

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
14 de Setembro de 2004 *

No processo T-183/03,

Applied Molecular Evolution Inc., com sede em San Diego, Califórnia (Estados Unidos), representada por A. Deutsch, advogado, assistido por Weber-Quitau,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por H. Nokkanen e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, de 13 de Março de 2003 (processo R 108/2002-2), que confirma a recusa de registo da marca nominativa APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,

* Língua do processo: inglês.

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, juízes,
secretário: I. Natsinas, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal em 26 de Maio de 2003,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal em 5 de Setembro de 2003,

após a audiência de 13 de Maio de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 31 de Março de 2000, a recorrente, anteriormente denominada Ixsys Inc., apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo 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.

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.

- 3 Os serviços para os quais o registo da marca foi pedido englobam-se na 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 descrição seguinte: «Actividades de investigação direccionadas para a engenharia molecular de compostos para utilização em produtos terapêuticos, produtos de diagnóstico, produtos agrícolas, enzimas, produtos químicos, produtos alimentares, aditivos alimentares e aplicações industriais, incluindo mas não se limitando a produtos químicos comerciais e especiais».

- 4 Por decisão de 28 de Novembro de 2001, o examinador indeferiu o pedido, nos termos do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, com o fundamento de que a marca solicitada era descritiva e totalmente desprovida de carácter distintivo.

- 5 Em 28 de Janeiro de 2002, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, contra a decisão do examinador.

- 6 Por decisão de 13 de Março de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 24 de Março de 2003, rectificada, no que respeita ao nome da recorrente, por decisão de 25 de Agosto de 2003, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso com o fundamento de que a marca solicitada era descritiva e totalmente desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.

Pedidos das partes

7 Na audiência, a recorrente desistiu do seu pedido de que fosse ordenado ao IHMI que registasse a marca requerida.

8 A recorrente conclui actualmente pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;
- condenar o IHMI nas despesas.

9 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

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

Matéria de direito

10 O Tribunal constata que, na audiência, a recorrente desistiu do seu primeiro fundamento, assente no facto de a decisão impugnada a designar erradamente pela sua antiga denominação. Actualmente, a recorrente aduz um único fundamento, assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.

- 11 A título preliminar, há que recordar que, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, aplicável em matéria de propriedade intelectual por força do artigo 130.º, n.º 1, e do artigo 132.º, n.º 1, do mesmo regulamento, a petição deve conter a exposição sumária dos fundamentos do pedido. Segundo jurisprudência bem definida, ainda que o corpo da petição possa ser escorado e completado, em pontos específicos, por remissões para passagens de documentos que a ela foram juntos, uma remissão global para outros documentos não poderá suprir a ausência dos elementos essenciais da argumentação jurídica, os quais, por força das disposições atrás recordadas, devem constar da própria petição (acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Abril de 1999, *Limburgse Vinyl Maatschappij e o./Comissão*, T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, *Colect.*, p. II-931, n.º 39, e jurisprudência aí referida). Deste modo, a remissão global, na petição, para documentos entregues pela recorrente no IHMI deve ser recusada.
- 12 O Tribunal começa por declarar que a decisão impugnada se fundamenta indiferentemente na ausência de carácter distintivo e no carácter descritivo da marca requerida. Na audiência, o IHMI precisou que a decisão impugnada devia ser lida no sentido de se fundamentar essencialmente no carácter descritivo da marca requerida. No caso vertente, é efectivamente oportuno começar por averiguar se a Câmara de Recurso fez uma aplicação exacta do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.
- 13 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». Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que o «n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

- 14 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 público-alvo, 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). Assim, a apreciação do carácter descritivo de um sinal só pode ser efectuada, por um lado, relativamente aos produtos ou serviços em causa e, por outro, relativamente à compreensão que o público pertinente tem deles.
- 15 No caso vertente, a Câmara de Recurso considerou implicitamente, no que se refere ao público pertinente, que este era composto por especialistas no domínio da engenharia das proteínas («the relevant specialist consumer in the field of protein engineering»; n.º 13 da decisão impugnada). Com a sua primeira acusação, evocada na petição e explicitada na audiência, a recorrente alega que o público pertinente deve ser mais amplamente definido, englobando também, numa pequena parte, pessoas menos especializadas do que as consideradas pela Câmara de Recurso, nomeadamente operadores económicos.
- 16 O Tribunal considera que o público pertinente foi correctamente definido na decisão impugnada. De qualquer modo, a tomada em consideração de um público menos especializado do que o considerado na decisão impugnada não alteraria as consequências relacionadas com a definição de público pertinente no caso vertente, que se traduz em este ser composto por consumidores avisados, particularmente informados e atentos. Com efeito, o destino dos serviços em causa implica, pelo menos, que esse público menos especializado tenha um conhecimento das possibilidades de alteração molecular e das suas vantagens, incluindo as industriais. Não pode, portanto, ser considerado um consumidor médio.
- 17 O Tribunal considera que não é necessário pronunciar-se sobre a questão de saber se todo o público em causa domina a língua inglesa por obrigação profissional. De qualquer modo, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, basta verificar que, uma vez que o sinal nominativo em causa corresponde à língua inglesa, o público pertinente é o dos consumidores avisados anglófonos.

- 18 No que se refere ao carácter descritivo do sinal nominativo em causa, a Câmara de Recurso considerou, por um lado, que os termos «molecular evolution» (evolução molecular) faziam referência ao domínio do material genético, incluindo o estudo das proteínas, do ácido desoxirribonucleico (ADN) e da sua modificação com fins comerciais (n.º 9 da decisão impugnada), e, por outro, que o aditamento da palavra «applied» (aplicado) correspondia à finalidade dos serviços em causa, que consiste na utilização dos compostos obtidos em diversos produtos (n.º 11 da decisão impugnada).
- 19 Com a sua segunda acusação, a recorrente alega que a palavra «evolution» (evolução) tem significados múltiplos e, em especial, insiste no facto de tal palavra implicar uma transformação gradual e aleatória e não a optimização directa e dirigida das moléculas que são objecto dos serviços em causa. Tem, portanto, um sentido contraditório relativamente aos serviços em causa.
- 20 O Tribunal começa por declarar que a Câmara de Recurso não se limitou a considerar isoladamente o significado da palavra «evolution», tendo-lhe atribuído um sentido especial quando associada ao adjectivo «molecular» (molecular). De qualquer modo, por um lado, a palavra «evolution» é adequada para designar uma alteração parcial, voluntária e imediata de uma dada situação. Em especial, o público pertinente, bem informado, não duvidará do facto de se tratar de uma evolução voluntariamente produzida em moléculas. Por outro lado, admitindo que a palavra «evolution» possa ter vários sentidos, como alega a recorrente, há que recordar que, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, um sinal nominativo deve ser objecto de recusa de registo se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou dos serviços em causa (acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colect., p. I-12447, n.º 32).
- 21 Com a sua terceira acusação, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter considerado que os termos «molecular evolution» (evolução molecular) tinham carácter descritivo no domínio da alteração do material genético, por um lado, sem provar esta afirmação e, por outro, negligenciando o facto de os serviços em causa cobrirem um domínio muito mais vasto.

- 22 O Tribunal começa por observar que a acusação da recorrente procede de uma leitura parcial da decisão impugnada. Com efeito, a Câmara de Recurso não traduziu os termos «molecular evolution» unicamente pela expressão alteração do material genético, mas fez ainda referência a um «certo número de actividades em relação» com o material genético, incluindo os «processos de melhoria artificial das funções das proteínas com um fim comercial» (n.º 9 da decisão impugnada). O significado dos termos «molecular evolution», exposto na decisão impugnada, é, pois, mais amplo que o referido pela recorrente.
- 23 No que se refere à prova da justeza do significado dado pela Câmara de Recurso, importa sublinhar que esta tem a possibilidade de dar, ela própria, uma definição de determinados termos, sem estar obrigada a apoiar-se em documentos precisos, desde que esta definição possa ser considerada comumente aceite. No caso vertente, tal definição, ainda que contestada pela recorrente, era suficientemente comum para não ter de ser demonstrada na decisão impugnada. Com efeito, o IHMI, na sua contestação, pôde facilmente corroborar esta definição pelo simples recurso a um dicionário e a uma enciclopédia. Desde modo, o público pertinente, particularmente bem informado, estará em condições, sem qualquer esforço, de associar, nomeadamente, os termos «molecular evolution» ao domínio relativo ao material genético. Por força da jurisprudência referida no n.º 20 *supra*, o facto de estes termos poderem ter outro significado não lhes retira o seu carácter descritivo dos serviços visados.
- 24 A este respeito, a recorrente não pode censurar a Câmara de Recurso por se ter baseado em informações recolhidas no sítio Internet da recorrente, para apreciar o carácter descritivo do sinal nominativo em causa relativamente aos serviços visados. Com efeito, a Câmara de Recurso não se baseou nessas informações para avaliar a percepção do sinal nominativo pelo público pertinente, mas sim para responder ao argumento da recorrente de que o examinador tinha compreendido mal a natureza dos serviços visados pelo pedido de marca. De qualquer modo, uma vez que a natureza destes serviços resulta suficientemente clara do próprio pedido de marca, a confirmação da natureza dos serviços em causa por informações recolhidas noutros locais não pôde causar dano à recorrente.

- 25 Finalmente, uma vez que a definição dos termos «molecular evolution» cobre pelo menos parcialmente os serviços em causa, como resulta da fundamentação do recurso interposto para a Câmara de Recurso, este sentido descritivo é suficiente para fundamentar a decisão de não registar a marca pedida. Com efeito, segundo jurisprudência bem estabelecida, quando o registo de uma marca é pedido para toda uma categoria sem que se faça distinção entre os diferentes produtos ou serviços que a compõem, é lícito à Câmara de Recurso proceder a uma apreciação global do carácter descritivo do sinal que constitui a marca relativamente a toda a categoria dos produtos ou serviços referida no pedido de marca [no que se refere a serviços, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (TRUCKCARD), T-358/00, Colect., p. II-1993, n.ºs 34, 37 e 44; no que se refere a produtos, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 46]. Para mais, no caso vertente, a definição global dos serviços referidos no pedido de marca tornava impossível que a Câmara de Recurso distinguisse os serviços em causa consoante dissessem ou não directamente respeito à alteração do material genético. O facto de alguns dos serviços em causa poderem dizer respeito a actividades que não pressupõem uma alteração genética não pode levar a que a marca pedida seja registada para todos eles, apesar de o sinal em causa descrever directamente determinados outros serviços visados. Um tal registo não teria em conta o motivo absoluto de recusa inscrito no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.
- 26 Com a sua última acusação, a recorrente alega que, na apreciação de conjunto do sinal nominativo em causa, a palavra «applied» (aplicado) torna ainda menos evidente o sentido geral deste sinal.
- 27 O Tribunal considera que esta acusação deve ser repelida. Com efeito, a Câmara de Recurso declarou, com razão, que essa palavra significava posto em prática ou abrangido por uma aplicação prática (n.º 10 da decisão impugnada). No mundo científico ou industrial, um tal adjectivo descreve a ambição de que as investigações teóricas tenham aplicação na prática. Deste modo, esse adjectivo reforça mais o carácter descritivo do sinal nominativo em causa, ao precisar a ambição, nomeadamente industrial e comercial, dos serviços relativos à engenharia molecular.

- 28 Uma vez que o sinal nominativo em causa é constituído, no seu conjunto, por uma combinação de palavras que respeita a sintaxe da língua inglesa, a associação dessas palavras não pode diminuir o referido carácter descritivo relativamente aos serviços em causa. Pelo contrário, a sua associação reforça o significado de cada uma dessas palavras. Deste modo, a Câmara de Recurso concluiu com razão que o sinal nominativo APPLIED MOLECULAR EVOLUTION é descritivo dos serviços referidos no pedido de marca, a saber, a engenharia molecular de compostos para a sua utilização em diversos produtos.
- 29 Na medida em que basta que um dos motivos absolutos de recusa enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária, não há que apreciar a questão de saber se, como a Câmara de Recurso considerou e a recorrente contesta, a marca em causa é ainda totalmente desprovida de carácter distintivo.
- 30 Face a tudo o que precede, deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 31 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. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, de acordo com o requerido pelo IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Setembro de 2004.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung