

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
12 de Janeiro de 2000 *

No processo T-19/99,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, com sede em Colónia (Alemanha), representada por S. von Petersdorff-Campen, advogado em Mannheim e em Karlsruhe, com domicílio escolhido no Luxemburgo no escritório de M. Loesch, 11, rue Goethe,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl, vice-presidente encarregado dos Assuntos Jurídicos, e D. Schennen, chefe do Serviço da Legislação e dos Assuntos Jurídicos Internacionais, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no gabinete de C. Gómez de la Cruz, membro do Serviço Jurídico da Comissão, Centre Wagner, Kirchberg,

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Secção de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 18 de Novembro de 1998 (processo R 72/1998-1), que foi notificado à recorrente em 19 de Novembro de 1998,

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

composto por: R. M. Moura Ramos, presidente, V. Tiili e P. Mengozzi, juízes,

secretário: A. Mair, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Janeiro de 1999,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 8 de Abril de 1999,

vistas as medidas de organização do processo de 15 de Junho de 1999,

após a audiência de 9 de Julho de 1999,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 23 de Julho de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»). Esse pedido foi recebido pelo Instituto em 24 de Julho 1996.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o vocábulo COMPANYLINE.
- 3 Os serviços para os quais o registo foi pedido são «seguros e produtos financeiros», compreendidos na classe 36 na acepção 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.
- 4 Por decisão de 17 de Abril de 1998, o examinador que apreciou o pedido recusou-o nos termos do artigo 38.º 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), alterado pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, com vista à aplicação dos acordos concluídos no âmbito do «Uruguay Round» (JO L 349, p. 83).

- 5 Em 13 de Maio de 1998, a recorrente interpôs recurso para o Instituto, de acordo com o disposto no artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão do examinador. O memorando em que se apresentavam os fundamentos do recurso foi apresentado em 3 de Junho de 1998.
- 6 O recurso foi submetido ao examinador para revisão prejudicial, de acordo com o disposto no artigo 60.º do Regulamento n.º 40/94.
- 7 Em 2 de Julho de 1998, o recurso foi enviado à Câmara de Recurso.
- 8 Foi negado provimento ao recurso por decisão da Primeira Secção de Recurso de 18 de Novembro de 1998 (a seguir «decisão impugnada»), que foi notificada à recorrente em 19 de Novembro de 1998.

Pedidos das partes

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

— a título principal, modificar a decisão impugnada, ordenando ao Instituto que registe o vocábulo COMPANYLINE como marca duma sociedade para os serviços da classe 36 (seguros e produtos financeiros) com a declaração da recorrente segundo a qual esta última não reivindicará quaisquer direitos exclusivos sobre os elementos «company» ou «line»;

— a título subsidiário, anular a decisão impugnada.

10 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— julgar o pedido principal inadmissível;

— negar provimento ao recurso quanto ao demais;

— condenar a recorrente nas despesas.

11 No âmbito da medida de organização do processo de 15 de Junho de 1999, a recorrente indicou que corrigia o seu pedido principal e concluiu pedindo que o Tribunal se digne modificar a decisão impugnada ordenando ao Instituto que publique no boletim das marcas comunitárias o vocábulo COMPANYLINE como marca comunitária, para os serviços da classe 36 (seguros e produtos financeiros), com a declaração de que não invocará quaisquer direitos exclusivos sobre os elementos «company» ou «line». Além disso, a recorrente solicitou que o recorrido seja condenado nas despesas.

12 Durante a audiência, a recorrente renunciou ao seu pedido principal, facto que o Tribunal de Primeira Instância registou.

Quanto ao pedido de anulação

- 13 A recorrente invoca, em substância, três fundamentos em apoio do seu recurso, o primeiro decorre da violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o segundo de uma violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), desse regulamento, interpretado na perspectiva das disposições do seu artigo 12.º, alínea b), e o terceiro de um desvio de poder.

Quanto à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 14 A recorrente sustenta que, ao concluir que o vocábulo COMPANYLINE não permitia distinguir os serviços «seguros e produtos financeiros» que presta dos oferecidos por outras empresas, a Secção de Recurso cometeu um erro de direito e de facto ao não fazer a distinção entre a característica «desprovida de carácter distintivo» e carácter distintivo de grau mais reduzido.
- 15 Com efeito, da expressão «desprovidas de carácter distintivo», constante do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, decorre que o carácter distintivo de grau mais reduzido basta para excluir este fundamento de recusa.
- 16 Além do mais, o símbolo deve sempre ser examinado no seu conjunto, e não separando os seus diferentes elementos. O símbolo apresentado, COMPANYLINE, é o vocábulo composto de duas palavras: «company» e «line». Para apreciar o seu carácter distintivo, apenas conta a impressão de conjunto que dele decorre.

- 17 Dos fundamentos da decisão impugnada decorre igualmente que o vocábulo COMPANYLINE não existe no sector dos serviços «seguros e produtos financeiros». Trata-se, em consequência, de uma palavra inventada especialmente pela recorrente para esse sector e que, mesmo para os destinatários anglófonos, apenas tem um conteúdo semântico difuso.
- 18 Em seguida, a economia do Regulamento n.º 40/94 proíbe que se examine o carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), através do recurso a critérios que apenas dizem respeito à natureza descritiva de um símbolo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c).
- 19 A recorrente sustenta igualmente que a apreciação do carácter distintivo de uma marca não pode ser feita apenas na zona linguística anglófona. Por outro lado, o Instituto desprezou o facto de existirem marcas que contêm os termos «company» ou «line» registadas em inúmeros Estados da Comunidade e, assim, violou a obrigação de harmonização do direito comunitário das marcas.
- 20 O Instituto alega que, por natureza, um sinal desprovido de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), não pode constituir uma marca, pois o público não a perceberia como tal (sem prejuízo do carácter distintivo adquirido pelo uso que foi feito da marca). Assim, não pode cumprir a sua função de sinal na acepção de um símbolo que associa o produto ou o serviço à empresa que é responsável pelo seu fabrico ou pela sua distribuição.
- 21 O Instituto admite que basta um carácter distintivo mínimo para que este fundamento de recusa não seja aplicado. No entanto, este grau mínimo não é atingido no caso em apreço.

- 22 O Instituto recorda que, para efeitos da aplicação do fundamento de recusa de registo do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, o n.º 2 do mesmo artigo dispõe que basta que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.

Apreciação do Tribunal

- 23 Nos termos do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, o elemento determinante para que um sinal susceptível de representação gráfica possa constituir uma marca comunitária consiste na sua aptidão para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra empresa [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999 Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect. p. II-2383, n.º 20].
- 24 Daqui decorre, nomeadamente, que o carácter distintivo só pode ser apreciado em relação aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo do sinal.
- 25 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo de «marcas desprovidas de carácter distintivo».
- 26 No caso em apreço, o sinal compõe-se exclusivamente dos termos «company» e «line», ambos usuais nos países anglófonos. O termo «company» permite compreender que se está em presença de um produto ou de um serviço destinado às sociedades ou às firmas. A palavra «line» tem diversos significados. No domínio dos serviços de seguros e de finanças, significa, designadamente, um ramo dos seguros, uma gama ou um grupo de produtos. Assim, são duas palavras

genéricas que mais não fazem do que designar uma gama de produtos ou de serviços destinados às empresas. O facto de as acoplar, 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 COMPANYLINE não ser citado nos dicionários enquanto tal — quer se encontre escrito numa só palavra ou não — em nada modifica esta apreciação.

- 27 Em consequência, o sinal COMPANYLINE está desprovido de carácter distintivo.
- 28 Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual o Instituto tinha violado a obrigação de harmonização do direito comunitário das marcas, há que sublinhar que, para efeitos da aplicação dos fundamentos de recusa de registo do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, o n.º 2 do mesmo artigo estabelece que a sua existência numa parte apenas da Comunidade basta. Por conseguinte, no caso em apreço, a recusa de registo justificava-se pois o vocábulo COMPANYLINE não pode ser protegido na zona linguística anglófona.
- 29 Segue-se que foi correctamente que a Secção de Recurso confirmou que, com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o vocábulo COMPANYLINE não pode constituir uma marca comunitária.
- 30 Do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 resulta que basta que um dos motivos absolutos de recusa enumerados se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária (v. acórdão BABY-DRY, já referido, n.º 29).
- 31 Por conseguinte, o Tribunal não tem que se pronunciar sobre o segundo fundamento decorrente da violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao desvio de poder

- 32 A recorrente refere que a decisão impugnada procede de um desvio de poder. Na audiência, sustentou que a recorrida utiliza no processo COMPANYLINE critérios muito mais estritos que na prática.
- 33 De qualquer modo, o Tribunal sublinha que não existe qualquer indício objectivo e preciso que revele que a decisão impugnada foi tomada com o objectivo exclusivo, ou, pelo menos, determinante, de alcançar fins diferentes dos referidos na resposta do recorrido. Este fundamento deve, portanto, ser rejeitado.
- 34 Segue-se que o recurso deve ser julgado improcedente.

Quanto às despesas

- 35 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se tal tiver sido requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas da recorrida, em conformidade com o pedido desta.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

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

Moura Ramos

Tiili

Mengozzi

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Janeiro de 2000.

O secretário

O presidente

H. Jung

V. Tiili