulação da decisão impugnada e propugnam que o Tribunal de Primeira Instância daí retire todas as consequências jurídicas. Além disso, importa realçar que o IHMI indicou, na audiência, renunciar à contestação da admissibilidade do pedido da recorrente que visa a anulação da decisão do examinador.

- 12 Quanto ao mérito, a recorrente invoca três acusações que podem ser agrupadas em dois fundamentos. O primeiro visa demonstrar a violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. O segundo incide, por seu turno, na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

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

- 13 O primeiro fundamento invocado pela recorrente contém duas vertentes. Na primeira, a recorrente considera que a marca BIOKNOWLEDGE é demasiado vaga e indeterminada para conferir a este termo uma natureza descritiva relativamente aos produtos e serviços em causa. Na segunda vertente, a recorrente entende que a Câmara de Recurso utilizou ilegitimamente o seu conhecimento dos produtos e serviços em causa no sentido de apreciar a natureza descritiva da marca.

Quanto à natureza vaga e indeterminada do vocábulo BIOKNOWLEDGE

— Argumentos das partes

- 14 A recorrente entende que a Câmara de Recurso cometeu erro análogo ao verificado no acórdão do Tribunal de Primeira Instância relativo ao vocábulo EASYBANK [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/IHMI (EASYBANK), T-87/00, Colect., p. II-1259, n.ºs 26 a 33]. À semelhança do decidido nesse acórdão, o vocábulo BIOKNOWLEDGE é demasiado vago e indeterminado para conferir a este termo uma natureza descritiva relativamente aos produtos e serviços em causa.

- 15 Além disso, o termo «Bioknowledge» foi recentemente inventado e não tem um significado claro, geralmente definido e aceite. A recorrente conclui que o referido vocábulo não é descritivo, em especial, dos produtos e serviços em causa.
- 16 A recorrente acrescenta que, em qualquer hipótese, a palavra «knowledge» não pode constituir um elemento ou uma componente descritiva do vocábulo BIOKNOWLEDGE. Com efeito, a palavra «knowledge» significa, na língua inglesa, consciência ou familiaridade adquirida pela experiência, mas também o conjunto de informações de uma pessoa ou ainda compreensão teórica ou prática de um tema, de uma língua, etc. Estes diferentes significados indicam, no entender da recorrente, que a palavra «knowledge» se distingue da palavra «informação» e *a fortiori* do suporte em que esta informação está armazenada ou dos meios através dos quais esta é comunicada a um utilizador.
- 17 O IHMI, firmado no acórdão proferido pelo Tribunal de Primeira Instância em 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL) (T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 38), considera que a apreciação do carácter descritivo de uma marca só pode ser alcançada por referência, em primeiro lugar, aos produtos ou aos serviços em causa e, em segundo lugar, à percepção que dela tem o público-alvo.
- 18 No caso vertente, atendendo aos produtos e serviços para os quais foi requerido o registo, o IHMI defende que o público visado compreende especialistas da área médica, farmacêutica ou de outras ciências da vida e do sector da assistência do conjunto da União Europeia.
- 19 No entender do IHMI, se este público é confrontado com o vocábulo BIOKNOWLEDGE, utilizado por referência aos produtos e serviços em causa, daí deduz que se destinam a fornecer ou são simplesmente relativos a informações biológicas.

- 20 Além disso, o termo «knowledge» significa também informação específica sobre um assunto. Na medida em que os produtos e serviços da recorrente são ou referem fontes de informação biológica, existe umnexo claro e directo entre a marca requerida e os produtos e serviços em causa.
- 21 A este propósito, o IHMI realça a estrutura do sinal nominativo em causa, composto pelo prefixo «bio», frequentemente utilizado na formação de palavras compostas na área das ciências e tecnologias, e do termo inglês comum «knowledge». O IHMI acrescenta que esta estrutura não pode ser entendida como inabitual para os consumidores em causa, uma vez que está em conformidade com as regras inglesas de composição de palavras.
- 22 No que toca ao argumento da recorrente baseado no facto de o termo «Bioknowledge» ter sido recentemente inventado, o IHMI indica que resulta da jurisprudência que o facto de um termo não aparecer no dicionário não é determinante, uma vez que o que importa é o modo como esse termo é apreendido pelo público-alvo.

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 23 Decorre do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 que os sinais e as indicações que possam servir, no comércio, para designar as características do produto ou do serviço para o qual o registo foi pedido são considerados inadequados, pela sua própria natureza, para preencher a função de origem da marca, sem prejuízo da possibilidade de aquisição de um carácter distintivo pela utilização, prevista no artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento. Ao proibir o registo como marca comunitária destes sinais ou indicações, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizadas por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com



base no seu registo como marca (acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colect., p. I-2447, n.ºs 30 e 31).

24 Nesta perspectiva, os sinais e as indicações referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do consumidor, para designar, seja directamente seja por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo (acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect., p. I-6251, n.º 39). A apreciação do carácter descritivo de um sinal só pode, portanto, ser feita, por um lado, relativamente aos produtos ou serviços em causa e, por outro, relativamente à compreensão que o público pertinente dele tem [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Dezembro de 2003, Audi/IHMI (TDI), T-16/02, Colect., p. II-5167, n.º 27].

25 A título preliminar, importa realçar que a recorrente faz uma leitura errónea do acórdão EASYBANK, referido no n.º 14, *supra*, ao considerar que, no caso vertente e à semelhança do decidido no referido acórdão, a «marca» BIOKNOWLEDGE é «demasiado vaga e indeterminada» para conferir a essa palavra uma natureza descritiva relativamente aos produtos e serviços em causa.

26 Ora, o Tribunal de Primeira Instância, no acórdão EASYBANK, referido no n.º 14, *supra*, só utilizou os termos «vago» e «indeterminado» para especificar o nexo existente entre o sentido do vocábulo em causa e os serviços respectivos. O Tribunal de Primeira Instância indicou a este propósito que «o nexo existente entre o sentido da palavra EASYBANK, por um lado, e os serviços susceptíveis de serem assegurados por um banco em linha, por outro, surge como demasiado vago e indeterminado para conferir a essa palavra uma natureza descritiva relativamente aos referidos serviços» (n.º 31 do acórdão). O Tribunal de Primeira Instância, neste acórdão, não qualificou, portanto, a marca em questão como «demasiado vaga e indeterminada» como pretende a recorrente.

- 27 Em seguida, a primeira vertente do primeiro fundamento assenta, principalmente, no facto de a Câmara de Recurso ter concluído, erradamente, que a marca requerida era descritiva, em especial, dos produtos e serviços em causa. Importa, portanto, apreciar a acusação da recorrente a este propósito.
- 28 No caso vertente, é pacífico, como a Câmara de Recurso salientou no n.º 11 da decisão impugnada, que os produtos e serviços em causa se destinam a um público especializado dos sectores médico, farmacêutico ou de outras ciências da vida, bem como do sector dos cuidados.
- 29 Quanto ao vocábulo BIOKNOWLEDGE, é constituído pelo prefixo «bio» e pela palavra «knowledge».
- 30 O prefixo «bio», do grego *bios*, significa «vida», como foi justamente realçado pela Câmara de Recurso no n.º 9 da decisão impugnada. Este elemento entra na composição de numerosas palavras que têm um nexó com «vida». Inserida no contexto do público pertinente do caso vertente, o elemento «bio» entra na composição de palavras que têm um nexó com os organismos vivos (por exemplo, «biologia»).
- 31 Quanto à palavra «knowledge», uma das suas definições corresponde, como salientou muito justamente o IHMI, a uma informação específica sobre um assunto. A recorrente não contestou esta definição enquanto tal, mas apenas a conclusão que daí inferiu o IHMI.
- 32 Por conseguinte, tendo em conta a definição do público pertinente no caso vertente, a justaposição dos termos «bio» e «knowledge» para formar o vocábulo BIOKNOWLEDGE leva a concluir que este tem pelo menos um significado potencial, a saber, uma ou várias informações específicas sobre os organismos vivos, ou seja, informações que lhes são próprias. Importa recordar aqui que, no que toca a

um sinal nominativo, este deve ser objecto de uma recusa de registo, em aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou serviços em causa (acórdão IHMI/Wrigley, referido no n.º 23, *supra*, n.º 32).

33 O Tribunal de Primeira Instância já esclareceu, por outro lado, no que toca ao termo que comporta o elemento «bio», que «o acrónimo BioID, composto por abreviaturas que fazem parte do léxico da língua de referência [a saber, a língua inglesa], não se afasta das regras lexicais desta língua e, por conseguinte, não é invulgar na sua estrutura» [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2002, BioID/IHMI (BioID), T-91/01, Colect., p. II-5159, n.º 28]. No caso vertente, o facto de o vocábulo BIOKNOWLEDGE se apresentar numa única palavra não altera, pois, a percepção que dela pode ter o público pertinente. Importa vincar a este propósito que, mesmo para além do público pertinente de língua inglesa, os meios científicos utilizam frequentemente o inglês.

34 Relativamente às descrições das classes de produtos e serviços visadas pelo registo, todas se referem aos «organismos», ou seja, a uma das componentes do vocábulo em causa («bio»). Por outro lado, os produtos e serviços a que se refere o pedido de registo abrangem quer os meios de armazenar as informações quer os produtos ou serviços que permitem aceder a essas informações. Daí resulta que os produtos e serviços em causa contêm ou permitem aceder a informações sobre os organismos.

35 Na medida em que o público pertinente é constituído por especialistas das ciências da vida e do sector dos cuidados, é de concluir que o nexó existente entre o significado potencial do vocábulo BIOKNOWLEDGE, exposto no n.º 32, *supra*, por um lado, e os produtos e serviços em causa, por outro, não é demasiado vago e indeterminado. Pelo contrário, existe, do ponto de vista do público pertinente, uma relação suficientemente directa e concreta entre o sentido deste vocábulo e as características dos produtos e serviços em causa.

- 36 Por outro lado, na medida em que a palavra «knowledge», de acordo com a definição que figura no n.º 32, *supra*, não pode ser claramente diferenciada da palavra «informação», não se pode distinguir *a fortiori*, como pretende a recorrente, do suporte de armazenagem das informações.
- 37 Por último, o vocábulo BIOKNOWLEDGE, tal como foi apresentado a registo, não contém outros elementos ou indicações que permitam infirmar esta conclusão. Assim também relativamente à apresentação ou disposição dos termos que compõem este vocábulo.
- 38 Improcede a este propósito o argumento da recorrente segundo o qual o vocábulo BIOKNOWLEDGE é um termo recentemente inventado e não tem, portanto, significado claro, geralmente definido e aceite.
- 39 Com efeito, no que toca ao carácter distintivo de um vocábulo, o facto de acoplar os dois termos, sem qualquer modificação gráfica ou semântica, não apresenta qualquer característica adicional susceptível de tornar o sinal no seu conjunto apto a distinguir os serviços da recorrente dos de outras empresas. A circunstância de o vocábulo não ser citado nos dicionários enquanto tal — quer se encontre escrito numa só palavra ou não — em nada modifica esta apreciação [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].
- 40 Por outro lado, como indicado anteriormente (n.º 33, *supra*), o Tribunal de Primeira Instância esclareceu, relativamente ao acrónimo BioID, que este termo composto por vários elementos não se afasta das regras lexicais da língua inglesa e, por conseguinte, não é invulgar na sua estrutura.

- 41 No caso vertente, como muito justamente realçou o IHMI, a estrutura do vocábulo BIOKNOWLEDGE não pode ser entendida como invulgar pelos consumidores em causa, pois é conforme com as regras inglesas de composição das palavras. Isto é tanto mais verdadeiro quanto o público pertinente abrange especialistas habituados à utilização dos dois termos que compõem o vocábulo BIOKNOWLEDGE. Assim, mesmo se este vocábulo foi recentemente inventado, como sustenta a recorrente, possui um significado potencial suficientemente claro para o público pertinente e permite designar as características essenciais dos produtos e serviços em causa.
- 42 Atento o conjunto destes elementos, deve concluir-se que o vocábulo BIOKNOWLEDGE é descritivo dos produtos e serviços para os quais foi requerido o registo. A Câmara de Recurso não cometeu portanto qualquer erro de direito ao considerar que este vocábulo podia 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 pertinente, as características essenciais dos produtos e serviços visados no pedido da marca.
- 43 Por conseguinte, deve ser julgada improcedente a primeira vertente do primeiro fundamento.

Quanto à utilização ilegítima pela Câmara de Recurso do seu conhecimento dos produtos e serviços

— Argumentos das partes

- 44 A recorrente indica que a Câmara de Recurso utilizou o seu conhecimento dos produtos e serviços propostos para apreciar se o vocábulo BIOKNOWLEDGE era abrangido pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

- 45 Tal apreciação *post facto* é, no entender da recorrente, inadmissível, porquanto este conhecimento completa a informação constante do sinal nominativo. Ora, sem este conhecimento, a Câmara não teria podido concluir que o vocábulo continha sinais ou indicações descritivas.
- 46 A recorrente acrescenta que, a ser legítimo o critério aplicado pela Câmara de Recurso, de todo o modo o sinal BIODIVERSITY não forneceria uma informação clara e inequívoca sobre as características essenciais dos produtos e serviços propostos (contrariamente ao indicado no n.º 13 da decisão impugnada).
- 47 O IHMI responde que a recorrente esquece o princípio de base de acordo com o qual a apreciação da natureza descritiva de um sinal apenas pode ser efectuada em relação aos produtos e aos serviços em causa. Portanto, longe de abusar do facto de conhecer a descrição dos produtos e serviços para daí inferir uma conclusão oblíqua, a Câmara de Recurso aplicou o critério adequado avaliando a natureza descritiva do vocábulo no contexto dos produtos e serviços em causa.

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 48 Como recordado anteriormente, no que toca à aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, a apreciação do carácter descritivo de um sinal só pode, portanto, ser feita, por um lado, relativamente aos produtos ou serviços em causa e, por outro, relativamente à compreensão que o público pertinente dele tem (acórdão TDI, referido no n.º 24, *supra*, n.º 27).

- 49 Contrariamente ao sustentado pela recorrente, foi portanto correctamente que a Câmara de Recurso se referiu, no caso vertente, aos produtos e serviços em causa para apreciar se o vocábulo BIOKNOWLEDGE devia ser objecto de recusa de registo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.
- 50 Quanto ao argumento da recorrente, de acordo com o qual o sinal BIOKNOWLEDGE não fornece uma informação clara e inequívoca quanto às características essenciais dos produtos e serviços propostos, as razões aduzidas quanto à primeira vertente do primeiro fundamento permitiram concluir que existia, ao invés, na óptica do público pertinente, uma informação suficientemente directa e concreta entre o sentido do vocábulo BIOKNOWLEDGE e as características dos produtos e serviços em causa. Por conseguinte, também improcede o argumento aduzido pela recorrente a este propósito.
- 51 Por estas razões, improcede a segunda vertente do primeiro fundamento e, assim, improcede o primeiro fundamento na sua totalidade.

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

- 52 Tendo o primeiro fundamento sido julgado improcedente e na medida em que basta que se aplique um dos motivos absolutos de recusa enunciados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 para que o sinal em causa não possa ser registado como marca comunitária (acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 29), não há que apreciar o segundo fundamento aduzido pela recorrente, baseado numa violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 53 Atendendo ao que precede, deve ser negado provimento ao recurso.

## Quanto às despesas

- 54 Nos termos do n.º 2 do artigo 87.º 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, em conformidade com o pedido do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Azizi

Jaeger

Dehousse

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 19 de Janeiro de 2005.

O secretário

O presidente

H. Jung

J. Azizi