

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
2 de Julho de 2002 *

No processo T-323/00,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, com sede em Mainz (Alemanha), representada por R. Schneider, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl e C. Røhl Søberg, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: alemão.

que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 2 de Agosto de 2000 (processo R 312/1999-2),

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

composto por: R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij,
juízes,

secretário: J. Plingers, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em
16 de Outubro de 2000,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância
em 15 de Fevereiro de 2001,

após a audiência de 9 de Janeiro de 2002,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 15 de Abril de 1997, a recorrente apresentou um pedido de marca nominativa 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 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sintagma SAT.2.
- 3 O registo da marca foi pedido, por um lado, para diversos produtos pertencentes às classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 e 30 do acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e, por outro, para serviços pertencentes às classes 35, 38, 41 e 42 do mesmo acordo. Estes últimos serviços correspondem, relativamente a cada uma das suas classes, à seguinte descrição:

— classe 35: «Publicidade e *marketing*, serviços de informação e consultadoria em matéria de *marketing* e publicidade, avaliação estatística de dados referentes ao mercado, estudos de mercado, análises de mercado, distribuição de catálogos, *mailings* e de artigos com fins publicitários, publicidade na rádio, em televisão e no cinema, relações públicas, promoção de vendas, mediação e celebração de negócios comerciais por conta de outrem, mediação de contratos de

compra e venda de mercadorias, todos os serviços referidos também em conjugação com redes de comunicações; gestão de ficheiros informáticos; recolha e fornecimento de dados de estudos de mercado; pesquisa, bem como *marketing* e estudos de mercado interactivos, electrónicos e *on-line*, em matéria de produtos e serviços relacionados com as tecnologias da informação; gravação, transmissão, armazenamento, processamento e reprodução de dados; registo, processamento, armazenamento e transmissão de dados referentes a taxas; serviços de bases de dados, nomeadamente recolha, registo, arquivo, análise, actualização e fornecimento de dados»;

— classe 38: «Difusão de programas de rádio e de televisão através de redes com ou sem fio; emissões de filmes, emissões de programas de televisão, emissões de programas de rádio, emissões de programas transmitidos por teletexto, emissões de programas transmitidos por videotexto; mediação e concessão a utilizadores do direito de acesso a diferentes redes de comunicações; telecomunicações; recolha, fornecimento e transmissão de mensagens, notícias e dados de estudos de mercado (incluindo por via electrónica e/ou através de computador); transmissão de som e de imagens via satélite; exploração de serviços de televisão por subscrição de assinatura (Pay-TV), incluindo *video-on-demand*, também por conta de outrem, sob a forma de plataforma digital; serviços de telecomunicações e de bases de dados; transmissão de informações a terceiros; difusão de informações através de redes com e sem fio; serviços e emissões *on-line*, nomeadamente transmissão de informações e mensagens, incluindo correio electrónico; operação de redes para a transmissão de mensagens, imagens, textos, voz e dados; difusão de emissões de televendas»;

— classe 41: «Produção, reprodução, apresentação e aluguer de filmes, vídeos e outros programas de televisão; produção e reprodução de dados, voz, texto, gravações de som e de imagens em cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio (incluindo CD-ROM e CD-I), bem como de jogos de vídeo (jogos de computador); apresentação e aluguer de

cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio (incluindo CD-ROM e CD-I), bem como de jogos de vídeo (jogos de computador); aluguer de receptores de televisão e de descodificadores; formação, educação; divertimento; actividades desportivas e culturais; organização e realização de espectáculos, de concursos de pergunta e de resposta (Quiz-shows) e de espectáculos musicais, bem como organização de competições e concursos a nível desportivo e de entretenimento, incluindo para gravação ou como emissões transmitidas em directo pelo rádio ou pela televisão; produção de emissões publicitárias para televisão e rádio, incluindo de jogos com atribuição de prémio; organização de competições e concursos a nível da formação, do ensino, do desporto e do entretenimento; organização de cursos por correspondência; publicação e edição de livros, revistas e outro material impresso, bem como de suportes electrónicos correspondentes (incluindo CD-ROM e CD-I); realização de concertos, peças teatrais e espectáculos de diversão, bem como de competições desportivas; produção de filmes, de programas de televisão, de programas de rádio, de programas transmitidos por videotexto e por teletexto, entretenimento através de rádio e televisão; produção de filmes e de vídeos, bem como de outros programas audiovisuais de cariz instrutivo, pedagógico e recreativo, inclusive para crianças e jovens; produção, reprodução, apresentação e aluguer de gravações de som e de imagens em cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio; representações teatrais, espectáculos musicais; gravação, transmissão, armazenamento, processamento e reprodução de som e imagens; organização de programas/emissões de rádio e de televisão; produção de emissões de televidas»;

- classe 42: «Concessão, mediação, aluguer e qualquer outro tipo de utilização de direitos de autor sobre filmes, produções de televisão e de vídeo, bem como outros programas audiovisuais; gestão e exploração de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial por conta de outrem; utilização, para efeitos de *merchandising*, de direitos conexos relativos a filmes e programas de televisão; desenvolvimento de *software*, em especial na área dos multimédia, da televisão interactiva e da Pay-TV; operação de redes para a

transmissão de mensagens, imagens, textos, voz e dados; consultadoria técnica na área dos multimédia, da televisão interactiva e da Pay-TV (compreendida na classe 42); elaboração de programas de processamento de dados, incluindo jogos de vídeo e de computador; mediação e concessão a utilizadores do direito de acesso a diferentes redes de comunicações.»

- 4 Por comunicação escrita de 11 de Novembro de 1998, o examinador informou a recorrente de que, na sua opinião, os motivos absolutos de recusa referidos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e d), do Regulamento n.º 40/94 se opunham ao registo da marca em causa relativamente aos produtos das classes 9 e 16, bem como aos serviços das classes 38, 41 e 42.
- 5 Por decisão de 9 de Abril de 1999, o examinador recusou parcialmente o pedido, nos termos do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94. O primeiro e terceiro parágrafos desta decisão têm o seguinte teor:

«Ich beziehe mich auf Ihre Erwiderung [...] auf den Amtsbescheid vom 11. November 1998. [...] Aus den bereits mitgeteilten Gründen wird dem Zeichen gemäß Artikel 7, 1b der GMV für alle beanspruchten Dienstleistungen der Markenschutz versagt, insoweit sich diese auf Satelliten oder Satellitenfernsehen beziehen, alles im weitesten Sinne. Für die beanspruchten Warenklassen bestehen keine Bedenken.»

[«Refiro-me à vossa resposta [...] à comunicação escrita de 11 de Novembro de 1998. [...] Pelas razões já indicadas, o registo do sinal como marca é recusado, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, para todos os serviços referidos no pedido, na medida em que estes se referem aos satélites ou à televisão por satélite, no sentido mais abrangente. Quanto aos produtos referidos no pedido, não há objecções.»)

- 6 Em 7 de Junho de 1999, a recorrente interpôs recurso da decisão do examinador para o Instituto, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94.
- 7 Por decisão de 2 de Agosto de 2000 (a seguir «decisão recorrida»), a Segunda Câmara de Recurso negou provimento ao recurso no que respeita aos serviços das classes 38, 41 e 42.
- 8 Na parte em que se pronunciou sobre o recurso, a Câmara de Recurso considerou, essencialmente, que o sintagma em causa se inseria na previsão do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94.
- 9 A decisão recorrida foi notificada à recorrente em 11 de Agosto de 2000. A notificação, de 4 de Agosto de 2000, mencionava que a decisão notificada era uma decisão da Primeira Câmara de Recurso. Por carta de 30 de Agosto de 2000, dirigida à secretaria das instâncias de recurso, a recorrente indicou que a decisão que lhe fora notificada não era uma decisão da Primeira Câmara de Recurso. Por carta de 4 de Setembro de 2000, esta secretaria confirmou a existência de uma irregularidade no procedimento de notificação e rectificou-a, precisando que esta devia ter mencionado que se tratava de uma decisão da Segunda Câmara de Recurso.

Pedidos das partes

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

— anular a decisão recorrida;

— condenar o Instituto nas despesas.

11 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Observações preliminares

12 Na audiência, a recorrente declarou que a sua petição não devia ser entendida como apresentando um fundamento baseado numa irregularidade no processo de notificação da decisão recorrida. Por outro lado, de acordo com jurisprudência consolidada, as irregularidades no processo de notificação de uma decisão são-lhe exteriores e não podem, portanto, viciá-la (acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Julho de 1972, ICI/Comissão, Colect., p. 205, n.º 39; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 28 de Maio de 1998, W/Comissão, T-78/96 e T-170/96, ColectFP, pp. I-A-239 e II-745, n.º 183). Mesmo supondo que as disposições que regulam a notificação de uma decisão constituem uma formalidade essencial (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de Julho de 1999, Hoechst/Comissão, C-227/92 P, Colect., p. I-4443, n.º 72), impõe-se declarar que, no caso em apreço, nenhuma formalidade essencial foi violada. Efectivamente, o

Instituto notificou a recorrente da decisão recorrida. No que respeita ao erro material contido nessa notificação, foi este rectificado pela secretaria das instâncias de recurso no prazo de recurso, de modo que a recorrente não foi impedida de defender os seus direitos.

- 13 O Instituto bem como a recorrente consideram que, pela decisão recorrida, a Câmara de Recurso negou também provimento ao recurso no referente aos serviços da classe 35. Na audiência, o Instituto precisou que, na sua opinião, o facto de os referidos serviços não serem expressamente mencionados na decisão recorrida acarreta falta de fundamentação desta.

- 14 Há que declarar, antes de mais, que resulta dos n.ºs 1 e 5 da decisão recorrida que a Câmara de Recurso considerou que, por decisão de 9 de Abril de 1999, o examinador tinha recusado o pedido de marca unicamente no respeitante aos serviços das classes 38, 41 e 42 e que, portanto, só estes serviços estavam em causa. Em seguida, há que sublinhar que, mesmo que, na decisão referida, o examinador tenha mencionado, de forma que permite a confusão, a sua comunicação escrita de 11 de Novembro de 1998, na qual considerara que os motivos absolutos de recusa obstavam ao registo da marca pedida somente para os serviços das classes 38, 41 e 42, no entanto recusou expressamente o pedido para todos os serviços nele referidos. Finalmente, há que considerar que o recurso interposto pela recorrente para a Câmara de Recurso tinha por objecto a decisão do examinador na sua totalidade e não somente uma parte. Assim, a Câmara de Recurso só não decidiu o recurso na parte em que se referia à decisão do examinador no respeitante aos serviços da classe 35.

- 15 A análise feita no número anterior não é contrariada pelo argumento do Instituto segundo o qual o facto de a Câmara de Recurso não ter mencionado expressamente na decisão recorrida os serviços da classe 35 não afecta o alcance desta decisão, constituindo somente um vício de fundamentação. Com efeito, há

que sublinhar que o dispositivo de uma decisão da Câmara de Recurso deve ser interpretado à luz dos seus fundamentos de facto e de direito, que constituem a base de que necessita. Assim, a circunstância de a decisão recorrida só se referir expressamente aos serviços das classes 38, 41 e 42 exclui a possibilidade de se lhe atribuir um alcance que ultrapasse o indeferimento do recurso apenas para estes serviços.

Quanto à legalidade da decisão recorrida na parte em que a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre o recurso que lhe foi apresentado

Argumentos das partes

- 16 A recorrente sustenta que a marca pedida não é abrangida pelo artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 no que diz respeito aos serviços da classe 35.
- 17 O Instituto é de opinião de que o registo da marca pedida deve ser recusado por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, no que diz respeito aos serviços da classe 35.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 18 Como foi declarado nos n.ºs 14 e 15 *supra*, a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre os pedidos da recorrente no que diz respeito aos serviços da classe 35. Nestas condições, o Tribunal, ao pronunciar-se sobre o mérito da

questão de saber se a marca solicitada está abrangida pelo artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e/ou c), do Regulamento n.º 40/94 no que diz respeito a estes serviços, procederia a uma reforma da decisão recorrida. O artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 prevê, é certo, a possibilidade de reforma. Contudo, há que considerar que esta possibilidade está, em princípio, limitada às situações nas quais o processo esteja em condições de ser julgado. Ora, não é esse o caso quando a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre o mérito de um dos pedidos na sua totalidade, como é o caso no presente processo. Portanto, não há que reformar a decisão recorrida.

- 19 No entanto, há que recordar que, nos termos do artigo 62.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 40/94, «[d]epois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele.» Ora, esta obrigação deve ser compreendida no sentido de que a Câmara de Recurso se tem de pronunciar sobre cada um dos pedidos perante ela formulados na sua totalidade, quer acolhendo-os, quer considerando-os inadmissíveis, quer negando-lhes provimento. Em seguida, há que sublinhar que a falta de cumprimento desta obrigação pode influenciar o conteúdo da decisão da Câmara de Recurso e que, assim, se trata de uma formalidade essencial, cuja violação pode ser conhecida oficiosamente.
- 20 No caso em apreço, a Câmara de Recurso, ao não se pronunciar sobre os pedidos da recorrente no que diz respeito aos serviços da classe 35, ignorou a obrigação decorrente do artigo 62.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 40/94.
- 21 Assim, há que anular a decisão recorrida na parte em que a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre os pedidos da recorrente no que respeita aos serviços da classe 35.

Quanto à legalidade da decisão recorrida na parte em que a Câmara de Recurso se pronunciou sobre o recurso que lhe foi apresentado

- 22 A recorrente apresenta três fundamentos, baseados em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e em violação do princípio da igualdade de tratamento.

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

— Argumentos das partes

- 23 A recorrente e o Instituto consideram que a marca solicitada não é abrangida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 24 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo «[d]e 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 determina que «[o] n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

- 25 A este respeito, há que sublinhar que a decisão recorrida, ainda que formalmente baseada no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não contém qualquer elemento específico que permita provar que a marca solicitada é abrangida por esta disposição. Além disso, o Instituto declarou expressamente, na sua contestação e na audiência, que, na sua opinião, não era esse o caso.
- 26 Por outro lado, há que recordar que, para ser abrangida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, uma marca deve ser «exclusivamente» composta por sinais ou indicações que possam servir para designar uma característica dos produtos ou serviços em causa. Ora, resulta desta exigência que, no caso de uma marca nominativa composta por diversos elementos (ou marca complexa), há que ter em conta o significado pertinente da marca nominativa solicitada, determinado com base em todos os elementos de que é composta, e não somente o significado de um destes elementos. Além disso, há que ter unicamente em consideração, para efeitos desta apreciação, as características dos produtos ou serviços em causa susceptíveis de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente. Portanto, para poder ser considerada descritiva, uma marca nominativa complexa só deve designar tais características.
- 27 Ora, no caso em apreço, supondo que o significado pertinente do sintagma SAT.2 seja «segundo programa por satélite», este pode, é certo, servir para designar uma característica de alguns dos serviços em causa susceptível de entrar em linha de conta quando da escolha operada pelo público pertinente, a saber, a sua qualidade de estarem ligados à difusão por satélite. Em contrapartida, não designa tal característica quando indica que se trata de um segundo programa.

Efectivamente, mesmo considerando que esta indicação veicula a informação de que se trata do segundo programa de uma mesma empresa de televisão, esta informação não se refere a qualquer característica específica dos serviços em causa susceptível de entrar em linha de conta aquando da escolha operada pelo público pertinente. Portanto, o sintagma SAT.2, considerado na totalidade, limita-se a designar tais características.

- 28 Nestas condições, há que acolher o fundamento baseado em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

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

— Argumentos das partes

- 29 A recorrente afirma que o sintagma em causa, que constitui uma designação típica de um canal de televisão, produz o mesmo efeito que um nome próprio e, por isso, não está desprovido de todo e qualquer carácter distintivo.

- 30 Além disso, defende que, não sendo o sintagma SAT.2 nem descritivo nem uma expressão habitual numa das línguas comunitárias, nada permite concluir que os meios em causa negassem ao sintagma em causa, utilizado como marca, a sua função específica de indicador da origem comercial dos serviços em questão.

- 31 Por fim, a recorrente afirma que o sintagma em causa inclui um elemento de criatividade e de fantasia que o torna apto a preencher, nos meios relevantes, uma função de indicador da origem.

- 32 O Instituto afirma que o simples elemento «SAT», que é descritivo dos serviços em causa, está desprovido de carácter distintivo relativamente a esses serviços.
- 33 Afirma, por outro lado, que acrescentar o número «2» não constitui um elemento adicional susceptível de conferir ao sintagma em causa, lido no seu conjunto, um carácter distintivo. A este respeito, considera que acrescentar um número é absolutamente usual no sector dos serviços relativos aos *media*.

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 34 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo «[d]e marcas desprovidas de carácter distintivo». Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 enuncia que «[o] n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 35 Resulta do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 que um mínimo de carácter distintivo basta para que o motivo absoluto de recusa definido nesta disposição não seja aplicável. Importa, pois, apurar se a marca pedida permitirá ao público pertinente distinguir os produtos ou serviços em causa dos que têm outra origem comercial quando o público no acto da compra desses produtos ou serviços tiver que escolher.
- 36 Como resulta da jurisprudência, os motivos absolutos de recusa constantes do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a e), do Regulamento n.º 40/94 prosseguem um fim de interesse geral, que exige que os sinais a que se referem possam ser livremente

utilizados por todos [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 19 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (Placas quadradas brancas, com manchas verdes, e verde pálido), T-118/00, Colect., p. II-2731, n.º 73, e a respeito do motivo de recusa ligado ao carácter descritivo do sinal, 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 25]. Com efeito, diferentemente dos outros direitos da propriedade intelectual e industrial, a protecção jurídica concedida pela marca não tem por objecto, em princípio, o resultado de um esforço criativo ou económico do titular do direito mas somente o sinal que foi por ele «ocupado». Assim, afigura-se necessário excluir a constituição de um direito exclusivo sobre um sinal que, a fim de evitar criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico, deve poder ser livremente utilizado por todos. Só na hipótese de tal sinal, após a utilização que dele for feita, ser efectivamente percebido, pelo público pertinente, como uma indicação da origem comercial de um produto ou de um serviço, é que este esforço económico do requerente da marca justifica o afastamento das considerações de interesse público expostas *supra*. Assim, em tal situação, o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 permite o registo de tal sinal, abrindo assim uma excepção à regra geral consagrada pelo n.º 1, alíneas b) a d), do mesmo artigo.

37 Nesta perspectiva, as marcas a que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se refere são designadamente aquelas que, do ponto de vista do público pertinente, são comumente utilizadas, no comércio, para a apresentação dos produtos e dos serviços em causa ou a respeito dos quais existem, pelo menos, indícios concretos que permitam concluir que são susceptíveis de ser utilizadas desta maneira. Deste modo, o carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos e serviços para os quais é pedido o registo e, por outro, relativamente à compreensão que dele tem determinado público pertinente.

38 No caso em apreço, os serviços em causa, com excepção dos da classe 42, destinam-se ao consumo geral. Assim, o público pertinente é constituído, essencialmente, pelo consumidor médio normalmente informado e razoavelmente atento e avisado [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26, e

acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. II-1645, n.º 27]. Em contrapartida, no que respeita aos serviços da classe 42, há que considerar que o público pertinente é constituído, essencialmente, pelos operadores profissionais no domínio do cinema e dos *media*.

- 39 Tratando-se de uma marca complexa, há que, para fins de apreciação do seu carácter distintivo, considerá-la na sua totalidade. Contudo, isso não é incompatível com o exame um por um dos diferentes elementos que compõem a marca (acórdão Pastilha quadrada branca, mosqueada de verde, e verde claro, já referido, n.º 59).
- 40 Por outro lado, há que sublinhar, de maneira geral, que um sinal que é descritivo dos produtos ou serviços referidos no pedido de marca é também desprovido de carácter distintivo relativamente a estes produtos ou serviços. Esta interpretação não é incompatível com a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância, segundo a qual cada um dos dois motivos absolutos de recusa a que se refere o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 têm domínio de aplicação próprio (acórdão EuroHealth, já referido, n.º 48). Efectivamente, há que considerar que um sinal individual que, segundo as regras semânticas da língua de referência, pode servir para designar as características dos produtos ou serviços em causa susceptíveis de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente é, por esse facto, susceptível de ser comumente utilizado, no comércio, para a apresentação destes produtos ou serviços e é abrangido, assim, pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Em contrapartida, o n.º 1, alínea c), deste mesmo artigo só se aplica quando a marca pedida for composta «exclusivamente» por tais sinais ou indicações.
- 41 No caso em apreço, no que respeita, antes de mais, ao elemento «SAT», a Câmara de Recurso, no n.º 17 da decisão recorrida, bem como o Instituto, na sua contestação e nas explicações dadas na audiência, demonstraram de forma juridicamente bastante que, nas línguas alemã e inglesa, este constitui a

abreviatura usual da palavra «satélite». Além disso, como abreviatura, este elemento não se afasta das regras lexicais destas línguas. Por outro lado, designa uma característica da maior parte dos serviços em causa que é susceptível de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente, a saber, a sua qualidade de estarem ligados à difusão por satélite. Portanto, há que considerar que o elemento «SAT» é desprovido de carácter distintivo relativamente a estes serviços.

42 Contudo, esta apreciação não é válida para as categorias de serviços seguintes:

- «Serviços de bases de dados», da classe 38;

- «Produção e reprodução de dados, voz, texto, gravações de som e de imagens em cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio (incluindo CD-ROM e CD-I), bem como de jogos de vídeo (jogos de computador); apresentação e aluguer de cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio (incluindo CD-ROM e CD-I), bem como de jogos de vídeo (jogos de computador); aluguer de receptores de televisão e de decodificadores; formação, educação; divertimento; actividades desportivas e culturais; organização de competições e concursos a nível da formação, do ensino, do desporto e do entretenimento; organização de cursos por correspondência; publicação e edição de livros, revistas e outro material impresso, bem como de suportes electrónicos correspondentes (incluindo CD-ROM e CD-I); realização de concertos, peças teatrais e espectáculos de diversão, bem como de competições desportivas; produção de filmes e de vídeos, bem como de outros programas audiovisuais de cariz instrutivo, pedagógico e recreativo, inclusive para crianças e jovens; produção, reprodução, apresentação e aluguer de gravações de som e de imagens em cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio; representações teatrais, espectáculos musicais», da classe 41;

- «Concessão, mediação, aluguer e qualquer outro tipo de utilização de direitos de autor sobre filmes, produções de televisão e de vídeo, bem como outros programas audiovisuais; gestão e exploração de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial por conta de outrem; utilização, para efeitos de *merchandising*, de direitos conexos relativos a filmes e programas de televisão; desenvolvimento de *software*, em especial na área dos multimédia, da televisão interactiva e da Pay-TV; operação de redes para a transmissão de mensagens, imagens, textos, voz e dados; consultadoria técnica na área dos multimédia, da televisão interactiva e da Pay-TV (compreendida na classe 42); elaboração de programas de processamento de dados, incluindo jogos de vídeo e de computador; mediação e concessão a utilizadores do direito de acesso a diferentes redes de comunicações», da classe 42.
- 43 Com efeito, em relação aos serviços referidos no número anterior, que não apresentam qualquer ligação directa com a difusão de programas, o elemento «SAT» não designa qualquer característica susceptível de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente.
- 44 A este respeito, não se pode alegar que a recorrente comercializa ou pretende comercializar os serviços referidos no n.º 42 *supra* no âmbito de um conceito de comercialização que compreende, além destes últimos serviços, todos os outros referidos no pedido de marca e que o carácter descritivo do sinal «SAT» deve ser apreciado, em relação ao conjunto das categorias de serviços referidos no pedido de registo, à luz deste conceito de comercialização.
- 45 Efectivamente, o carácter descritivo de um sinal 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 carece de pertinência a questão de saber se o requerente do registo 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 e/ou serviços que pertencem a outras categorias. Com efeito, a existência de um conceito de comercialização é um factor extrínseco ao direito conferido pela marca comunitária. Além disso, um conceito de comercialização, dependente apenas da escolha da empresa em causa, pode ser modificado posteriormente ao registo da marca comunitária e não pode, portanto, ter qualquer incidência na apreciação do seu carácter registável.

46 Em seguida, quanto ao elemento «2», o Instituto declarou, em resposta a uma pergunta do Tribunal e sem ser contraditado pela recorrente neste ponto, que os números em geral e o número «2» em especial são comumente utilizados, no comércio, para a apresentação dos serviços em causa. Ora, deve considerar-se que este elemento está desprovido de carácter distintivo no que respeita, pelo menos, aos serviços que não os referidos no n.º 42 *supra*.

47 Relativamente, por fim, ao elemento «.», o facto de este sinal ser comumente utilizado, no comércio, para a apresentação de todo o tipo de produtos e de serviços permite concluir que é susceptível de ser utilizado desta maneira também para os serviços em causa no presente litígio.

48 Segue-se que a marca pedida é constituída por uma combinação de elementos, em que cada um, sendo pelo menos susceptível de ser comumente utilizado no comércio para a apresentação de outros serviços que não os referidos no n.º 42 *supra*, é desprovido de carácter distintivo relativamente a estes.

- 49 Além disso, há que considerar, de maneira geral, que o facto de uma marca complexa só ser composta por elementos desprovidos de carácter distintivo permite concluir que esta marca, considerada no seu todo, é também susceptível de ser comumente utilizada, no comércio, para a apresentação dos produtos ou serviços em causa. Tal conclusão só pode ser contrariada na hipótese de indícios concretos, tais como, designadamente, a maneira como os diferentes elementos são combinados, indicarem que a marca complexa representa mais que a soma dos elementos que a compõem.
- 50 Ora, no caso em apreço, não se verifica que existam tais indícios. Com efeito, a estrutura da marca pedida, caracterizada, no essencial, pela utilização de uma sigla seguida de um número, constitui uma maneira habitual de combinar os diferentes elementos de uma marca nominativa complexa. Neste contexto, carece de pertinência o argumento da recorrente segundo a qual a marca pedida, considerada no seu todo, é dotada de um elemento de fantasia.
- 51 Portanto, há que concluir que a marca pedida, considerada no seu todo, é susceptível de ser comumente utilizada, no comércio, para a apresentação dos serviços em causa que não os referidos no n.º 42 *supra*.
- 52 Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual a marca pedida, constituindo uma designação típica de uma cadeia de televisão, produz o mesmo efeito que um nome próprio, há que sublinhar que este argumento não é susceptível de contrariar a conclusão exposta no número anterior, antes, pelo contrário, a confirma. Assim, esta marca só pode ser registada se se demonstrar que, na sequência da utilização que dela foi feito, é efectivamente percebida, pelo público pertinente, como um nome próprio, a saber, como a indicação da origem

comercial dos serviços em causa. Ora, impõe-se declarar que a recorrente não invocou o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 em nenhum momento do procedimento no Instituto.

53 Assim, há que considerar que a marca pedida é desprovida de carácter distintivo relativamente às categorias de serviços referidos no pedido de marca que não os referidos no n.º 42 *supra*.

54 Em contrapartida, no que diz respeito aos serviços das categorias referidas no n.º 42 *supra*, foi considerado, no n.º 43, *supra*, que o sinal «SAT» não designa qualquer característica susceptível de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente. Por outro lado, os autos não contêm qualquer elemento que permita afirmar que este sinal seja comumente utilizado, no comércio, para a apresentação destes serviços, nem que existam indícios com base nos quais seja possível concluir que — apesar da falta de carácter descritivo — é susceptível de ser utilizado desta maneira. Portanto, há que considerar que o sinal «SAT» não é desprovido de carácter distintivo relativamente a estes serviços.

55 Neste contexto, há que sublinhar, de maneira geral, que uma marca complexa só é abrangida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se todos os elementos que a compõem forem desprovidos de carácter distintivo relativamente aos produtos ou serviços referidos no pedido da marca.

56 Assim, há que considerar que a marca pedida não é desprovida de carácter distintivo relativamente aos serviços das categorias referidas no n.º 42 *supra*.

- 57 Segue-se que o fundamento baseado em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 deve ser acolhido no que respeita às categorias de serviços referidas no n.º 42 *supra* e rejeitado no que diz respeito às outras categorias de serviços referidas no pedido da marca.

Quanto ao fundamento baseado em violação do princípio da igualdade de tratamento

— Argumentos das partes

- 58 A recorrente afirma que o Instituto, ao recusar o registo da marca requerida, contraria a sua própria prática decisória relativa às marcas compostas por números e por letras. A este respeito, reporta-se às alegações que apresentou ao longo do procedimento administrativo perante o examinador bem como na Câmara de Recurso.
- 59 O Instituto responde que, de entre as 49 marcas referidas nas alegações que a recorrente apresentou ao longo do procedimento administrativo, só as marcas GERMANSAT e NET.SAT cobrem serviços prestados através de satélite. Segundo o Instituto, estas duas marcas não são comparáveis à marca em causa no presente litígio, uma vez que não são compostas por um acrónimo e um número.

— Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

60 Salienta-se, antes de mais, que as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária, que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar por força do Regulamento n.º 40/94, resultam de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Assim, o carácter registável de um sinal como marca comunitária só deve ser apreciado com base na regulamentação comunitária pertinente tal como interpretada pelo juiz comunitário e não com base numa divergente prática decisória anterior das Câmaras de Recurso.

61 Existem, assim, duas hipóteses. Se, ao admitir num processo anterior a possibilidade de registo de um sinal como marca comunitária, a Câmara de Recurso tiver aplicado correctamente as disposições pertinentes do Regulamento n.º 40/94 e se, num processo posterior, semelhante ao primeiro, a Câmara de Recurso tiver adoptado uma decisão contrária, o juiz comunitário será conduzido a anular esta última decisão por terem sido violadas as disposições pertinentes do Regulamento n.º 40/94. Nesta primeira hipótese, o fundamento baseado em violação do princípio da não discriminação é, portanto, inoperante. Pelo contrário, se, ao admitir, num processo anterior, a possibilidade de registo de um sinal como marca comunitária, a Câmara de Recurso tiver cometido um erro de direito e se, num processo posterior, semelhante ao primeiro, a Câmara de Recurso tiver adoptado uma decisão contrária, a primeira decisão não pode ser utilmente invocada em apoio de um pedido de anulação desta última decisão. Com efeito, decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o respeito pelo princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do princípio da legalidade, segundo o qual ninguém pode invocar, em benefício próprio, uma ilegalidade cometida em benefício de outrem (v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça de 9 de Outubro de 1984, Witte/Parlamento, 188/83, Recueil, p. 3465, n.º 15, e de 4 de Julho de 1985, Williams/Tribunal de Contas, 134/84, Recueil, p. 2225, n.º 14). Assim, nesta segunda hipótese, o fundamento baseado em violação do princípio da não discriminação é igualmente inoperante.

- 62 Daqui decorre que o fundamento baseado em violação do princípio da não discriminação deve ser julgado improcedente.
- 63 Por outro lado, observa-se que, se se admitir que fundamentos de facto ou de direito constantes de uma decisão anterior podem constituir argumentos em apoio de um fundamento baseado em violação de uma disposição do Regulamento n.º 40/94, há que reconhecer que, no caso vertente, a recorrente só invocou, com excepção da decisão relativa à marca GERMANSAT, decisões não fundamentadas. Quanto a esta última decisão, a recorrente não invocou os fundamentos dela constantes susceptíveis de pôr em causa a apreciação acima feita, relativa aos fundamentos baseados em violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas c) e b), do Regulamento n.º 40/94. Além disso, há que notar que as marcas que são objecto das decisões invocadas pela recorrente foram registadas para produtos ou serviços que não os que estão em causa no presente litígio. Como o Instituto sublinha correctamente na sua contestação, as marcas GERMANSAT e NET SAT EXPRESS, que abrangem serviços prestados através de satélite, não são comparáveis à marca pedida no caso em apreço, uma vez que não são compostas por uma abreviatura e um número.
- 64 Daqui decorre que há que anular a decisão recorrida na parte em que a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso relativo às categorias de serviços referidas no n.º 42 *supra*.
- 65 Resulta do exposto que a decisão recorrida deve ser anulada na parte em que a Câmara de Recurso não se pronunciou no que diz respeito aos serviços da classe 35, bem como na parte em que a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso no que diz respeito às categorias de serviços mencionadas no n.º 42 *supra*. Quanto ao mais, há que negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 66 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes. No caso vertente, apenas foi dado provimento ao pedido da recorrente em relação a um número limitado de categorias de serviços. Em contrapartida, há que ter em conta o vício processual da decisão recorrida. Nestas condições, 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 Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 2 de Agosto de 2000 (processo R 312/1999-2) é anulada na parte em que a Câmara de Recurso não se pronunciou relativamente aos serviços da classe 35.

- 2) A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 2 de Agosto de 2000 (processo R 312/1999-2) é anulada na parte em que a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso relativo às categorias de serviços seguintes:

— «Serviços de bases de dados», da classe 38;

— «Produção e reprodução de dados, voz, texto, gravações de som e de imagens em cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio (incluindo CD-ROM e CD-I), bem como de jogos de vídeo (jogos de computador); apresentação e aluguer de cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio (incluindo CD-ROM e CD-I), bem como de jogos de vídeo (jogos de computador); aluguer de receptores de televisão e de decodificadores; formação, educação; divertimento; actividades desportivas e culturais; organização de competições e concursos a nível da formação, do ensino, do desporto e do entretenimento; organização de cursos por correspondência; publicação e edição de livros, revistas e outro material impresso, bem como de suportes electrónicos correspondentes (incluindo CD-ROM e CD-I); realização de concertos, peças teatrais e espectáculos de diversão, bem como de competições desportivas; produção de filmes, de programas de televisão, de programas de rádio, de programas transmitidos por videotexto e por teletexto, entretenimento através de rádio e televisão; produção de filmes e de vídeos, bem como de outros programas audiovisuais de cariz instrutivo, pedagógico e recreativo, inclusive para crianças e jovens; produção, reprodução, apresentação e aluguer de gravações de som e de imagens em cassetes, fitas e discos de vídeo e/ou áudio; representações teatrais, espectáculos musicais», da classe 41;

— «Concessão, mediação, aluguer e qualquer outro tipo de utilização de direitos de autor sobre filmes, produções de televisão e de vídeo, bem como outros programas audiovisuais; gestão e exploração de direitos de

autor e de direitos de propriedade industrial por conta de outrem; utilização, para efeitos de *merchandising*, de direitos conexos relativos a filmes e programas de televisão; desenvolvimento de *software*, em especial na área dos multimédia, da televisão interactiva e da Pay-TV; operação de redes para a transmissão de mensagens, imagens, textos, voz e dados; consultadoria técnica na área dos multimédia, da televisão interactiva e da Pay-TV (compreendida na classe 42); elaboração de programas de processamento de dados, incluindo jogos de vídeo e de computador; mediação e concessão a utilizadores do direito de acesso a diferentes redes de comunicações», da classe 42.

3) É negado provimento ao recurso quanto ao mais.

4) Cada parte suportará as suas próprias despesas.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 2 de Julho de 2002.

O secretário

O presidente

H. Jung

R. M. Moura Ramos